



TRABAJO FIN DE GRADO

Análisis de la protección de la apariencia externa de los productos

Universidad Miguel Hernández de Elche

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche

Titulación: Grado en Derecho

Curso académico: 2019-2020

Autor: Belén Atienza Ferrández

Tutor: Mario Alberto Pomares Caballero

ÍNDICE

1. RESUMEN O ABSTRACT	4
2. INTRODUCCIÓN	5
3. DISEÑOS.....	7
(a) CONCEPTO	7
(b) REQUISITOS.....	10
(b.1) NOVEDAD	10
(b.1.1) EL JUICIO COMPARATIVO DE LA NOVEDAD	10
(b.2) CÁRACTER SINGULAR.....	12
(b.2.1) EL JUICIO COMPARATIVO DEL CARÁCTER SINGULAR	15
4. COMPETENCIA DESLEAL: ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL	16
(a) ACTOS DE CONFUSIÓN.....	16
(a.1) CONCEPTO	16
(a.2) PRESUPUESTOS MATERIALES	18
(a.2.1) ELEMENTOS OBJETIVOS DELIMITADORES DE LA CONDUCTA	18
(a.2.1.1) ACCIÓN DE CONFUNDIR	18
(a.2.1.2) IDONEIDAD PARA PROVOCAR CONFUSIÓN.....	18
(a.2.2) ELEMENTOS SUBJETIVOS: EL CONSUMIDOR	19
(b) ACTOS DE IMITACIÓN	19
(b.1) CONDUCTA	19
(b.2) PRESUPUESTOS MATERIALES	20
(b.2.1) ELEMENTOS OBJETIVOS DELIMITADORES DE LAS POSIBLES CONDUCTAS DESLEALES	20
(b.2.1.1) AMPARADO POR UN DERECHO DE EXCLUSIVA.....	21
(b.2.1.2) IMITACIÓN DESLEAL POR RIESGO DE ASOCIACIÓN	21
(b.2.1.3) IMITACIÓN DESLEAL POR RIESGO DE APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LA REPUTACIÓN AJENA.....	22

(b.2.1.4) IMITACIÓN DESLEAL POR RIESGO DE POR APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL ESFUERZO AJENO.....	24
(c) ACTOS DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA.....	26
(d) PRÁCTICAS COMERCIALES CON LOS CONSUMIDORES O USUARIOS.....	26
(d.2) PRÁCTICAS ENGAÑOSAS POR CONFUSIÓN PARA OS CONSUMIDORES	27
(e) CASOS PRÁCTICOS.....	28
5. PROPIEDAD INTELECTUAL	30
1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	30
2. DERECHO DE AUTOR.....	31
(a) APROXIMACIÓN AL CONCEPTO	31
(b) REQUISITOS.....	34
(c) COMPATIBILIDAD.....	36
6. MARCAS.....	36
1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE MARCA	36
(a) SUSCEPTIBILIDAD DE SER REPRESENTADO EN EL REGISTRO	38
(b) CARÁCTER DISTINTIVO	40
2. FUNCIONES DE LA MARCA.....	41
(a) INTRODUCCIÓN.....	41
(b) INDICADORA DE LA PROCEDENCIA EMPRESARIAL	41
(c) INDICATIVA DE LA CALIDAD	43
(d) PUBLICITARIA	45
(e) CONDENSADORA DEL GOODWILL O BUENA REPUTACIÓN.....	45
3. PROHIBICIONES DE REGISTRO	46
(a) INTRODUCCIÓN	46
(b) PROHIBICIONES RELATIVAS	47
(b.1) CONCEPTO	47

(b.2) EL RIESGO DE CONFUSIÓN.....	48
(b.2.1) CONCEPTO	48
(b.2.2) FACTORES DETERMINANTES DEL RIESGO DE CONFUSIÓN	49
(b.2.2.1) SIMILITUD DE PRODUCTOS O SERVICIOS	50
(c) PROHIBICIONES ABSOLUTAS	51
(c.1) LA MARCA CONSISTENTE EN LA FORMA DEL PRODUCTO O SU ENVASE	54
(c.1.1) LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LOS SIGNOS CARENTES DE CARÁCTER DISTINTIVO REFERIDOS A LA FORMA DEL PRODUCTO O DEL ENVASE.....	55
(c.1.2) LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LA FORMA DEL PRODUCTO QUE DA VALOR SUSTANCIAL AL PRODUCTO.....	58
7. CONCLUSIONES	58
8. BIBLIOGRAFÍA	61
(a) FUENTES DOCTRINALES	61
(b) FUENTES NORMATIVAS	64
(c) FUENTES JURISPRUDENCIALES	64
(d) ARTÍCULOS DE PRENSA DIGITAL.....	65

1. RESUMEN

El aspecto externo de los productos es un factor muy relevante en el mercado actual debido a la gran influencia que posee sobre los compradores. Para regularlo, dentro de nuestro Derecho podemos encontrar diversos mecanismos y herramientas para dotar de protección a los productos y a sus titulares. Dichos mecanismos se encuentran englobados por la Propiedad Intelectual y especialmente en la Propiedad Industrial. Por lo que a lo largo de este trabajo se reflexionará sobre el concepto de marca, profundizando en los envases y sobre el concepto de diseños. Asimismo, también se analizarán algunos casos concretos de Competencia Desleal.

ABSTRACT

The external appearance of products is a very relevant factor in today's market due to the great influence it has on buyers. To regulate this, within our law we can find various mechanisms and tools to provide protection to products and their owners. These mechanisms are included in Intellectual Property and especially in Industrial Property. So throughout this work we will reflect on the brand concept, delving into packaging, and on the concept of designs. Likewise, some specific cases of Unfair Competition will also be analyzed.

2. INTRODUCCIÓN

La Propiedad Intelectual se trata de una rama del Derecho Mercantil que siempre ha gozado de gran importancia, pero bien es cierto que en las últimas décadas ha alcanzado su máximo esplendor, puesto que en un mundo globalizado como el nuestro y con una sociedad un tanto consumista tratar de dotar de protección a la creación intelectual del ser humano reviste de una gran transcendencia económica. Como Francis Gurry dijo: *“En la campaña del Día Mundial de la Propiedad Intelectual del presente año festejamos la innovación y la manera en que mejora nuestras vidas. También rendimos homenaje a todos quienes asumen riesgos, a aquellas personas que se han atrevido a esforzarse por lograr cambios positivos a través de la innovación.”*¹

Concretamente, me voy a centrar en la rama de la Propiedad Intelectual que protege la apariencia externa de los productos otorgando derechos de exclusiva a sus titulares frente a terceros, ya que se ha convertido en uno de los factores decisivos del éxito empresarial.

A cada instante se produce la venta de un bien y progresivamente la apariencia de los productos se ha convertido en un factor influyente para los consumidores, que puede llegar a marcar su decisión en la compra. Es por ello por lo que cuando los comerciales presentan un producto lo venden haciendo hincapié en su apariencia externa. Esto queda patente cuando los influencers muestran productos de maquillaje en sus redes sociales, y simplemente aluden a la belleza del packaging, a su originalidad y a su presentación, cuando lo verdaderamente importante debería ser el contenido y la calidad del cosmético. El envase ha dejado de ser simplemente la barrera de protección o el contenedor del producto, ya que las empresas han comprendido que su presentación constituye su arma secreta.

Como estudiante de Derecho, cuando asistía a las clases de Derecho Mercantil y se nos exponían casos prácticos, me planteaba si en nuestro día a día también había productos que incumplían la normativa y quería conocer más en profundidad la legislación que le correspondía.

¹ (OMPI, 2017) https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/2017/dg_message.html

Por consiguiente, el propósito de este trabajo es observar las diferentes ramas de la Propiedad Intelectual, en sentido amplio, que pueden ser de aplicación para la protección del aspecto externo de los productos. Para ello, me he centrado en el concepto y en los requisitos exigidos para poder ser registrado y protegido como marca, diseño y derecho de autor. Igualmente, he observado atendiendo a la Competencia Desleal los actos en los que podían incurrir los productos que se asemejan entre ellos, tratando casos concretos.



1) DISEÑOS

(a) CONCEPTO

El Derecho del Diseño Industrial ha gozado en estos últimos tiempos de una modernización, gracias a la normativa aprobado por nuestro entorno comunitario. Comenzó con la Directiva 98/71 CE cuya finalidad consistía en armonizar las legislaciones nacionales con mayor impacto en el mercado interior. Posteriormente continuó el Reglamento CE núm. 6/2002 que perseguía la creación del diseño comunitario.²

En el ámbito nacional la ley española ha optado por denominar a esta figura como diseño, dejando de lado la nomenclatura que hablaba de dibujos o modelos, aunque engloban igualmente lo mismo. En la Exposición de Motivos se justificó la elección de este vocablo: *“En la nueva ley, al igual que en la directiva comunitaria, la distinción entre modelos y dibujos industriales, correspondiente a los diseños tridimensionales y bidimensionales respectivamente, no se traduce realmente en un tratamiento legal diferenciado, y además el término modelo se aplica también a una figura distinta, los modelos de utilidad. Por ello se ha preferido utilizar el término diseño industrial, que es el empleado en el lenguaje común para designar la forma proyectada para los objetos de uso que serán fabricados en serie. El mantenimiento de la terminología tradicional en la versión española de los convenios internacionales vigentes y de la legislación comunitaria no debería plantear ningún problema de interpretación, puesto que tampoco en esos textos se aplica a los dibujos y modelos un régimen legal diferenciado que justifique la diferencia denominativa.”*³

El diseño tiene la finalidad de lograr que los productos en los que recae sean más atractivos para el consumidor, facilitando su venta.⁴ Además, su protección impulsa la innovación estética, puesto que en un mundo en el que el desarrollo tecnológico está globalizado, la apariencia juega un papel fundamental en el consumo.⁵ La denominada “Estética Industrial” ha alcanzado un desarrollo vibrante en los últimos años, puesto que

² (Lence Reija, Desarrollo del Diseño: el Reglamento de la ley española y la propuesta de 2004 de modificación de la Directiva, 2005, pág. 443)

³ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 348)

⁴ (Rodríguez, 2020, págs. 263-264)

⁵ (Lence Reija, El permanente conflicto entre Propiedad Intelectual y Libre Competencia, 2006, pág. 246)

el diseño es una herramienta para competir en el tráfico económico de gran importancia.⁶ Se puede observar cuando ofertándose los mismos productos con precios muy parecidos y calidades similares, el consumidor elige el que le resulta más seductor. E incluso, cuando teniendo precios dispares, se deciden por el que es más atractivo. Por ello, podemos afirmar que en numerosos casos el diseño es el factor determinante de la aceptación y de la popularidad de sus productos.⁷ De hecho, en la Exposición de motivos de la ley 20/2003 se determina que el bien jurídico protegido en esta figura es: “*el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial*”, y este valor añadido que provoca que sea más vendible puede apuntar al aderezo.⁸

Denominarlo diseño industrial puede ayudarnos a clarificar su naturaleza jurídica que se caracteriza por su complejidad, a razón de estar a medio camino entre el Derecho industrial, el de autor y el de la competencia.⁹ Puesto que, es un derecho que se incorpora sobre una obra y según sus propias cualidades, será protegido por uno u otro.¹⁰

En el ámbito de la Propiedad Industrial, el diseño industrial es el título o certificado por el que se ampara¹¹ la creación intelectual relativa a¹² la apariencia u ornamentación de un artículo o parte de este, que provoca que visualmente sea distinto a otro, sin atender a sus características técnicas o funcionales.¹³ Inclusive, conlleva un nivel de creatividad e innovación.¹⁴ Por su parte, podrá basarse en la forma, o el contorno (rasgos tridimensionales) o en motivos, líneas o colores (rasgos bidimensionales)¹⁵ aplicables que tengan un propósito mercantil.¹⁶ En definitiva, se custodia la apariencia visual, su

⁶ (Oficina española de Patentes y de Marcas, 2017, pág. 1)

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/116_05_SeminaroSantander_UIMP_2017.pdf

⁷ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 345)

⁸ (Borrego Cabezas & et al., 2012, pág. 203)

⁹ (Larriba Hinojar, 2006, pág. 92)

¹⁰ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 346)

¹¹ (García Domínguez, Guía-Manual Propiedad Intelectual e Industrial para emprendedores y empresas de base tecnológica, pág.

40) http://innotransfer.eu/images/stories/documentos/PropiedadIndustrialIntelectual_ES.pdf

¹² (Gallego Sánchez, Derecho Mercantil Parte Primera, 2017, pág. 276)

¹³ (Oficina Española de Patentes y de Marcas, Oficina Española de Patentes y de

Marcas) https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqDisenos01.html

¹⁴ (Alcántara Francia, 2019, pág. 257)

¹⁵ (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) https://www.wipo.int/designs/es/faq_industrialdesigns.html

¹⁶ (Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, pág. 1)

http://www.camarascv.org/EMPREENDEDORES/_pdf/propiedad_industrial.pdf

distribución exterior, la manera en la que lo notamos,¹⁷ porque deberá ser notable durante su uso.¹⁸

Además, el diseño industrial podrá adoptar la forma de: cuerpos tridimensionales, como muebles, zapatos, de elementos bidimensionales como las decoraciones y de una mezcla de ambas. Asimismo, su concepto es muy extenso y comprende tanto productos industriales como artesanales e incluso, estructuras arquitectónicas, escenarios, la disposición del interior de una tienda, escaparates, portadas de libros o revistas, páginas web o tipografía.¹⁹

El art.1.2 de la ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial define el diseño como: *“la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.”*²⁰

El uso del término apariencia alude a lo que muestra el diseño, que en su caso puede ser bien la totalidad del producto, o sencillamente una parte de este. Sin embargo, la ley determina que su objeto de protección deriva de sus propias características o de su ornamentación. La palabra característica debemos entenderla como las peculiaridades que poseen estos diseños que provocan que sean distintos del resto.²¹

Las ventajas que ofrece el diseño son variadas, siendo algunas de ellas las siguientes: el derecho otorgado al titular del diseño enfocado en impedir la reproducción o imitación por parte de la competencia de sus diseños, permitiéndole reforzar su posición competitiva. Además, permite mejorar el rendimiento del capital invertido empleado en la fase de creación y comercialización el producto, lo que implica una mejora en los beneficios. Por tanto, pueden considerarse como activos empresariales que pueden llegar a aumentar el valor comercial proporcionalmente tanto de la empresa como de sus bienes

¹⁷ (García Domínguez, unileon, 2018, pág. 30)

https://www.unileon.es/files/jornada1_presentacion1_20180528.pdf

¹⁸ (Otero Lastres, La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto, 2008, pág. 384)

¹⁹ (Oficina Española de Patentes y de Marcas, Oficina Española de Patentes y de Marcas)

https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqDisenos01.html

²⁰ España. Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Boletín Oficial del Estado, de 8 de julio de 2003, núm. 162. Página 4

²¹ (Borrego Cabezas & et al., 2012, págs. 204-205)

y servicios ofertados. En último lugar, los diseños también podrán cederse mediante la concesión de una licencia a terceros.²²

El diseño podrá ser amparado por la ley si es nuevo y posee carácter singular, tal y como establece el art. 5 de la LDI.²³

(b) REQUISITOS

(b.1) NOVEDAD

Un diseño es considerado nuevo con arreglo al art. 6 de la LDI cuando no se ha presentado al público otro diseño idéntico antes de la fecha de presentación de registro²⁴, o en el supuesto de que se reclame prioridad, antes de la fecha de prioridad a la vista de las oposiciones, que están integradas por pruebas cuya difusión ha defendido el solicitante.²⁵ Además, se entenderán como idénticos aquellos cuyas particularidades sólo diverjan en minucias irrelevantes.²⁶ No obstante, se aprueba un “periodo de gracia” de divulgación de 1 año, efectuado por el creador del diseño, previo a la fecha de presentación de la petición de registro²⁷ con la finalidad de que los empresarios puedan sondear la aceptación que tiene en el público.²⁸

(b.1.1) EL JUICIO COMPARATIVO DE LA NOVEDAD

El concepto de novedad anteriormente explicado se basa en la no identidad entre el diseño solicitado y los anteriores diseños, y consiguientemente en el concepto de divulgación y sus efectos.²⁹

²² (Oficina Española de Patentes y de Marcas, OEPM)

https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/proteccion/beneficios_de_proteger_signos_distintivos_invencciones_y_disenos.html

²³ España. Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Boletín Oficial del Estado, de 8 de julio de 2003, núm. 162. Página 5

²⁴ (EOI W.)

https://www.eoi.es/wiki/index.php/La_proteccion_del_diseño_industrial_en_Propiedad_industrial

²⁵ (Oficina Española de Patentes y de Marcas, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Oficina española de patentes y de marcas, 2019, págs. 69-70)

http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones_Ley_24_2015/2019_02_07_Directrices_Examen_Disenos_Industriales.pdf

²⁶ (Mogin Barquín, pág. 9)

https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_dm_sym_bue_07/wipo_dm_sym_bue_07_www_7820_5.pdf

²⁷ (García Domínguez, Guía-Manual Propiedad Intelectual e Industrial para emprendedores y empresas de base tecnológica, pág. 41)

http://innotransfer.eu/images/stories/documentos/PropiedadIndustrialIntelectual_ES.pdf

²⁸ (Alcántara Francia, 2019, pág. 260)

²⁹ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 390)

Respecto a la no identidad, para precisar la existencia de novedad, primeramente, tenderemos que observar la relación existente entre el diseño objeto de futura protección y los anteriores.

El diseño postulado es el que aparece en la solicitud de registro³⁰ que deberá ser susceptible de ser reproducido tal y como establece el art 21 de la Ley 20/ 2003. El cotejo se circunscribe a las particularidades que conforman el diseño. Como consecuencia, es intrascendental si el diseño previo posee otras características. Porque un diseño no podrá ser considerado nuevo si forma parte de un diseño más antiguo y complejo.³¹ De tal manera que un diseño se considerará nuevo si no es igual a otro contemporáneo, en sentido contrario, podremos afirmar que serán equivalentes si se diferencian en detalles ínfimos.³²

En otro orden de ideas, en relación con los diseños legalmente divulgados cabe mencionar que es el más complejo, puesto que, el encargado de decretar las creaciones de forma con las que debe confrontarse el diseño objeto de futura protección es la divulgación.³³

El art. 9 de la Ley 20/2003 dice así: *“1...se considerará que un diseño ha sido hecho accesible al público cuando haya sido publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad, salvo que estos hechos, razonablemente, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea.*

*2. No se considerará que el diseño ha sido hecho accesible al público por el simple hecho de haber sido comunicado a un tercero bajo condiciones tácitas o expresas de confidencialidad.”*³⁴

Por consiguiente, un diseño se hace accesible al público cuando concurre alguno de estos actos: que se revele el diseño, exponiéndose al público o transmitiéndose por cualquier

³⁰ (Borrego Cabezas & et al., 2012, pág. 218)

³¹ (Oficina Española de Patentes y de Marcas, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Oficina española de patentes y de marcas, 2019, pág. 70)
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones_Ley_24_2015/2019_02_07_Directrices_Examen_Disenos_Industriales.pdf

³² (Alcántara Francia, 2019, pág. 260)

³³ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 390)

³⁴ España. Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Boletín Oficial del Estado, de 8 de julio de 2003, núm. 162. Página 5

procedimiento; que se muestre, es decir, que se exhiba para ser visto; que se mercantilice vendiéndose o cediéndose para ello y finalmente, difundiéndose por cualquier otro medio que permita que el público lo conozca.³⁵ Pero, para que exista divulgación y el diseño carezca de novedad es necesario que hayan sido conocidos en el tráfico económico ordinario (es decir, en el conjunto de operaciones que ocurren en un sector del mercado) por los círculos especializados del sector del diseño que se trate que intervengan en la Unión Europea.³⁶ De esta manera, al impedir alegaciones anteriores que no puedan comprobarse con criterios objetivos, se modera el concepto de divulgación.³⁷ Sin embargo, Henning Hartwig en su ponencia denominada "La aplicación de las normas sobre dibujo en la Unión Europea" destacó que la jurisprudencia alemana reconoce que la divulgación de un diseño fuera de la UE también destruye su carácter novedoso.³⁸ A todo esto, será posible siempre que la divulgación fuera de la UE sea advertida por los círculos especializados que actúan en la UE.

Cabe añadir que la idea de divulgación queda suavizada tras la cláusula de salvaguarda establecida en el apartado 1 del art. 9 que permite que no se pueda alegar la existencia de un diseño ya existente de cualquier parte del mundo cuando era desconocido por el sector europeo, de esta manera optan por un concepto de novedad no universal, sino más bien limitado territorialmente a la Unión Europea.³⁹

(b.2) CARÁCTER SINGULAR

La definición legal del carácter singular viene en el art. 7 de la LDI: "*1. Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.*

³⁵ (Borrego Cabezas & et al., 2012, pág. 219)

³⁶ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 391)

³⁷ (Llobregat Hurtado, Temas de Propiedad Industrial, 2007, pág. 211)

³⁸ (de Oliveira Neto, El Seminario <Derecho de la Unión Europea de Marcas, Dibujos y Modelos: novedades legislativas y jurisprudenciales >, 2008, pág. 490)

³⁹ (Borrego Cabezas & et al., 2012, pág. 220)

2. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.”⁴⁰

El requerimiento del carácter singular proviene de la competencia desleal, concretamente de su singularidad competitiva.

Asimismo, garantiza una doble finalidad: por un lado, adquiere un propósito positivo pues trata de gratificar la actividad creativa volcada en los productos por el diseñador; y por otro lado, negativa pues impide la protección de aquellos diseños que no gocen de carácter singular.⁴¹

Este requisito exige que el diseño que se pretende proteger provoque una impresión general que se diferencie de la que pueda generar cualquier otro diseño propagado con anterioridad.⁴² La ley toma como referencia la impresión general, deberemos determinarla en su conjunto, analizando la visión global del diseño sin individualizar sus elementos⁴³ y empleando todos los sentidos, sin limitarnos al aspecto visual.⁴⁴ Además, tanto el Legislador comunitario como el español demandan que esta impresión general que provocan los diseños comparados sea diferente.⁴⁵ Sin embargo, la normativa no determina expresamente el grado de diferencia, pero ello no quiere decir que no se requiera cierto grado de diferenciación.

Por otra parte, el grado de diferenciación que reivindica el requisito de la singularidad se ve afectado por el grado de libertad del autor.⁴⁶ De la Exposición de Motivos de la Ley 30/2003 se conoce que hay que apreciar el sector perteneciente del diseño y sus circunstancias propias, puesto que hay ámbitos sometidos a gustos o modas en los que el diseñador no puede apartarse de esas tendencias, y por tanto posee menor libertad para diseñar.⁴⁷

Para colmo, cuanto mayor sea el grado de libertad del autor al realizar un diseño, menor será la posibilidad de que los usuarios informados observen diferencias leves entre los dibujos o modelos comparados generándoles una impresión general. Y, por el contrario,

⁴⁰ España. Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Boletín Oficial del Estado, de 8 de julio de 2003, núm. 162. Página 5

⁴¹ (Alcántara Francia, 2019, págs. 260-261)

⁴² (Borrego Cabezas & et al., 2012, pág. 223)

⁴³ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 395)

⁴⁴ (Alcántara Francia, 2019, pág. 261)

⁴⁵ (Borrego Cabezas & et al., 2012, pág. 224)

⁴⁶ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 395)

⁴⁷ (Borrego Cabezas & et al., 2012, pág. 225)

mientras menor sea el grado de libertad del autor al generarlo, mayor posibilidad existirá de que los usuarios informados aprecien diferencias secundarias existentes entre los diseños comprados, provocándoles una impresión general distinta.⁴⁸ La ST del Tribunal General del 18 de julio de 2017 concluye destacando que este factor no es concluyente por sí mismo para la determinación del carácter singular, pero sí influyente en la determinación de la impresión general.⁴⁹

Además, como destacó Gregor Vos en su ponencia <El usuario informado>, el mismo se trata de un elemento sustancial para determinar la existencia de este requisito y estimar su validez.⁵⁰ El usuario informado no es el consumidor medio al que se alude en el Derecho de marcas, puesto que a diferencia de este no se le exige poseer un conocimiento específico ni realizar una comparación. Tampoco es similar al experto en la materia de las patentes. Es por ello, una figura intermedia entre las anteriormente citadas.⁵¹ El usuario informado es aquella persona que forma parte del público consumidor para el que va dirigido el producto o que percibe sus necesidades, como puede ser un director de marketing.⁵² Es más, este sujeto consume moda y posee conocimientos acerca de ella y de su industria.⁵³

Así tampoco, conforman esta figura los fabricantes o vendedores de los productos que incluyen los diseños. Si bien, en función del producto que integra el diseño, este concepto podrá albergar a los distribuidores finales o incluso a los clientes últimos. Más aún, si estamos ante uno de estos casos y a estos usuarios les produce la misma impresión general, podremos concluir la falta de carácter singular.⁵⁴ Aunque los diseños tendrán que compararse de manera genérica, menos si incluyen detalles funcionales, invisibles o no reivindicados.

⁴⁸ (Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pág. 155)

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-04/192685_2012_6020_cdj_ra_2012_es_proof_01.pdf

⁴⁹ («Dibujo o modelo comunitario — Procedimiento de nulidad — Dibujo o modelo comunitario registrado que representa un ornamento — Dibujo o modelo anterior — Motivo de nulidad — Falta de carácter singular — Producto de que se trata — Grado de libertad del aut, 2017)

⁵⁰ (de Oliveira Neto, El Seminario <Derecho de la Unión Europea de Marcas, Dibujos y Modelos: novedades legislativas y jurisprudenciales >, 2008, pág. 491)

⁵¹ (PepsiCo, Inc. contra Grupo Promer Mon Graphic SA., 2011)

⁵² (de Oliveira Neto, El Seminario <Derecho de la Unión Europea de Marcas, Dibujos y Modelos: novedades legislativas y jurisprudenciales >, 2008, pág. 491)

⁵³ (Alcántara Francia, 2019, pág. 262)

⁵⁴ (Oficina Española de Patentes y de Marcas, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Oficina española de patentes y de marcas, 2019, págs. 77-78)
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones_Ley_24_2015/2019_02_07_Directrices_Examen_Disenos_Industriales.pdf

Para la comparación, este sujeto utilizará el producto para su fin natural, puesto que la importancia de los diseños puede estar subordinada a su uso. Y para determinar su impresión general ignorará los detalles irrelevantes, quedándose con los que se aparten de la norma. En el supuesto de que sea un nicho de mercado muy saturado y él conozca la saturación de la técnica, se mostrará más audaz para encontrar las diferencias.⁵⁵

(b.2.1) EL JUICIO COMPARATIVO DEL CARÁCTER SINGULAR

Ahora bien, para determinar si un diseño posee carácter singular se debe realizar un juicio comparativo, en el que los elementos que se dejen cotejar son: el diseño objeto de futura tutela y los diseños legalmente divulgados.

En relación con el primer requisito se debe observar si es un diseño no registrado y si es solicitado, y en el caso de que lo sea atender a su representación gráfica apta para la reproducción que se entrega junto a la solicitud.

Por otro lado, en atención al segundo requisito, se deberán comparar todos los diseños anteriormente divulgados.

El momento de su ejecución es al igual que en la novedad, en la fecha de presentación de la solicitud o si se reivindica prioridad, a la fecha de prioridad.⁵⁶

El diseño gozará de carácter singular cuando el usuario informado manifieste que el diseño solicitado le causa una impresión diferente a los anteriormente divulgados. Para ello la Ley de Diseños establece dos reglas. La primera implica tomar en cuenta la impresión general, dejando de lado el análisis en detalle. Y la segunda, ya la hemos mencionado anteriormente y es la influencia de la libertad del autor para crear el diseño.

Finalmente, afirmaremos el carácter singular de un diseño cuando el usuario informado establezca que en base a la impresión general difiere del corpus de diseños analizados.⁵⁷

A propósito, debo comentar las actuaciones procesales que se iniciaron el 29 de septiembre de 2011 con la demanda por parte de Tous S.L contra GOLDEN ROSE SL y Doña María Ángeles, en la que se alegaba que la Sociedad Tous SL poseía derechos

⁵⁵ (Oficina Española de Patentes y de Marcas, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Oficina española de patentes y de marcas, 2019, págs. 79-80)
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones_Ley_24_2015/2019_02_07_Directrices_Examen_Disenos_Industriales.pdf

⁵⁶ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, págs. 399-400)

⁵⁷ (Borrego Cabezas & et al., 2012, págs. 226-227)

exclusivos sobre modelos industriales y que con los actos descritos en la demanda la parte demandada los había infringido. El Juzgado Mercantil número 1 de Madrid dictó sentencia, con fecha 18 de septiembre de 2013 falló que realmente la parte demandada había infringido el derecho exclusivo de la parte actora con respecto al modelo industrial y les obligaba a abstenerse a utilizarlos. Sin embargo, Tous SL interpuso un recurso de apelación en el que en la Sentencia se concluyó que: *“Declaramos que la parte demandada ha infringido los derechos de exclusiva que la parte actora ostenta sobre la marca española nº 2.193.643 y sobre los modelos industriales nº 135.127 serie A y nº 149.837 serie B, mediante la comercialización de las piezas de joyería y/o bisutería (pendientes, anillos, colgantes o collares y pulseras) que se reseñaban en la demanda.”*⁵⁸

Para concluir, cabe hablar de la industria relativa al diseño de envases, en la cual cada año las empresas de gastan miles y miles de euros. Existen varios instrumentos con los que se pueden proteger estos diseños como son el diseño industrial, el derecho de autor e incluso en algunos casos las marcas tridimensionales. Sin embargo, habitualmente la manera más veloz de dotar de protección a los envases es a través del diseño industrial. La reciente ST de 12 de marzo de 2020 relativa al asunto T-352/19 trató los criterios que deben valorarse para determinar la existencia o inexistencia del carácter singular en el sector del packaging y los que incluyó fueron: la naturaleza del bien al que se incorpora el diseño, el grado de libertad del autor, la posible saturación en el estado del arte y finalmente el uso que se le otorgará al producto. El TGUE afirmó que el elemento más importante es el último citado y destacó que aquellos envases cuyo contenido sea visible no gozará de protección.⁵⁹

4) COMPETENCIA DESLEAL: ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

(a) ACTOS DE CONFUSIÓN

(a.1) CONCEPTO

El art. 6 de la Ley de Competencia Desleal define que: *“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.*

⁵⁸ (2017)

⁵⁹ (Mesa, 2020) <https://blogip.garrigues.com/disenos/limites-del-diseno-industrial-para-protger-el-packaging-para-el-tribunal-general-de-la-union-europea-lo-esencial-esta-en-el-exterior>

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.”⁶⁰

Ahora bien, este artículo no es el único referido a este concepto en dicho cuerpo legal, puesto que como viene afirmando la doctrina y la jurisprudencia los actos de confusión necesitan de lo establecido en los arts. 11.2, 20 y 25. El art. 11.2 regula el supuesto específico de la confusión por imitación de prestaciones.⁶¹ Por otra parte, los artículos 20 y 25 se refieren a consumidores y usuarios, concretamente el art. 20 alude a las prácticas que generan confusión en las relaciones con consumidores y usuarios⁶² y el art. 25 concluye como desleal las prácticas que induzcan al consumidor a creer en una procedencia empresarial, que es falsa.⁶³

Con todo, la LCD no ofrece una definición del concepto por riesgo de confusión, por lo que tomaremos el del Derecho de Marcas.⁶⁴ Es por ello, que por riesgo de confusión entenderemos el peligro que guarda relación con los medios de identificación empresarial (signos distintivos, formas de presentación...) que informan al consumidor acerca del origen empresarial.⁶⁵

Así pues, la finalidad perseguida por esta norma no es dotar de protección en el mercado a la empresa ni al empresario por prácticas comerciales que le resulten incómodas.⁶⁶ Más bien, está enfocada en proteger a los consumidores en su toma de decisiones en la compra, puesto que como venimos remarcando el usuario puede preferir un producto frente a otro simplemente por la confianza que le aporta una marca o empresa.⁶⁷ En otras palabras, dota de protección al consumidor por el peligro de que caiga en el error sobre el establecimiento, la empresa o los productos como consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de los medios de identificación empleados,⁶⁸ ya que, no se le hace dudar sobre las características del producto, sino que se le engaña sobre la identidad

⁶⁰ España. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Boletín Oficial del Estado de 11/01/1991, núm. 10. Página 8

⁶¹ (Curto Polo, Actos de confusión, 2011, pág. 144)

⁶² (Burguera, Burguera abogados, 2014) <https://www.burgueraabogados.com/que-son-actos-de-confusion-en-competencia-desleal/>

⁶³ (de Felix Parrondo, pág. 5)

⁶⁴ (Gallego Sánchez & Fernández Pérez, Derecho Mercantil Parte Primera, 2019, pág. 198)

https://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/principales_modificaciones_de_la_ley_de_competencia_desleal_618.pdf

⁶⁵ (2017, págs. 10-11)

⁶⁶ (Darnaculleta i Gardella, 2007, pág. 53)

⁶⁷ (Emparanza Sobejano, y otros, 2009, pág. 79)

⁶⁸ (2010)

del oferente.⁶⁹ Destacando más el efecto del acto desleal, la confusión que conforme la ST del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2010 abarca una amplitud de comportamientos.⁷⁰

(a.2) PRESUPUESTOS MATERIALES

(a.2.1) ELEMENTOS OBJETIVOS DELIMITADORES DE LA CONDUCTA

(a.2.1.1) ACCIÓN DE CONFUNDIR

Además, la acción de confundir la podemos definir como el acto enfocado a inducir un error en el público acerca del origen empresarial de los bienes.⁷¹ Asimismo, este riesgo de confusión posee dos grados: en sentido amplio, cuando el consumidor considera que entre las empresas responsables de los bienes o prestaciones existe algún tipo de nexo empresarial o jurídico.⁷² Y en sentido estricto, que asimismo puede consistir en un error directo, cuando el cliente equivoca el origen empresarial de los productos o servicios, consecuentemente adquiriendo bajo la creencia errónea de que proviene de otra empresa.⁷³ Y en un error indirecto sobre la procedencia empresarial, cuando a pesar de que el usuario distingue las prestaciones, piensa que se originan en una misma empresa por la presencia de signos semejantes. El riesgo de confusión en sentido indirecto y en sentido amplio quedan recogidos por la figura de riesgo de asociación, puesto que la doctrina del riesgo de confusión comenzó en el Derecho de Marcas y fue extrapolada al Derecho de Competencia Desleal⁷⁴ y porque persiguen el mismo fin, evitar una posible confusión en la mente de los clientes.⁷⁵ En definitiva, se trata de un riesgo que únicamente necesita para su producción la posibilidad de que el consumidor incurra en error⁷⁶ y no desaparece porque el error se desvanezca al observar ambos productos simultáneamente, ya que, el consumidor frecuentemente no podrá realizar esta comparación.⁷⁷

(a.2.1.2) IDONEIDAD PARA PROVOCAR CONFUSIÓN

⁶⁹ (Emparanza Sobejano, y otros, 2009, pág. 81)

⁷⁰ (Campuzano, Palomar Olmeda, & Calderón, 2019, pág. 439)

⁷¹ (Barona Vilar, 2008, pág. 357)

⁷² (Carbajo Cascón & et al., 2017, pág. 367)

⁷³ (Emparanza Sobejano, y otros, 2009, pág. 81)

⁷⁴ (Curto Polo, Actos de confusión, 2011, pág. 156)

⁷⁵ (Espinoza, pág. 122)

⁷⁶ (2011)

⁷⁷ (Alonso Soto, 2018, pág. 9)

Por otro lado, este riesgo tiene un carácter práctico. Por ende, su análisis no se limita a la comparación de los signos confrontados ni a la similitud de los productos. Pues, se deberán tener en cuenta todas aquellas circunstancias o comportamientos susceptibles de provocar un error en el consumidor acerca de la procedencia empresarial, como la decoración del establecimiento, la forma de presentación del producto...⁷⁸ Incluso, hay supuestos en los que concurren hechos que son idóneos para generar confusión.⁷⁹ El Tribunal Supremo en su STS 654/2007 concluyó que: “*constituye, un acto de competencia desleal, en cuanto es objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, dada su idoneidad para crear confusión.*”⁸⁰ Nuestro panorama jurídico dispone de un elemento inspirador para determinarlo, basado en el efecto que puede producir su impresión general.⁸¹

Además, la Audiencia Provincial de Córdoba en la ST.453/2017 de 14 julio destacó que se trata de una norma objetiva, puesto que para concretar la existencia de ilicitud sólo se atenderá al comportamiento del actor, ignorando su intencionalidad.⁸²

(a.2.2) ELEMENTOS SUBJETIVOS: EL CONSUMIDOR

Es más, el análisis anteriormente mencionada no requiere ni ser minucioso, puesto que lo importante es evitar que el consumidor corriente no especializado caiga en cualquier tipo de confusión. La STS de 8 de mayo de 1997 lo definía como un individuo de un nivel intelectual no muy alto, más bien el propio de un hombre de calle o de un ama de casa que pueden confundirse por comprar al primer golpe de vista.⁸³ Y señala la Sentencia de 30 de marzo de 2.007 que el conflicto debe resolverse desde la perspectiva del consumidor medio que no recae en detalles y con una visión de conjunto sintética.⁸⁴

(b) ACTOS DE IMITACIÓN

(b.1) CONDUCTA

El art. 11 de la Ley de Competencia Desleal define los actos de imitación con el siguiente enunciado:

⁷⁸ (Emparanza Sobejano, y otros, 2009, pág. 83)

⁷⁹ (Barona Vilar, 2008, pág. 358)

⁸⁰ (2007)

⁸¹ (Barona Vilar, 2008, pág. 359)

⁸² (2017)

⁸³ (Darnaculleta i Gardella, 2007, pág. 54)

⁸⁴ (2008, pág. 5)

“1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

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

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 una respuesta natural del mercado.”⁸⁵

Primeramente, es lógico considerar que este artículo busca respetar el principio de libre competencia, tratando de alcanzar un equilibrio entre el principio general de la imitabilidad de las creaciones y el amparo temporal que ofrecen las leyes a ciertas producciones cuando cumplen determinados requisitos.⁸⁶

Por otra parte, un sector de la doctrina apoyada por la jurisprudencia mayoritaria delimita el contenido de este artículo relacionándolo con el art. 6 de la LCD.⁸⁷ Puesto que, se tratan de normas complementarias, ya que, un acto de confusión suele generarse como consecuencia de un acto de imitación.⁸⁸

(b.2) PRESUPUESTOS MATERIALES

(b.2.1) ELEMENTOS OBJETIVOS DELIMITADORES DE POSIBLES CONDUCTAS DESLEALES

Con carácter general, la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre.⁸⁹ La imitación no es un acto de competencia desleal por sí

⁸⁵ España. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Boletín Oficial del Estado de 11/01/1991, núm. 10. Páginas 9-10

⁸⁶ (Llobregat Hurtado, Temas de propiedad industrial, 2007, pág. 451)

⁸⁷ (Patiño Alves, pág. 17) <https://www.beatrizpatino.com/wp-content/uploads/2015/05/ACTOS-DE-COMPARACI%C3%93N-E-IMITACI%C3%93N-COMO-PR%C3%81CTICA-ENGA%C3%91OSA.pdf>

⁸⁸ (Patiño Alves, pág. 18) <https://www.beatrizpatino.com/wp-content/uploads/2015/05/ACTOS-DE-COMPARACI%C3%93N-E-IMITACI%C3%93N-COMO-PR%C3%81CTICA-ENGA%C3%91OSA.pdf>

⁸⁹ (Campuzano, Palomar Olmeda, & Calderón, 2019, pág. 448)

misma.⁹⁰ Más aún, se sopesa que existe una imitación constructiva cuando se agregan mejoras en las prestaciones. La LCD busca castigar imitaciones ineficientes que no incorporan mejoras o que pueden llegar a confundir al consumidor o incluso a aprovecharse de la reputación o el esfuerzo ajeno.⁹¹

(b.2.1.1) AMPARADO POR UN DERECHO DE EXCLUSIVA

Este artículo trata de afirmar que la imitación es posible, siempre y cuando no se incurran en determinadas circunstancias: como que el producto imitado esté amparado por un derecho de exclusiva, como el que puede otorgar la ley de Propiedad Intelectual o Industrial.⁹² No obstante, la Sentencia de 4 de marzo de 2010 afirma que: “*la Ley de Competencia Desleal no tiene, sin embargo, por misión directa proteger los derechos de exclusiva sobre los signos registrados, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado.*” Ya que, los supuestos que sean protegidos por marcas y competencia desleal recibirán la aplicación del Derecho de Marcas según la STS del 22 de junio de 2011.⁹³

Además, centrándonos en materia de marcas resulta necesario hacer una diferenciación entre aquellos actos de imitación que anden a la caza de la semejanza con una marca ya existente, y entre aquellos actos de falsificación de marcas de productos de admitida calidad, puesto que poseen una regulación jurídica diferente. Los primeros son calificados como actos de competencia desleal y son objeto de sanción por no actuar conforme el deber de concurrir lealmente en el mercado; mientras que los segundos se definirán como delitos de defraudación de un derecho de propiedad y serán sancionados por violar los derechos de exclusiva de la titularidad de una marca.⁹⁴

(b.2.1.2) IMITACIÓN DESLEAL POR RIESGO DE ASOCIACIÓN

A continuación, la segunda circunstancia que limita la libre imitación es la posibilidad de que esta genere un riesgo de asociación. Por ende, cabe mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2006, que destacó que “*El principio de libre imitabilidad de las creaciones empresariales ajenas, que es un principio básico del*

⁹⁰ (Ruiz de Velasco y del Valle, 2003, pág. 112)

⁹¹ (Burguera, <https://www.burgueraabogados.com/>, 2014) <https://www.burgueraabogados.com/que-actos-de-imitacion-son-competencia-desleal/>

⁹² (Martínez Echevarría Abogados, 2019) <https://www.youtube.com/watch?v=xQ7a0pkgw4>

⁹³ (Campuzano, Palomar Olmeda, & Calderón, 2019, pág. 449)

⁹⁴ (Alonso Soto, 2018, pág. 11)

sistema de libre competencia, tiene como una de sus excepciones o limitaciones en el art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación".⁹⁵

En este supuesto, se pretende sortear el posible equivoco del consumidor sobre la procedencia del producto.⁹⁶ Más aún, se considera indispensable que concierna a productos en lo que sus potenciales futuros dueños valoren su origen empresarial.⁹⁷ Con todo, no se exige que se llegue a generar efectivamente la confusión, pues bastará con que se trate de una conducta apta para ello.⁹⁸

En este caso, lo imitado es la prestación en sí misma y requiere que esta sea adecuada para evocar la procedencia empresarial. Por lo que deberá disponer de singularidad competitiva, poseyendo rasgos que la diferencian de las habituales existentes en el mercado. De ahí, que la imitación de una prestación que no indique un determinado origen empresarial no constituye un acto de imitación.⁹⁹ Empero, la exigencia de la singularidad competitiva de la prestación contrasta con el hecho de que la misma debe estar extendida en el mercado como informa la ST de 14 de marzo de 2003 de la Audiencia Provincial de Málaga.¹⁰⁰ Por tanto, para que pueda existir la imitación deben darse necesariamente dos elementos de comparación: lo propio y lo ajeno.¹⁰¹

(b.2.1.3) IMITACIÓN DESLEAL POR APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN AJENA

Seguidamente, la tercera circunstancia es la del aprovechamiento de la reputación ajena. Se reclama que el consumidor entienda que ambos productos, el imitado y el original pese a que se originen en empresas diferentes, posean las mismas cualidades. Valiéndose así la empresa imitadora de la reputación de la original.¹⁰²

⁹⁵ (Patiño Alves, pág. 20) <https://www.beatrizpatino.com/wp-content/uploads/2015/05/ACTOS-DE-COMPARACION-E-IMITACION-COMO-PRACTICA-ENGANOSA.pdf>

⁹⁶ (Burguera, Burguera abogados, 2014) <https://www.burgueraabogados.com/que-son-actos-de-confusion-en-competencia-desleal/>

⁹⁷ (Espinilla Yagüe, 2019) <https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/los-actos-de-imitacion-en-la-ley-de-competencia-desleal/#>

⁹⁸ (Burguera, Burguera abogados, 2014) <https://www.burgueraabogados.com/que-son-actos-de-confusion-en-competencia-desleal/>

⁹⁹ (Espinilla Yagüe, 2019) <https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/los-actos-de-imitacion-en-la-ley-de-competencia-desleal/#>

¹⁰⁰ (Arpio Santacruz & et al., 2011, pág. 300)

¹⁰¹ (Barona Vilar, 2008, pág. 510)

¹⁰² (Muñoz Deiros, 2014) <https://evamunoz.es/actos-de-competencia-desleal-actos-de-imitacion/>

Por otra parte, la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2014 establece que *“como toda imitación implica beneficiarse del esfuerzo del imitado, se ha impuesto una interpretación de la norma del apartado 2 que no deje sin contenido efectivo la regla de libre imitación de las prestaciones ajenas no amparadas por un derecho de exclusiva y que, además, respete la función de la Ley 3/1991, de 10 de enero, como instrumento de protección del mercado y de quienes en él concurren. En esa interpretación hay que partir de que el acto desleal tipificado en el artículo 11, apartado 2, trata, además de ordenar las conductas en el mercado, de dar protección indirecta al competidor que con su esfuerzo se ha afirmado en él o pretende lograrlo. Al fin, se trata de una protección dispensada a quien ha invertido tiempo y dinero en una creación, material o intelectual, frente a quien se apodera de su esencia sin tales costes. La norma no determina la medida de la imitación, pero es evidente que ésta ha de alcanzar aquella que sea necesaria para que pueda afirmarse producido el efecto que se trata de evitar: el aprovechamiento por un sujeto del esfuerzo empleado por otro. Tampoco se refiere la norma a los medios o instrumentos de la imitación. No obstante, las sentencias 888/2010, de 30 de diciembre, y 792/2011, de 16 de noviembre, rechazaron que la comisión del acto desleal debiera necesariamente producirse mediante una reproducción mecánica, como un sector de la doctrina defendía. No obstante, en dichas sentencias se volvió a destacar la necesidad del aprovechamiento del esfuerzo del competidor —con un ahorro de costes más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado—”*¹⁰³ Y la STS, Sala Primera, de 8 de octubre de 2007 (TOL 1.156.450, caso Ascensores Schindler), establece que la imitación de modelos contractuales es desleal por suponer un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, incluso sin estar amparados por derechos de exclusiva:

“(…) cabe subsumir la imitación de los modelos contractuales, en cuanto implican modulación o conformación de ciertas prestaciones y establecen las relativas contraprestaciones y las atribuciones de riesgos, como imitación de prestaciones e iniciativas empresariales, esto es, lo que la doctrina ha calificado como “reproducción idéntica o sustancialmente similar de los resultados del trabajo ajeno”, lo que incluye productos, servicios, estrategias publicitarias, comerciales, de financiación o de organización, cualquiera que sea su naturaleza o su forma de exteriorización, podría verse un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, que no es descartable por el mero hecho

¹⁰³ (Campuzano, Palomar Olmeda, & Calderón, 2019, pág. 450)

*de que no esté amparada por un derecho de exclusiva, como hace la Sala de instancia, cuyo criterio no comparte esta Sala. Los demandados se han apropiado, mediante procedimientos técnicos de reproducción y sin sacrificio alguno por su parte, del trabajo de un tercero, explotándolo en el mercado, y ello, en las condiciones en que se ha producido, constituye un supuesto de competencias desleal. La Sala de instancia no niega en absoluto el aprovechamiento, aunque no estima deslealtad por carecer la actora de un derecho de exclusiva, lo que no es decisivo, pues, como se deduce de la expresión adversativa con que se abre el artículo 11.2 LCD, además de los supuestos de un derecho de exclusiva (artículo 11.1), la imitación de prestaciones se reputará desleal, entre otros casos, en aquéllos en que implique aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno”.*¹⁰⁴

Asimismo, con el fin de concretar los requisitos exigidos son que la prestación imitada posea unas características especiales, que le den novedad a ojos del consumidor. Evidentemente, si careciera de esta nota no sería imitada por un tercero. Además, la prestación debe tener prestigio, reputación, influencia. Y para finalizar, esta explotación debe ser indebida, hecho que ocurrirá cuando lo imitado se separe de lo común y haya sido seleccionado por el creador, no está impuesta por necesidad.¹⁰⁵

Ahora bien, la deslealtad se extingue cuando los riesgos de asociación o aprovechamiento son inevitables.¹⁰⁶

(b.2.1.4) IMITACIÓN DESLEAL POR APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL ESFUERZO AJENO

Continuadamente, la cuarta circunstancia viene como consecuencia del aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Esta condición debe ser interpretada restrictivamente al igual que la anterior, con el fin de salvaguardar el principio de libre imitabilidad y la estimulación de la creatividad.¹⁰⁷ Aquí, se cataloga como desleal la imitación de un producto producido con singulares medios técnicos que permiten elaborarlo a bajo coste, generándose un perjuicio para la empresa creadora que no puede recuperar lo invertido.

¹⁰⁸ Antiguamente, existía una discusión doctrinal sobre el alcance del contenido de esta deslealtad, confrontado la que lo limitaba a los supuestos de imitación por reproducción,

¹⁰⁴ (Carbajo Cascón & et al., 2017, págs. 373-374)

¹⁰⁵ (Arpio Santacruz & et al., 2011, pág. 305)

¹⁰⁶ (Campuzano, Palomar Olmeda, & Calderón, 2019, págs. 449-450)

¹⁰⁷ (Emparanza Sobejano, y otros, 2009, pág. 191)

¹⁰⁸ (Muñoz Deiros, 2014) <https://evamunoz.es/actos-de-competencia-desleal-actos-de-imitacion/>

o denominado de otra manera la llamada “apropiación inmediata de las prestaciones ajenas” y la que abarcaba más allá de la simple reproducción, la llamada tesis del carácter indebido del aprovechamiento. La dialéctica quedó zanjada por la STS de 30 de diciembre de 2010 de la Sala 1ª del Tribunal Supremo que declaró: “Aun cuando es cierto que el supuesto de reproducción mecánica será el más general o normal de los constitutivos de la conducta ilícita de imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, no resulta razonable limitar al mismo el ámbito del precepto hasta el punto de excluir imitaciones “sin reproducción mecánica” Y quedó confirmada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 16 de noviembre de 2011 cuando manifestó que:

*“Dicho lo anterior resulta innecesario examinar el requisito de aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Sin embargo, por coherencia con la respuesta dada a la causa de inadmisibilidad y oportunidad de completar la respuesta casacional, procede señalar que esta Sala en Sentencia de 30 de diciembre de 2010, núm. 888, ya declaró su criterio respecto de la apreciación de tal requisito, diciendo que «no resulta razonable limitarlo al supuesto de reproducción mecánica (aun cuando sea el más general o normal de los constitutivos de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno)”*¹⁰⁹

Finalmente, la última circunstancia es la que conlleva una imitación sistemática o competencia obstruccionista, las imitaciones serán válidas siempre que no dificulten la venta de otros productos.¹¹⁰

Buscan impedir que un competidor de gran tamaño perjudique a otro menor como consecuencia de haber obstaculizado su desarrollo,¹¹¹ imitando tanto sus prestaciones nuevas¹¹² como sus iniciativas. Ambas deben gozar de cierta singularidad competitiva, que la convierta en atractivas para los consumidores. Pero como las empresas imitadas no tienen un nivel alto de asentamiento en el mercado no se le exigirá un grado elevado de singularidad competitiva.¹¹³

Por último, para concluir este apartado debemos tratar el concepto de imitación de prestaciones. La Real Academia de la Lengua define imitar como: “Ejecutar algo a

¹⁰⁹ (Suñol, 2016) <https://almacenederecho.org/el-caracter-indebido-de-los-actos-de-imitacion-por-comportar-un-aprovechamiento-indebido-del-esfuerzo-ajeno>

¹¹⁰ (Martínez Echevarría Abogados, 2019) <https://www.youtube.com/watch?v=xQ7a0pkgw4>

¹¹¹ (Muñoz Deiros, 2014) <https://evamunoz.es/actos-de-competencia-desleal-actos-de-imitacion/>

¹¹² (Emparanza Sobejano, y otros, 2009, pág. 196)

¹¹³ (Arpio Santacruz & et al., 2011, pág. 312)

ejemplo o semejanza de otra cosa.”¹¹⁴ En los actos de imitación de la LCD, la imitación de prestaciones o de iniciativas empresariales es un elemento que aparecerá en cada una de las modalidades que hemos expuesto. Las iniciativas podemos definirlas como aquellas ideas que tienen como objetivo impulsar la popularidad de las prestaciones ofrecidas por la empresa en el mercado. Mientras que las prestaciones las definiremos desde una perspectiva amplia apoyada por Domínguez, que englobará los elementos externos del producto que le otorgan una apariencia estética.¹¹⁵

(c) ACTOS DE EXPLOTACIÓN DE LA REPUACIÓN AJENA

El artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal establece que:

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

*En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares.*¹¹⁶

(d) PRÁCTICAS COMERCIALES CON LOS CONSUMIDORES O USUARIOS

El art. 19 de la LCD dice así: “1. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos 19 y 20 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, únicamente tendrán la consideración de prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios, las previstas en este capítulo y en los artículos 4, 5, 7 y 8 de esta ley.

2. Las prácticas comerciales reguladas en los artículos 21 a 31, ambos inclusive, son en todo caso y en cualquier circunstancia, prácticas comerciales desleales con los consumidores.”¹¹⁷

¹¹⁴ (Real Academia de la Lengua Española) <https://dle.rae.es/imitar>

¹¹⁵ (Barona Vilar, 2008, pág. 497)

¹¹⁶ España. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Boletín Oficial del Estado de 11/01/1991, núm. 10. Página 10

¹¹⁷ España. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Boletín Oficial del Estado de 11/01/1991, núm. 10. Página 11

(d.1) PRÁCTICAS ENGAÑOSAS POR CONFUSIÓN PARA LOS CONSUMIDORES

Vamos a centrar el análisis en las prácticas engañosas por confusión para los consumidores. Estas vienen definidas en el art. 25 de la misma ley, en la cual se expone que: *“Se reputa desleal por engañoso promocionar un bien o servicio similar al comercializado por un determinado empresario o profesional para inducir de manera deliberada al consumidor o usuario a creer que el bien o servicio procede de este empresario o profesional, no siendo cierto.”*¹¹⁸

Primero que nada, cabe destacar que lo característico de la conducta sancionada objeto de la deslealtad, no es por la promoción que se realiza, sino la manera en la que está siendo similar a la de un competidor se lleva a cabo.¹¹⁹ Para colmo, la deslealtad de la conducta también se basa en el engaño por confusión que el imitador genera en el consumidor, al presentarle unas creaciones ofertadas por otro competidor¹²⁰ reconocido en el tráfico por comercializar determinados productos,¹²¹ con el fin de engañar al consumidor sobre la procedencia o el origen del producto o servicio.¹²² Desde este punto de vista, estas prácticas engañosas coinciden con los actos de confusión de la también competencia desleal.¹²³ Más aún, se exige que sea capaz de alterar el comportamiento económico de los consumidores, concretamente consiguiendo que tome una decisión que no habría tomado.¹²⁴ En el fondo, este artículo 25 exige un elemento de intencionalidad deliberada de confundir por parte imitador,¹²⁵ que deberá ser analizado caso por caso y atendiendo a todas las circunstancias para concretar su existencia.¹²⁶

Seguidamente, el actor debe tratarse de un empresario o profesional que actúe mediante manifestaciones externas en el mercado¹²⁷, definido por Léxico de Oxford como *“el lugar*

¹¹⁸ España. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Boletín Oficial del Estado de 11/01/1991, núm. 10. Página 13

¹¹⁹ (Arpio Santacruz & et al., 2011, pág. 724)

¹²⁰ (Campuzano, Palomar Olmeda, & Calderón, 2019, pág. 473)

¹²¹ (Arpio Santacruz & et al., 2011, pág. 725)

¹²² (Campuzano, Palomar Olmeda, & Calderón, 2019, pág. 473)

¹²³ (Massaguer Fuentes, pág. 6)

<https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1582/documento/b01.pdf?id=2084>

¹²⁴ (Campuzano, Palomar Olmeda, & Calderón, 2019, pág. 467)

¹²⁵ (Arpio Santacruz & et al., 2011, pág. 726)

¹²⁶ (Arpio Santacruz & et al., 2011, pág. 731)

¹²⁷ (Pérez Mosteiro, 2011, pág. 131)

*teórico donde se encuentra la oferta y la demanda de productos y servicios y se determinan los precios”.*¹²⁸

Y cabe agregar en relación con el objeto del riesgo de confusión que ha de recaer en el bien o el servicio, no en los signos distintivos con los que son comercializados. Además, para su valoración como viene afirmando la doctrina y la jurisprudencia se deben tener en cuenta todas las circunstancias concretas del supuesto de hecho. Aunque, especialmente se deberán fijar en los signos diferenciadores que pueden llegar a alcanzar una función distintiva y a informar al consumidor acerca del origen empresarial del producto.¹²⁹

Para concluir, en principio por ser una práctica comercial considerada como desleal no requerirá del análisis de los requisitos de deslealtad localizados en el art. 4 de la LCD para afirmar este tipo de deslealtad, pero sí que precisará del cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas.¹³⁰

(e) CASOS PRÁCTICOS

Para ilustrar lo descrito anteriormente, se analizarán dos sentencias por competencia desleal, una de ellas, en las que se la da la competencia desleal, y otra en la que no.

La primera de ellas es la sentencia 870/16, en la cual, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Valencia falló a favor de la parte demandante UNILEVER ESPAÑA S.A., destacando la realización de actos de competencia desleal por la parte demandada QUIMI ROMAR S.L. En consecuencia, la parte demandada interpuso un recurso de apelación frente a la Audiencia Provincial de Valencia alegando incongruencia en la sentencia, error en la valoración de la prueba documental y testifical y finalmente, la indebida aplicación de los arts. 12.2, 6, 32.1.5 ° LCD. La mercantil UNILEVER ESPAÑA S.A se mantenía en la postura de que la otra incumplía con la normativa de competencia desleal al “Causar deliberadamente una impresión general muy semejante de los envases. Imitar las prestaciones del champú.... Comercializar los champús TRESemé en lineales juntamente con los CIEN, como parte de una estrategia confusoria para acabar comercializando sólo los denunciados. Con tales comportamientos se ha generado un grave riesgo de confusión o, al menos, asociación, y se ha llevado a cabo aprovechamiento de la reputación ajena.”

¹²⁸ (OXFORD) <https://www.lexico.com/es/definicion/mercado>

¹²⁹ (Arpio Santacruz & et al., 2011, pág. 728)

¹³⁰ (Arpio Santacruz & et al., 2011, pág. 730)

Finalmente, la Audiencia Provincial de Valencia estimó el recurso de apelación y falló a favor de QUIMI ROMAR S.L en contra de UNILEVER ESPAÑA por considerar que no se daban las exigencias del art. 6 y 12 de la LCD.¹³¹

La segunda es la ST 401/2004, como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por Embutidos El Hórreo SL a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Oviedo. Inicialmente, la parte actora Embutidos El Hórreo SL demandó a la entidad Chumichurri el Hórreo frente al Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Oviedo, pues entendía que había realizado la parte demandada actos de competencia desleal y de violación de la marca por haber fabricado y comercializado en el territorio español sin su consentimiento un tipo de salsa denominada “el Hórreo” que poseía un gráfico de un hórreo en sus envases, iguales o similares a los de las marcas de la que es titular. El Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Oviedo desestimó la demanda y le impuso el pago de las costas a la parte actora alegando: que cuando la entidad Chumichurri el Hórreo inició su actividad comercial no era un requisito imprescindible inscribir la marca en el registro, que además existen otras sociedades que poseen el mismo nombre, que la parte actora no goza de notoriedad y finalmente, que tras la denegación que sufrió la parte demandada por la petición de inscripción en el registro cambió de nombre a “el Hórriu” retirando consecuentemente los productos que pudieran dar lugar a confusión. El Juzgado además destacó que las nuevas etiquetas de la salsa de la marca el Horriu no lucían la etiqueta del hórreo, imagen que no aparecía en la solicitud y concesión de la licencia a la parte actora. Sin embargo, la parte actora seguía considerando que la parte demandada estaba produciendo actos de competencia desleal y de violación de la marca por la fabricación y comercialización de salsa para carnes con la denominación “El Hórreo” tanto en los envases como en los embalajes, como en etiquetas con un hórreo idéntico en su diseño con los que registra. La Audiencia Provincial de Oviedo consideró que se había pasado por alto la acción de violación en la marca prioritaria el Hórreo y en su gráfico. Y que debe afirmarse el hecho de la infracción de la marca pues encuentra una evidente semejanza y coincidencia tanto denominativa como fuerte y asociativa relación entre los bienes ofertados por ambas compañías. Destacando que, pese a que otros comercios hayan poseído dicha denominación, ya no existen por tratarse de marcas caducadas o denegadas o simplemente no existe semejanza entre ambas. Y alega que realmente la parte actora constituye una marca notoria por “*indudables gastos en publicidad y con*

¹³¹ (2016)

indudable prestigio en el mercado, conforme a la documentación aportada con la demanda), y las características de la concurrencia en el mercado de la demandada con la denominación utilizada”. Por último, destaca la ejecución de un acto de Competencia Desleal, concretamente el de confusión, pues al ser los signos identificativos de ambas empresas tan semejantes o equivalentes que generan que pensemos que tiene el mismo origen empresarial, provocando que el consumidor compre un producto pensando que es de la misma empresa o que ambas están relacionadas, argumento que respalda la deslealtad de la práctica. Finalmente, la Audiencia Provincial de Oviedo estimó el recurso de apelación y revocó la anterior sentencia. Por tanto, falló a favor del demandante y declaró que: “1º) *el uso por la demandada de la marca «El Hórreo», como distintivo de una salsa chumichurri, infringe los derechos de exclusiva que corresponden a la actora por la inscripción previa de la marca nacional y comunitaria a que se refiere la demanda y es constitutivo de competencia desleal.*”¹³²

5. PROPIEDAD INTELECTUAL

1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

El art. 2 de la ley de Propiedad Intelectual afirma que: “*La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley*”¹³³

Es más, está relacionada con las creaciones de la mente ¹³⁴que como los demás están basados en el reconocimiento de la propiedad privada y de la libertad de empresa.¹³⁵

Desarrollar la Propiedad Intelectual desde una perspectiva amplia conlleva acoger bajo este concepto tanto el derecho de autor como los anteriormente tratados derechos de Propiedad Industrial. Las razones que motivan esta decisión y conllevan abandonar la antigua dualidad originaria son tres. La primera causa se fundamenta en el peso que han ido adquiriendo los aspectos patrimoniales del derecho de autor, hecho que lo ha asemejado a los de propiedad industrial puesto que estos siempre han estado encaminados a ese fin. El segundo motivo aparece como consecuencia de la difusión normativa

¹³² (2004)

¹³³ España. Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Boletín Oficial del Estado de 22/04/1996, núm. 97. Página 5

¹³⁴ (Organización Mundial Propiedad Intelectual, pág. 3)

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf

¹³⁵ (Bercovitz Rodríguez-Cano & et al., Manual de Propiedad Intelectual, 2019, pág. 19)

especializada en ambos campos, que ha provocado que sea más complicada la distinción. Y finalmente, en el derecho de autor el empresario pasa a ocupar una posición principal. Como consecuencia de ello, ambos campos normativos han pasado a ser complementados y subyugados por el derecho de la competencia. Puesto que, los monopolios en ambos supuestos deben ser moderados para alcanzar una armonía en el mercado dotado de una competencia aceptable y con comportamientos adecuados.¹³⁶ Es más, según la OMPI la Propiedad Intelectual se fracciona principalmente en dos secciones: las de derecho de autor y las de Propiedad Industrial.

Sin embargo, en el ámbito continental nacional y europeo se suelen equiparar la Propiedad Intelectual y los derechos de autor. A pesar de ello, la Ley de Propiedad Intelectual en el marco jurídico español únicamente se refiere al derecho de autor y derechos afines, dejando la protección normativa de la Propiedad Industrial a leyes exclusivas como la de patentes, marcas, diseños...¹³⁷ E igualmente los organismos autorizados para su gestión son distintos, la Oficina Española de Patentes y de Marcas es la encargada de administrar el reconocimiento de los derechos de Propiedad Industrial y el Registro de la Propiedad Intelectual se dedica a los de Propiedad Intelectual.¹³⁸

(2) DERECHO DE AUTOR

(a) APROXIMACIÓN AL CONCEPTO

El Derecho de Autor se encuentra amparado por la Constitución Española en su art. 20¹³⁹, precisamente al afirmar: “1. Se reconocen y protegen los derechos: ... b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.”¹⁴⁰

Jurídicamente, la expresión “derecho de autor” es empleada para definir los derechos que poseen los creadores respecto de sus obras, tanto literarias, como artísticas, como otras que ya veremos.¹⁴¹ Generalmente, el titular de los derechos de la obra será el autor, la persona que produjo la creación.¹⁴² El art. 5 de la LPI dice que “1. Se considera autor a

¹³⁶ (Ruiz Muñoz, 2017, pág. 34)

¹³⁷ (Universidad de Alicante) <https://biblioteca.ua.es/es/investiga-y-publica/pi/derechos-sujetos-y-obras.html>

¹³⁸ (Oficina Española de Patentes y de Marcas, OEPM.es) https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqCuestiones04.html?modalidadFaq=noSel

¹³⁹ (Iberley, Iberley.es, 2020) <https://www.iberley.es/temas/proteccion-derecho-autor-45231>

¹⁴⁰ España. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado de 29/12/1978, núm. 311. Página 6

¹⁴¹ (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI) <https://www.wipo.int/copyright/es/>

¹⁴² (Universidad de Alcalá) <https://biblioteca.uah.es/investigacion/derechos-autor.asp>

la persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. 2. No obstante, de la protección que esta Ley concede al autor se podrán beneficiar personas jurídicas en los casos expresamente previstos en ella.”¹⁴³ Sin embargo, aunque inicialmente se contemplara que solo pudieran ser autores las personas naturales, la ley contempló que también pudiesen disfrutar de esta calificación las personas jurídicas.¹⁴⁴

Pero, el Derecho de Autor se construye alrededor de la delimitación su obra, es decir, de su objeto. No se determina la obra en función de su autor, sino que se concreta quien es el autor por la obra.¹⁴⁵ Concretamente, la obra es definida por la LPI en su artículo 10, que dice así: “1. Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:

a) *Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza.*

b) *Las composiciones musicales, con o sin letra.*

c) *Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales.*

d) *Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales.*

e) *Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas.*

f) *Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería.*

g) *Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia.*

h) *Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía.*

¹⁴³ España. Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Boletín Oficial del Estado de 22/04/1996, núm. 97. Página 5

¹⁴⁴ (Universidad de Alcalá) <https://biblioteca.uah.es/investigacion/derechos-autor.asp>

¹⁴⁵ (Martín Salamanca, Derecho de la Propiedad Intelectual. Derecho de Autor y Propiedad Industrial, 2017, pág. 58)

i) Los programas de ordenador.

2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella”¹⁴⁶

Con todo, aunque se trata de una lista bastante amplia, posee un carácter meramente ilustrativo. Por lo que consecuentemente, podrán protegerse obras que no aparezcan en la lista, pero siempre que se traten de creaciones originales artísticas, literarias o científicas.¹⁴⁷

Los derechos del derecho de autor son de dos tipos: morales y patrimoniales. Los derechos morales aluden a la esfera más relacionada con la personalidad del autor de la obra, pues con los mismos se dota de protección a su integridad y reputación. Los mismos tienen un carácter personalísimo, es decir inseparable de su titular. Además, son irrenunciables e inalienables, lo que significa que no podrán ser ni renunciados, ni transmitidos a terceros ni embargados, aunque sí que podrán dar el consentimiento para que un tercero pueda hacer un uso de la obra.¹⁴⁸ Este tipo de derechos autorizan al titular de la obra a que pueda exigir que el nombre y el título de su obra sean indicados cuando esta sea empleada, publicada o divulgada. Así mismo, se le faculta para presentar oposición frente a modificaciones o adaptaciones que afecten a su nombre o reputación. En tercer lugar, se le abala para que pueda dejar la obra inédita o publicada bajo un pseudónimo o anónimo. Y finalmente, se le permite modificar su obra o retirarla previo pago de las indemnizaciones pertinentes. Cabe destacar que estos derechos surgen con la creación de la obra¹⁴⁹ y permanecen durante toda la vida del autor, e incluso setenta años después de su muerte. Tras este plazo pasan a dominio público, pero siempre se deberán respetar los derechos morales. Por otro lado, los derechos patrimoniales conceden al autor el uso exclusivo de su obra y, asimismo, alcanzar un rendimiento económico. Exactamente, los derechos patrimoniales de los que disfruta su titular son tanto positivos como negativos, pues autorizan al autor a prohibir o a facultar la reproducción parcial o total de su obra. Incluso le habilita para la comunicación y distribución pública de su obra.¹⁵⁰

¹⁴⁶ España. Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Boletín Oficial del Estado de 22/04/1996, núm. 97. Páginas 6-7

¹⁴⁷ (Derechos de Autor en plataformas e-learning, 2009)

https://www.ugr.es/~derechosdeautor/derechos_autor.html#2. Obras protegidas

¹⁴⁸ (EOI WIKI)

https://www.eoi.es/wiki/index.php/LOS_DERECHOS_MORALES_DEL_AUTOR_en_Propiedad_intelectual

¹⁴⁹ (iered) http://www.iered.org/miembros/ulises/representacion-ideas/Derechos-Autor/derechos_morales_y_patrimoniales_en_el_derecho_de_autor.html

¹⁵⁰ (INDECOPI) <https://www.youtube.com/watch?v=IFvjogZqmkA>

Centrándonos la Ley de Propiedad Intelectual fija en sus artículos 26 a 30¹⁵¹ la duración del derecho de autor. Estos artículos incorporaron a nuestro derecho el contenido primordial de la ley 27/1995 de incorporación al Derecho español de la Directiva 93/98/CEE, relativa a la armonización del periodo de amparo del derecho de autor y de señalados derechos afines.¹⁵² El artículo 26 de la LPI establece que la duración de los derechos de explotación de la obra permanecerá durante toda la vida del autor y, además, continuarán setenta años después de su muerte o de su declaración de fallecimiento.¹⁵³ Dado que la propiedad intelectual caduca, durante un tiempo como acabamos de mencionar pertenecen al autor, pero una vez expirado ese plazo esas obras pasan a dominio público,¹⁵⁴ pudiendo ser explotadas por cualquiera, libremente y sin cargo alguno.¹⁵⁵

(b) REQUISITOS

Una nota característica del derecho de autor es que la obra se trata de un bien inmaterial. Ya que, no se iguala con su soporte material, pese a que lo necesite para existir e incluso para no perderse, y evidentemente para poder ser explotado. Empero, como hemos afirmado anteriormente, este derecho recae directamente sobre la obra, por mucho que necesite de su soporte. Pues, una improvisación musical existe conforma se ejecuta, pero se pierde sino se guarda o se graba en ese momento. Es esa grabación la que se empleará para explotar la obra: la improvisación musical. Doctrinalmente, se diferencia entre el corpus mysticum y el corpus mechanicum como dos nociones independientes de la obra. Como bien sabemos, el derecho de autor incide sobre la obra como objeto inmaterial, siendo esta la definición del corpus mysticum. Pero, este derecho pasa por alto las posibles consecuencias que puedan tener para el corpus mechanicum, pues ejecuta un papel secundario en relación con el objeto del derecho de autor, pese a que pueda llegar a tener gran importancia. Esta autonomía de la obra encuentra su manifestación en el art.

¹⁵¹ España. Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Boletín Oficial del Estado de 22/04/1996, núm. 97. Páginas 17-18

¹⁵² (Rogel Vide & et al., 2005, pág. 14)

¹⁵³ España. Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Boletín Oficial del Estado de 22/04/1996, núm. 97. Página 17

¹⁵⁴ (CEFIRE)

http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/1072736/mod_resource/content/1/5_duracin_de_la_propiedad_intel_ectual_dominio_pblico.html

¹⁵⁵ (Ministerio de Cultura y Deporte) <http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-intelectual/preguntas-mas-frecuentes/derechos-duracion-y-transmision.html#:~:text=de%20propiedad%20intelectual%3F-%20C2%BFCu%20es%20la%20duraci%C3%B3n%20de%20los%20derechos%20de%20la%20obra>

56.1 de la LPI ¹⁵⁶ cuando manifiesta: “1. *El adquirente de la propiedad del soporte a que se haya incorporado la obra no tendrá, por este solo título, ningún derecho de explotación sobre esta última.*”¹⁵⁷ Por tanto, podemos concluir que el corpus mysticum y el corpus mechanicum de la obra son tantos conceptos autónomos entre sí, cómo se condicionan recíprocamente. ¹⁵⁸

Particularmente, me voy a centrar en aquellas obras expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro. La LPI protege la manera en la que las ideas aparecen recogidas o expresadas en la obra. Esto dota de gran magnitud al requisito de la incorporación de la obra a algún soporte, pues es imprescindible que la idea se materialice. En este aspecto, la LPI es flexible y no pone barreras al tipo de soporte, incluyendo a los que se inventen en el futuro y actualmente no podamos estar al tanto. Pues para ella es suficiente con que cumplan con la función de la materialización.¹⁵⁹

El principal requisito exigido para poder registrar una obra por Derecho de autor es que esta esté dotada de originalidad, debido a que el derecho de autor no existe si no hay originalidad, sin invención intelectual.¹⁶⁰ Solo la originalidad es el verdadero requisito de la protegibilidad, pues dota de contenido a la carga discriminatoria en la delimitación del objeto dotado de protección por este derecho de propiedad intelectual. Si se cumple este requisito, y el anteriormente mencionado de la materialización de la obra, se podrá salvaguardar por derecho de autor.¹⁶¹

Mas aquí surge un gran problema, pues no existe consenso doctrinal ni jurisprudencial acerca de que se debe de entender por originalidad. Existen dos posturas mayoritarias: la primera que considera que se debe de entender como una novedad objetiva y, por tanto, solo se puede dotar de protección a aquella obra que surgió en un primer término. Mientras que la segunda mantiene que la originalidad obliga a que posea el reflejo de la

¹⁵⁶ (Bercovitz Rodríguez-Cano & et al., Manual de la Propiedad Intelectual, 2019, págs. 20-21)

¹⁵⁷ España. Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Boletín Oficial del Estado de 22/04/1996, núm. 97. Páginas 28

¹⁵⁸ (Bercovitz Rodríguez-Cano & et al., Manual de la Propiedad Intelectual, 2019, pág. 21)

¹⁵⁹ (Martín Salamanca, Derecho de la Propiedad Intelectual. Derecho de Autor y Propiedad Industrial, 2017, págs. 60-61)

¹⁶⁰ (Minero Alejandro, dialnet.uniroja.es, pág. 3) <file:///C:/Users/Belenchujeje/Downloads/Dialnet-AproximacionJuridicaAlConceptoDeDerechoDeAutorInte-4327454.pdf>

¹⁶¹ (Martín Salamanca, Derecho de la Propiedad Intelectual. Derecho de Autor y Propiedad Industrial, 2017, pág. 61)

personalidad del autor. Por tanto, para que algo pueda protegerse no hace falta que sea nuevo objetivamente, simplemente que lo sea subjetivamente.¹⁶²

(c) COMPATIBILIDAD

Finalmente, los objetos amparados por el derecho de autor también pueden serlo por otros ámbitos del ordenamiento, que protegen de la misma manera, otorgando al titular de los derechos el monopolio sobre ellos. Esto es lo que sucede con la protección otorgada por los derechos de propiedad industrial, en cuyos supuestos de acumulación la regla general será la independencia, la compatibilidad y la acumulabilidad entre los distintos tipos de protección. El motivo que facilita esta acumulación viene dado porque el objeto protegido por ambos es distinto. Mientras que la propiedad intelectual ampara la forma de exponer una idea, la industrial garantiza la noción latente en mayor proporción.¹⁶³

6. MARCAS

1. APROXIMACIÓN AL CONCEPTO

Inicialmente por influencia del jurista alemán Joseph Kohler la marca se entendía objeto de derecho de la personalidad. Se declaraba que la misma tenía como fin reconocer al individuo, bien podía ser éste el fabricante o el distribuidor. No obstante, esta tesis fue descartada en atención a la que consagraba la marca como un bien inmaterial.¹⁶⁴

Fernández-Novoa (2017) seguía esta corriente basándose en que la marca carece de una existencia sensible. Ésta se encuentra supeditada a su materialización en cosas perceptibles, que permiten su captación por los sentidos y su reproducción ilimitada y simultánea.

Ahora bien, la simbiosis entre signo y producto es gracias al empresario. Pero, esta combinación no funciona de manera adecuada hasta el instante en el que los consumidores comprenden y conservan en su psique esta unión.¹⁶⁵

¹⁶² (Minero Alejandro, dialnet.uniroja.es, págs. 3-4) <file:///C:/Users/Belenchujeje/Downloads/Dialnet-AproximacionJuridicaAlConceptoDeDerechoDeAutorInte-4327454.pdf>

¹⁶³ (Martín Salamanca, Derecho de la Propiedad Intelectual. Derecho de Autor y Propiedad Industrial, 2017, pág. 71)

¹⁶⁴ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 488)

¹⁶⁵ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 487)

Para las empresas sus derechos de propiedad industrial se erigen como activos muy preciados de modo que protegerlos es vital.¹⁶⁶ Ya que, la propiedad industrial otorga unos derechos sobre estas obras inmateriales que son preservados como genuinos derechos de propiedad.¹⁶⁷ Incluso, estos activos pueden llegar a convertirse en una generosa fuente de ingresos mediante su concesión de licencia de marca a otras empresas.¹⁶⁸

El texto jurídico que recoge la protección de las marcas en el contexto español es la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, denominada como Ley de Marcas; porque tal y como se invoca en su Exposición de motivos: *“tiene por objeto el régimen jurídico de los signos distintivos.... Uno de los grandes campos de la propiedad industrial.”*¹⁶⁹

Su artículo 4, del capítulo 1 nos define el concepto como:

“todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y*
- b) ser representados en el Registro de Marcas 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 su titular.”*¹⁷⁰

La aparición de la palabra “signo” en la definición extraída de la Ley de Marca, nos posibilita interpretarlo de una manera muy amplia por el propio carácter genérico y abstracto del vocablo¹⁷¹ y por las múltiples posibilidades que nos aporta la LM para otorgarle. Además, éste deberá gozar de una disposición sistemática que permita asociar sus elementos de una manera predeterminada y permanente en el tiempo.¹⁷² Es un signo

¹⁶⁶ (De Cabo San Pablo, 2019) <https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-publico/publico/como-puedo-proteger-mi-propiedad-industrial-e-intelectual-fuera-de-las-fronteras-espanolas-2019-06-05/>

¹⁶⁷ (Rábade, 2020)

¹⁶⁸ (Oficina Española de Patentes y de Marcas, OEPM)

https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/proteccion/beneficios_de_proteger_signos_distintivos_invencciones_y_disenos.html

¹⁶⁹ España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado de 08/12/2001, núm. 294. Página 7

¹⁷⁰ España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado de 08/12/2001, núm. 294. Página 12

¹⁷¹ (Oficina Española de Patentes y de Marcas, Oficina española de Patentes y Marcas)

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf

¹⁷² (STJUE de 24 de Junio de 2004, caso Heidelberger Bauchemie, 2004, pág. 18)

que goza de protección gracias a su inscripción en el registro que realiza una empresa, con el fin de distinguir determinadas mercaderías fabricadas o vendidas por ella o determinadas prestaciones de servicios de los de otras.¹⁷³

La mención realizada en la legislación del término "empresa", aunque posee un carácter aclaratorio, es innecesario. Pues en el contexto competitivo en el que se encuentran las marcas, la idea de empresa deberá ser aplicada a cualquier persona que ofrezca bienes y/o servicios en el mercado, y por definición quien ofrece estos en el mercado son denominados empresa o empresario. Sin embargo, estos productos o servicios de las marcas no tienen motivo por el que presentarse en una actividad lucrativa, puesto que lo único relevante legalmente es que tengan lugar en el mercado, por ello dentro de este concepto de empresa deberemos incluir los operadores económicos sin ánimo de lucro.¹⁷⁴

Concluimos afirmando que las marcas son signos empleados para reconocer sus productos en el tráfico mercantil, diferenciándolos de sus competidores. Con el registro de la marca ésta gozará de protección. El único requisito que se obliga a una marca registrada es la exigencia de que esté claramente definida.¹⁷⁵

La duración y renovación de la marca viene establecido en el art. 31 de la Ley de Marcas que dice así: *"El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años."*¹⁷⁶. Cabe añadir, que las marcas pueden renovarse ilimitadamente en el tiempo.¹⁷⁷

Finalmente, para que estos símbolos puedan ser convertidos en marcas deben ser primeramente registrados en la Oficina de Marcas competente, cuya inscripción está subordinada al cumplimiento de la exigencia imperativa de la ley de dos condiciones¹⁷⁸: susceptibilidad de ser representado en el Registro y carácter distintivo.

(a) SUSCEPTIBILIDAD DE SER REPRESENTADO EN EL REGISTRO

¹⁷³ (Silvestre, 2009, pág. 14)

¹⁷⁴ (Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley de Marcas. Tomo 1, 2008, pág. 123)

¹⁷⁵ (EUIPO, 2017) <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-definition>

¹⁷⁶ España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado de 08/12/2001, núm. 294. Pág. 23

¹⁷⁷ (Oficina Española de Patentes y de Marcas, OEPM)

https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqSignos13.html?modalidadFaq=modalidad.2

¹⁷⁸ (Lleytons International Private Law) <https://www.lleytons.com/conocimiento/las-funciones-de-la-marca/>

El artículo 4 de la Ley de Marcas definía el concepto de marca como todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las demás.¹⁷⁹ Otero Lastres sentenciaba en el año 1999 que la imposición del requisito de susceptibilidad de representación gráfica conllevaba dos hechos. El primero consistía en la restricción de los distintivos que podían instituir una marca, y el segundo se basaba en que se podía dar el supuesto en el que se aprobase una futura ley que estableciera una definición de marca más arcaica y obsoleta que la de la ley que se pretendía reformar.¹⁸⁰

La Ley 17/2001 fue modificada con la aprobación del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre que transpone la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas al derecho español. Conque, la primera reforma que destacamos es la forma en que encuadra el bien inmaterial que puede ser registrado.¹⁸¹

El Real Decreto-ley suprime la condición de la representación gráfica anteriormente mencionada. Por lo que, a partir de ese momento se exige solamente que el signo objeto de marca sea susceptible de representación en el Registro de Marcas (aunque no sea gráfica). Con el objeto de concretarlo el Expositivo II del Real Decreto-ley establece que la representación del signo deberá ser clara, precisa, autosuficiente, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.¹⁸² De esta manera, se permiten emplear los progresos tecnológicos que admitan una representación no gráfica de la marca como pueden ser archivos de sonido o video...¹⁸³ Sin que a priori exista limitación alguna en cuanto a la modalidad de representación, siempre que consiga establecer el objeto claro y preciso de la protección concedida, y cumpla con la función de distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra.¹⁸⁴

¹⁷⁹ España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado de 08/12/2001, núm. 294. Página 12

¹⁸⁰ (Otero Lastres, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXXIII, 2013, pág. 414)

¹⁸¹ (Osborne Clarke, 2019) <https://www.osborneclarke.com/es/insights/transposicion-de-la-directiva-ue-20152436-para-la-aproximacion-de-las-legislaciones-de-los-estados-miembros-en-materia-de-marcas/>

¹⁸² (Uría Menéndez, 2019)

https://www.uria.com/documentos/circulares/1039/documento/8395/01_enero_2019.pdf?id=8395

¹⁸³ (Gil Celedonio)

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_01_Reforma_Ley_Marcas.pdf

¹⁸⁴ (Medina Gonzalez & Baz Baz, 2018, págs. 318-319)

Esta reforma consintió la existencia de: marcas sonoras, representadas por un archivo de audio, o de marcas en movimiento, encarnadas por medio de un archivo de vídeo, marcas multimedia, marcas holograma... Incluso, permitió suprimir la problemática que se manifestaba en la práctica de la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (OAMI) —que lo aceptaba— y en algunas oficinas nacionales, como la española, donde no se permitía.¹⁸⁵

(b) CARÁCTER DISTINTIVO

La Marca no es simplemente un signo, sino que como ya hemos adelantado anteriormente se vincula con productos y/o servicios dentro del mercado para diferenciarlos y determinarlos.¹⁸⁶ En el caso de que se traten de bienes de distinta naturaleza podrán ser diferenciados con el mismo signo, incluso poseyendo un desemejante origen empresarial.¹⁸⁷ Puesto que la función primordial de la marca es garantizar que el cliente final pueda identificar la procedencia de sus productos y/o servicios, permitiéndole distinguir sin confusión dichos bienes de los que tienen otro origen¹⁸⁸; como en este caso no hay riesgo de confusión, puede llevarse a cabo.

Debemos apreciar el hecho de que la distintividad es un concepto jurídico indeterminado, el cual deberá ser precisado en cada ocasión por los Tribunales, atendiendo a la estructura del signo y a las características de los productos y/ o los servicios.¹⁸⁹ Cabe destacar que la distintividad de un signo no depende de la originalidad o de su apariencia extraña o sugerente, debido a que no se requiere que la marca constituya una creación.¹⁹⁰

De hecho, en la Sentencia del 12 de febrero de 2004 (caso Postkantoor), el Tribunal de Justicia de Unión Europea enunció que para analizar el carácter distintivo de una marca deberá evaluarse tanto en relación con esos productos y servicios como con la impresión que causan estos en el público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de dichos productos y servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.¹⁹¹

¹⁸⁵ (García Vidal) <https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/la-reforma-del-derecho-europeo-de-marcas-i-principales-novedades-introducidas-por-la-directiva-ue-2015-2436.pdf>

¹⁸⁶ (Bercovitz Rodríguez-Cano & Bercovitz Álvarez, Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial, 2018, pág. 573)

¹⁸⁷ (Peinado, 2018, pág. 267)

¹⁸⁸ (STJUE de 18 de Junio de 2002, 2002, pág. 7)

¹⁸⁹ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 490)

¹⁹⁰ (Maza Correa, 2017) <https://pablomazaabogado.es/marcas/caracter-distintivo-marcas/>

¹⁹¹ (STJUE de 12 de febrero de 2004, caso Postkantoor, 2004, pág. 9)

Esta estipulación se halla profundamente ligada con la función de la que ya hemos hablado anteriormente: denotar la procedencia empresarial. En realidad, este oficio únicamente puede ser llevado a cabo por signos que poseen aptitud, ya sea obtenida como consecuencia de un uso previo o intrínseco con el fin de distinguir en el tránsito comercial los productos o servicios de una empresa frente a los de otra.¹⁹²

2. FUNCIONES DE LA MARCA

(a) INTRODUCCIÓN

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo desde que resolvió el caso Hoffmann-La Roche/Centrafarm prestó mayor interés en la doctrina de las funciones de la marca. La inexistencia inicial de principios comunitarios y textos jurídicos concernientes a las marcas provocó que el citado Tribunal tuviera que basarse en la doctrina de las funciones de la marca para poder conjugar: el principio básico de la libre circulación de las mercancías (art. 30 y 36 del Tratado de Roma) y el ejercicio del derecho de exclusiva de la marca.¹⁹³

(b) INDICADORA DE LA PROCEDENCIA EMPRESARIAL

Antiguamente, la función preservada por el Derecho de marcas, tanto de las individuales como de las colectivas, era la identificación del origen empresarial; ello ha provocado plantear que se trate como un tema primario en este Derecho.¹⁹⁴ El art 4 de la LM (anteriormente citado) establece que la marca es el símbolo que sirve para distinguir los productos o servicios de una empresa de otros provenientes de otros comercios. Se deduce de ello que la función primordial que posee es la identificadora del origen empresarial de la mercancía. En muchas ocasiones, la marca es el reflejo de su negocio.¹⁹⁵ Los consumidores discriminan entre sus productos y servicios de los de sus competidores, brindando al titular de la marca el medio para conducir su actividad comercial de la manera más competente.¹⁹⁶

La STS (Sala 1) de 30 de julio de 2013 (RJ 2013/7603) evocando la STJUE de 29 de abril de 2002 afirma: “*la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario*

¹⁹² (Borrego Cabezas & et al., 2012, pág. 40)

¹⁹³ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 490)

¹⁹⁴ (Montero García-Noblejas, 2018, pág. 248)

¹⁹⁵ (Peinado, 2018, pág. 266)

¹⁹⁶ (Instituto Nacional Propiedad Industrial Chile) <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-798.html>

final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, de modo que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que la legislación europea pretende preservar, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa a la que puede hacerse responsable de su calidad.”

En la Directiva 89/104/CEE se reitera que *“la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca...”* Así pues, el Tribunal de Justicia de la UE siguiendo la idea de esta Directiva ha persistido en que es esta función que estamos desarrollando la esencial. Podemos observarlo en la STJUE 29-9-1998 del Caso <Canon/Metro-Goldwyn-Mayer>: *“Procede, además, recordar que según jurisprudencia reiterada la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o usuario final la identidad del origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.”*¹⁹⁷

Podemos concluir basándonos en la STS, Sala 1ª de 20 de junio de 1994 que la ocupación principal de la marca es identificar y distinguir los productos y/ o servicios en los que recae.¹⁹⁸ Dicho de otra manera, al producirse el acercamiento entre un consumidor y una determinada marca, permite al futuro cliente conocer sobradamente la gama o el estilo de productos o servicios se ofrecen con la misma.¹⁹⁹

Por otra parte, esta función se ampara de primera mano en las reacciones que tienen los consumidores y se asienta en la particular estructura del Derecho de marca. Pues, el público, al observar una marca puesta en relación con un producto y/o servicio, naturalmente considera que estos proceden de una determinada empresa y de ella vendrán todos los bienes o servicios de la misma clase que están suministrados por una idéntica marca. A su causa, podemos concluir que la marca indudablemente tiene un valor ilustrativo y esclarecedor.²⁰⁰ Sin embargo, aunque los clientes hagan esa relación producto-empresa, no significa que averigüen o puedan averiguar quién los ha fabricado

¹⁹⁷ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 491)

¹⁹⁸ (Bercovitz Rodríguez-Cano & Bercovitz Álvarez, Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial, 2018, pág. 574)

¹⁹⁹ (Silvestre, 2009, pág. 18)

²⁰⁰ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 490)

o distribuido.²⁰¹ Ocurre así debido a que la marca puede ser usada bajo licencia, por lo que su oferta puede proceder de empresas distintas. Por lo cual, lo que en realidad se asegura es que sus bienes o servicios habrán sido mercantilizados con la autorización del titular de la marca.²⁰² No obstante, el desconocimiento por parte de los consumidores de la identidad de un fabricante de una marca no significa que les sea indiferente, tal y como destacó Fernández Novoa; porque pueden tener un origen dudoso. Es por ello, por lo que cuando nos referimos a esta función, queremos indicar que lo garantizado serán productos que disfruten de un idéntico origen empresarial a los de los artículos previamente comprados de la misma marca, es decir, de que el titular de la marca se asegura de que su género cumple con los patrones de calidad asociados a su marca.²⁰³

Como acabamos de mencionar resulta de la propia estructura del Derecho de Marca, porque tal y como establece la LM en su art. 34.1: “*El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.*”²⁰⁴, es debido a que, si la norma otorga al titular de la marca la capacidad exclusiva de colocar el signo en sus haberes, es lógico que todos los que lucen una misma marca provengan de la misma empresa titular de la marca.²⁰⁵

(c) INDICATIVA DE LA CALIDAD

La marca es el distintivo por el cual los usuarios optan por su empresa.²⁰⁶ La Sala 1ª del Tribunal Supremo, de 20 de junio de 1994 [RJ 1994/6024] afirmó que la marca es “*un medio de protección de los clientes a través de la constante calidad.*”²⁰⁷ Ya que, debe asegurar una cierta uniformidad o identidad en la oferta que posee. Esta afirmación no conlleva que los productos de una marca sean de buena calidad.²⁰⁸ Simplemente, se asegura que los artículos propios de la marca tienen los mismos niveles de calidad. Es

²⁰¹ (Martínez Salcedo, 2016) <https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/las-funcionesde-la-marca-2434066>

²⁰² (Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley de Marcas. Tomo 1, 2008, pág. 124)

²⁰³ (Olivares Delgado, 2018, págs. 295-296)

²⁰⁴ España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado de 08/12/2001, núm. 294. Página 24

²⁰⁵ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 491)

²⁰⁶ (EUIPO, 2017) <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-definition>

²⁰⁷ (Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley de Marcas. Tomo 1, 2008, pág. 126)

²⁰⁸ (Bercovitz Rodríguez-Cano & Bercovitz Álvarez, Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial, 2018, pág. 574)

más, la modificación de esta cualidad es dispositiva, pero provocará resultados para el titular de la marca.²⁰⁹

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo declaró en 1993 que: *“El registro de las marcas cumple la doble finalidad de proteger la inventiva y el prestigio o crédito ganado por la marca prioritaria y los intereses del consumidor medio cuando adquiere el producto que desea por sus cualidades o crédito, distinguido por la marca que lo señala. Los arts. 118 y 124.1 se refieren a estas condiciones al prohibir al art. 124 el acceso al Registro de la Propiedad Industrial de marcas de denominación similar o que no distinga suficientemente los productos en el mercado.”*²¹⁰ Y más tarde en el 2006, proclamó: *“esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyectan en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguir sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad.”* (EDJ 2006/98778, 2006)

Con todo, el concepto marca no es siempre indicativo de una única empresa, puesto que el titular del registro de la marca tiene la facultad de otorgar licencias a otros operadores que podrán emplearla.²¹¹ Aún con ello, el consumidor supone que la empresa vela por que sus bienes o prestaciones gocen de una determinada calidad. Por ejemplo, en una marca de automóviles como BMW, Volkswagen, o Ducati a pesar de que el público ignore quien lo fabrica conjetura que todos ellos han sido elaborados bajo unos mínimos patrones de calidad.²¹²

Al estudiar este hecho debemos señalar dos situaciones: la primera, en la que es el propio titular quien usa su marca, para sus elaboraciones o asistencias; y una segunda en la que es un tercero, el licentatario, el que explota la marca mediante la autorización del titular. En el primer caso, el ordenamiento jurídico encarga al titular la conservación de la calidad

²⁰⁹ (registrarmarcaonline) <https://www.registrarmarcaonline.com/funciones-las-marcas/>

²¹⁰ (S 18-06-1993, rec. 786/1991, 1993)

²¹¹ (Instituto Nacional de Propiedad Industrial Chile) <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/fo-article-798.pdf>

²¹² (Lleytons International Private Law) <https://www.lleytons.com/conocimiento/las-funciones-de-la-marca/>

de sus designados. Incluso, existe una autorregulación pues, se cree que el propio interés del titular debe respaldar ese nivel de calidad. Por otro lado, en el segundo supuesto, la norma debe regular esta función obligando a ambos sujetos a vigilar la eficacia de sus mercancías y servicios.²¹³ Igualmente, las empresas deben revisar periódicamente la calidad del artículo proporcionado por el titular o el concesionario de una licencia de marca.²¹⁴

(d) PUBLICITARIA

El titular de una marca puede emplearla para ganar o mantener un prestigio, que le posibilite conseguir nuevos consumidores y obtener un público seguro.²¹⁵ Es por ello, que vale como publicidad, porque la imagen de los bienes o de los servicios es en cierta medida su anuncio. Por otra parte, existen productos que son apreciados por su marca, es decir, que, si se estima que la marca es de buena calidad, paralelamente esta reflexión se le aplicará a su gama de bienes o servicios, sin fijarse en ellos. Esto es muy ambiguo pero muy frecuente en nuestra sociedad.²¹⁶

(e) CONDENSADORA DEL GOODWILL O BUENA REPUTACIÓN

En la doctrina española, Areán Lalín ha sostenido el reconocimiento de la importancia jurídica de esta función cuando se refleja en algunas instituciones del Derecho Marcario como son: la cesión y licencia de la marca, las marcas fuertes y de altura renombrada, y la regulación jurídica del cambio de forma de la marca. En otro orden de ideas, en la doctrina americana Schechter reconoció que la marca es símbolo de goodwill y el dispositivo más efectivo para conseguirlo, ya que, la marca consigue vender los productos.²¹⁷ Antiguamente, en el ámbito europeo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas no se pronunció acerca de esta función, mas, este hecho no le privó de la importancia que posee actualmente y que puede obtener en relación con la licencia de marca.

A pesar de ello, el Tribunal de Justicia, ante la petición de cuestión prejudicial planteada por la «Court of Appeal» (England & Wales), establece, las funciones de la marca

²¹³ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, págs. 491-492)

²¹⁴ (Revista de la OMPI, 2002)

²¹⁵ (Peinado, 2018, pág. 266)

²¹⁶ (iberley.es, 2019) <https://www.iberley.es/temas/marcas-43411>

²¹⁷ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 493)

merecedoras de tutela, al margen de que se produzca vulneración de la función determinadora del origen empresarial, en los siguientes términos:

«... el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada está facultado para prohibir su uso por un tercero, en una publicidad comparativa que no cumple todos los requisitos de licitud enunciados en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450, de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la mencionada marca, aun cuando dicho uso no menoscabe la función esencial de la marca, que es indicar la procedencia de los productos o servicios, siempre que dicho uso menoscabe o pueda menoscabar otra de las funciones de la marca».

La importancia de esta sentencia radica en que además de reconocer jurídicamente todas las funciones de la marca, al margen de la esencial (indicadora del origen empresarial), no condiciona la protección de estas a la vulneración de la principal.

Para colmo, el Tribunal de Justicia en la Sentencia del 23 de marzo de 2010, en el caso «Google Francey Google» dispuso que el daño a la función publicitaria incurre a la afectación de la marca cuando su uso influya al empleo de la marca por su titular como elemento de promoción de ventas o herramienta de estrategia comercial. De ello, se desprende que los eventos que conciernen a la función publicitaria comportan *«un expolio o aprovechamiento de los esfuerzos publicitarios desplegados por el titular para crear, mantener o incrementar la (buena) reputación».*

Lo anteriormente afirmado ha sido matizado por el Tribunal de Justicia en la Sentencia de 22 de septiembre de 2011, en el asunto C-329/09, «Interflora», al expresar que *«el mero hecho de que el uso por un tercero de un signo idéntico a una marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca constriña al titular de la citada marca a intensificar sus esfuerzos publicitarios para mantener o aumentar su visibilidad entre los consumidores no basta en todos los casos para declarar que se produce un menoscabo de la función publicitaria de esa marca».*²¹⁸

3) PROHIBICIONES DE REGISTRO

(a) INTRODUCCIÓN

²¹⁸ (Corberá Martínez, 2017, págs. 63-65)

Las prohibiciones de registro de una marca son aquellas situaciones, cualidades o características que en el supuesto de observarse en un signo imposibilitarán su firme reconocimiento como marca. De ahí que, al encontrarnos con una normativa de carácter estricto y severo, su interpretación y aplicación deba ajustarse a unos límites rigurosos y precisos, tanto en el procedimiento de concesión ante la Oficina española de patentes y de marcas, como en la premisa que sea necesaria antes los tribunales de justicia. Respecto al elenco de prohibiciones, el mismo permanece cerrado, por lo cual no podrá ser aumentado más de lo específicamente establecido en el art. 5 y ss. LM. Si bien es cierto, que advertimos determinadas disposiciones prohibitivas de registro de marca en el Derecho comunitario.²¹⁹

Asimismo, la legislación española y europea señalan expresamente cuáles son las prohibiciones absolutas y cuales las relativas. Conforme a la Exposición de Motivos de la Ley de Marcas española, las prohibiciones absolutas se identifican con intereses públicos o generales, en tanto que las relativas aluden a intereses particulares o privados.

En relación con las prohibiciones de registro debemos tener en cuenta la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, en la aplicación e interpretación de estas leyes. Así pues, se nos enuncia que estas las normas restrictivas deben ser comprendidas limitadamente. Lo afirmado implica en la práctica la exigencia de que solo se podrá limitar o prohibir un derecho cuando concurren todos los requisitos exigidos por la ley para originar ese efecto jurídico. En otras palabras, sólo podremos denegar una solicitud de marca cuando se reúnan las condiciones legales que provocan a su denegación. En España, las causas de denegación están estimadas por ley y las vamos a analizar a continuación.²²⁰

(b) PROHIBICIONES RELATIVAS

(b.1) CONCEPTO

Primeramente, para poder registrar y proteger un signo como marca, es preciso que no lastime los derechos previos alcanzados, que ya recaen sobre ese mismo signo. Sobre esta

²¹⁹ (Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley de Marcas. Tomo 1, 2008, pág. 141)

²²⁰ (Oficina Española de Patentes y de Marcas, Oficina española de Patentes y de Marcas. www.oepm.es, págs. 3-4)
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf

necesidad surge la pretensión de que el signo, objeto de futura protección como marca, no cometa prohibiciones relativas de registro.²²¹

Las prohibiciones relativas imposibilitan registrar como marca signos que originan un riesgo de confusión con: derechos anteriores obtenidos por terceros sobre ese signo o uno similar, o que lastiman otros derechos reconocidos igualmente a su titular.²²² Es decir, las prohibiciones relativas tratan de velar por los derechos previamente adquiridos.²²³

Esta clase de prohibición afecta a signos que podrían ser registrados, si simplemente se tuviera en cuenta las prohibiciones establecidas en la ley de manera genérica sin apreciar los acontecimientos registrales o extrarregistrales en los que hayan podido incurrir previamente a la solicitud de marca. Pero, en realidad esos signos que aprueban el examen de las prohibiciones absolutas, se ven obligados a pasar un segundo filtro, el de las prohibiciones relativas, que tienen en cuenta su registrabilidad, atendiendo posibles perjuicios a titulares de derechos anteriores.²²⁴ Ahora bien, la invocación de esta prohibición corresponde exclusivamente a la iniciativa de las partes interesadas.²²⁵ Así viene indicado en la Exposición de Motivos de la LM *<las prohibiciones relativas solo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de la marca presentada a registro, sin perjuicio de que la OEPM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho.>*²²⁶ Menos en el supuesto establecido en el art. 9.1 b) de la LM (nombre, apellido, pseudónimo o signo que por generalidad identifique a la persona distinta del solicitante) que tendrá que ser examinado por la OEPM.²²⁷

Vienen reguladas en el capítulo III del propio título III de la LM.

(b.2) EL RIESGO DE CONFUSIÓN

²²¹ (Bercovitz Rodríguez-Cano & Bercovitz Alvarez, Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial, 2018, pág. 585)

²²² (Gallego Sánchez & Fernández Pérez, Derecho Mercantil Parte Primera, 2019, pág. 221)

²²³ (José Luís Requero Propiedad Industrial, 2018) <https://www.joseluisrequero.com/prohibiciones-de-registro-de-marcas/#:~:text=Prohibiciones%20de%20registro%20relativas,design%20productos%20o%20servicios%20exactos.>

²²⁴ (Oficina Española de Patentes y de Marcas, OEPM, pág. 2) https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_sifnos.pdf

²²⁵ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 543)

²²⁶ (Borrego Cabezas & et al., 2012, pág. 54)

²²⁷ (Corno Caparrós, 2005, pág. 42)

(b.2.1) CONCEPTO

El art. 6.1.b recoge la figura del riesgo de confusión:

” 1. No podrán registrarse como marcas los signos: ... b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”²²⁸

El Tribunal de Primera Instancia en el caso Budmen estableció que: “*constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente*”²²⁹.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, siguiendo la doctrina del TJUE, define el riesgo de confusión en las STS de 25 de febrero de 2016 y 6 de julio de 2015: “*el riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance*”²³⁰.

Para concluir, por riesgo de confusión entendemos el peligro de que el público pueda estimar que los productos o servicios a los que se procura aplicar la marca posterior emanan de la propia empresa que los escogidos con la marca anterior o, incluso, de empresas jurídica o económicamente conexas.²³¹

(b.2.2) FACTORES DETERMINANTES DEL RIESGO DE CONFUSIÓN

El riesgo de confusión deberá ser observado globalmente, apreciándose todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.²³² Es por ello, que su evaluación dependerá en particular del conocimiento de la marca en el tráfico económico, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.²³³ Cabe destacar, que el

²²⁸ España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado de 08/12/2001, núm. 294. Página 13

²²⁹ (caso <BUDMEN>, 2003, pág. 13)

²³⁰ (Bercovitz Rodríguez-Cano & Bercovitz Alvarez, Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial, 2018, pág. 586)

²³¹ (Gallego Sánchez & Fernández Pérez, Derecho Mercantil Parte Primera, 2019, pág. 223)

²³² (Canon Kabushiki Kaisha, 1998, pág. 2)

²³³ (1994)

conocimiento de la marca en el mercado es simplemente un ingrediente que lo aumenta. Mientras, que los otros dos factores deben concurrir forzosamente para afirmar su existencia.²³⁴

Ésta es la regla conocida como especialidad de la marca que supone que la protección otorgada por la marca hace referencia al signo como medio distintivo en el mercado de una clase determinado de productos o servicios.²³⁵

Cuando los signos y los productos o servicios son idénticos no existen dudas, aquí la Ley contiene una presunción iuris et de iure de la existencia de riesgo de confusión [arts. 6.1 a) LM y 8.1 a) RMUE]. Si no concurre esa doble identidad se procederá meticulosamente a la doble comparación [arts. 6.1 b) LM y 8.1 b) RMUE].

En el supuesto de los productos o servicios, debe realizarse teniendo en cuenta todos los factores adecuados que definen la relación entre ellos.²³⁶ El Tribunal Supremo determinó que:” *Para afirmar el riesgo de confusión hay que efectuar una apreciación global - STJCE de 29 de septiembre de 1.998 (C. 39.97, Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.), (17) -, tomando en consideración la impresión de conjunto producida por la marca, la similitud entre ella y los productos o servicios designados, así como el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, con evaluación, en su caso, de la importancia que deba atribuirse a la categoría de los productos o servicios y a las condiciones de su comercialización.*”²³⁷

Finalmente, la valoración del posible error en el que incurren los consumidores se determinará atendiendo a la figura del consumidor medio, medianamente informado. Así lo ha admitido nuestro Tribunal Supremo, independientemente de que determinados productos o servicios por sus características requerirán un público especializado.²³⁸ Podemos definir al consumidor medio como un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Pues, rara vez tendrá la posibilidad de contrastar directamente las marcas, sino que tendrá que fiarse de la imagen imperfecta que guarde

²³⁴ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 558)

²³⁵ (Bercovitz Rodríguez-Cano & Bercovitz Alvarez, Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial, 2018, pág. 586)

²³⁶ (Gallego Sánchez & Fernández Pérez, Derecho Mercantil Parte Primera, 2019, pág. 223)

²³⁷ (2008)

²³⁸ (Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley de Marcas. Tomo 1, 2008, pág. 259)

en su memoria. Además, su nivel de atención podrá cambiar en función de la categoría de productos o servicios considerada.²³⁹

(b.2.2.1) LA SIMILITUD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS

El artículo 6.1 b) de la Ley de Marcas (anteriormente citado) y el artículo 4.1 b) de la Directiva 89/104/CEE, para determinar el riesgo de confusión equiparan: la similitud de productos y la de servicios. Esta materia debe resolverse individualmente atendiendo a las peculiaridades propias de cada supuesto.²⁴⁰

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha establecido unas directrices para su determinación: una de las principales consiste en analizar el carácter distintivo de la marca anterior. Ya que, el riesgo de confusión es mayor cuanto más elevado sea el carácter distintivo de la mencionada marca anterior. Puesto que las marcas que gocen de un alto carácter distintivo disfrutarán de una mayor protección, que las que tengan un nivel inferior.²⁴¹

Con carácter general, hay que destacar que no se puede decretar la similitud atendiendo simplemente a la Clasificación de Niza, a causa de que se trata de una clasificación administrativa, ahora bien, tampoco deberá ser ignorada como pauta.²⁴²

Se deberá tener en cuenta la naturaleza y la finalidad de los productos comparados. La ST de la Sala 3ª de 16 de octubre de 1975 afirma que: *“existe una conexión inmediata entre alfombras y plástico para tapicería... con utilización para finalidades coincidentes (mobiliario y decoración) por lo cual resulta más probable así el riesgo de error o confusión por el consumidor que lo necesita”*

Finalmente, además deberán atender a los canales de distribución de los productos analizados. Fernández Novoa estableció que cuando los productos confrontados se venden en establecimientos especializados o en secciones especializadas, la identidad de los canales de comercialización debe considerarse como un indicio de la semejanza. Mientras, que, si se ofertan compañías que ofrecen al público una amplia gama de

²³⁹ (Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV., 1999)

²⁴⁰ (Oficina Española de Patentes y de Marcas, OEPM, pág. 23)

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_si_gnos.pdf

²⁴¹ (Borrego Cabezas & et al., 2012, págs. 56-57)

²⁴² (Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley de Marcas. Tomo 1, 2008, pág. 258)

productos que no están distribuidos en unidades autónomas y especializadas, la identidad disminuirá”²⁴³

c) PROHIBICIONES ABSOLUTAS

Este tipo de prohibiciones son llamadas así por fundamentarse en la naturaleza y características del signo como tal, es decir, referido a sí mismo, de forma intrínseca. Aquí no es vinculado con otras marcas y signos, como ocurre en las prohibiciones relativas.²⁴⁴ Responden a un interés general, puesto que lo que deseamos registrar como marca sería incapaz de actuar en el tráfico económico,²⁴⁵ ya sea, porque como tal incumple la función de distinguir bienes o servicios, o porque no suscita distintividad en los bienes o servicios específicos para los que se requiere el registro.²⁴⁶ La prohibición absoluta conlleva que la marca exhibe un conveniente intrínseco que le impide el registro por intereses públicos.

247

A propósito, las prohibiciones absolutas intentan impedir que una marca pueda alcanzar una superioridad competitiva respecto al resto de competidores no otorgándole el derecho de exclusividad sobre términos que designen: la especie como por ejemplo “fincas y finanzas” para designar servicios financieros, la calidad para la marca denominada “superior” para cervezas, la cantidad, y la marca “grande” para frutas....Estas marcas no dispondrían de carácter distintivo y los consumidores verían compleja la tarea de diferenciar la procedencia empresarial de sus productos de las de otros competidores.²⁴⁸

Antes que nada, en la base de estas privaciones se halla el amparo y la conservación de valores e intereses de gran importancia como son: el orden público y las buenas costumbres, las exigencias de un sistema de competencia libre y no falseada y finalmente las funciones propias de la marca. Por consiguiente, la OEPM debe de examinar *ex officio* si la marca incurre en este tipo de prohibiciones, y los terceros pueden oponerse a la

²⁴³ (Oficina Española de Patentes y de Marcas, OEPM, págs. 25-26)

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf

²⁴⁴ (Bercovitz Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley de Marcas. Tomo 1, 2008, págs. 141-142)

²⁴⁵ (Pyme Legal) <https://www.pymelegal.es/noticias/registro-de-marcas/prohibiciones-absolutas-al-registrar-una-marca>

²⁴⁶ (Troncoso) <https://elizabethtroncoso.com/prohibiciones-para-registrar-una-marca/>

²⁴⁷ (Oficina Española de Patentes y de Marcas, Oficina española de Patentes y de Marcas. www.oepm.es, pág. 3)

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf

²⁴⁸ (Caraventes) <https://www.elretodeemprender.com/prohibiciones-para-registrar-una-marca/>

concesión de marca solicitada argumentando que la misma comete algún supuesto de este tipo de restricciones y finalmente, habilita que determinadas personas legitimadas en base al art 19.1 de la LM puedan exponer *ad hoc* la existencia de estas prohibiciones para frustrar la concesión de la marca solicitada.²⁴⁹

Aparte, debemos destacar que las prohibiciones absolutas de registro se encuentran enumeradas exhaustivamente en el apartado primero del art.5 de la LM, que dice así: “1. *No podrán registrarse como marca los signos siguientes:*

a) Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.

b) Los que carezcan de carácter distintivo.

c) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.

d) Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

e) Los constituidos exclusivamente por la forma u otra característica impuesta por la naturaleza misma del producto o por la forma u otra característica del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma u otra característica que dé un valor sustancial al producto.

f) Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

g) Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio.

h) Los excluidos de registro en virtud de la legislación nacional o de la Unión o por acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o el Estado español, que confieran protección a denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

²⁴⁹ (Borrego Cabezas & et al., 2012, pág. 45)

i) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte y que confieran protección a los términos tradicionales de vinos.

j) Los excluidos de registro en virtud de la legislación de la Unión o de acuerdos internacionales en los que esta sea parte, que confieran protección a especialidades tradicionales garantizadas.

k) Los que consistan en, o reproduzcan en sus elementos esenciales, la denominación de una obtención vegetal anterior, registrada conforme a la legislación de la Unión o al Derecho nacional, o a los acuerdos internacionales en los que sea parte la Unión o España, que establezcan la protección de las obtenciones vegetales, y que se refieran a obtenciones vegetales de la misma especie o estrechamente conexas.

l) Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización.

m) Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París.

n) Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente. 2. No se denegará el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras b), c) o d), si, antes de la fecha de concesión del registro, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.”²⁵⁰

Sin embargo, el efecto obstativo de las prohibiciones absolutas no es igual en todos los supuestos del apartado 1 recientemente citado. Debido a que las prohibiciones establecidas en los apartados a), e), f), y g) conforman un impedimento insuperable mientras, que la de los apartados b), c) y d) se podrán superar siempre que la marca manifieste que ha adquirido carácter distintivo para sus productos y/o servicios como consecuencia de su uso. Y, por último, las prohibiciones de las letras i), j) y k) podrán ser

²⁵⁰ España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado de 08/12/2001, núm. 294. Páginas 12-13

rehusadas cuando la autoridad titular del signo haya emitido una autorización al solicitante de la marca.²⁵¹

(c.1) LA MARCA CONSISTENTE EN LA FORMA DEL PRODUCTO O SU ENVASE

El art. 4 de la LM (anteriormente citado) enuncia que:” *Podrán constituir marcas todos los signos, especialmente ... la forma del producto o de su embalaje, ...*”

Hoy éstos se consideran un factor competitivo, que están al mismo nivel del precio y de la calidad. Es más, ambos podrán tomar progresivamente la función indicadora del origen empresarial.²⁵²

(c.1.1) LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LOS SIGNOS CARENTES DE CARÁCTER DISTINTIVO REFERIDOS A LA FORMA DEL PRODUCTO O DEL ENVASE

Como hemos mencionado anteriormente en el art.5.1: “*No podrán registrarse como marca los signos siguientes: b) Los que carezcan de carácter distintivo.*”

Al hablar del carácter distintivo de la marca aludimos tanto a la falta de aptitud diferenciadora o ausencia de capacidad distintiva como al déficit de singularidad, que incide sobre el signo en cuestión.²⁵³

El carácter distintivo de una marca deberá ser apreciado desde una doble perspectiva: por un lado, en relación con los productos o servicios solicitados y, por otro lado, de acuerdo con la percepción de sus consumidores. Deberemos partir de la percepción del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.²⁵⁴ (Sentencia TJCE de 16 de julio de 1998, Asunto C-210/96: GUT PRIN-GENHEIDE: “*Así, el Tribunal de Justicia no ha excluido que, al menos en determinadas circunstancias específicas, un Juez nacional pueda decidir, con arreglo al Derecho nacional, evacuar un informe pericial o encargar un sondeo de opinión con el fin de instruirse sobre el eventual carácter engañoso de una mención publicitaria. Cuando no existe ninguna*

²⁵¹ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, págs. 520-521)

²⁵² (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 525)

²⁵³ (Oficina Española de Patentes y de Marcas, Oficina española de Patentes y de Marcas. www.oepm.es, pág. 11)

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf

²⁵⁴ (Delgado, 2013) <http://www.enriquedelgado.es/prohibiciones-absolutas-para-registrar-un-signo-como-marca/>

disposición comunitaria en la materia, incumbe al órgano jurisdiccional nacional, que considere necesario encargar semejante sondeo, determinar con arreglo a su Derecho nacional el porcentaje de consumidores engañados por una mención publicitaria que le parecería suficientemente significativa para justificar, llegado el caso, su prohibición. El Juez nacional debe tomar como referencia la expectativa que con respecto a dicha mención se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Sin embargo, el Derecho comunitario no se opone a que, si el Juez nacional tropieza con dificultades especiales para evaluar el carácter engañoso de la mención de que se trate, pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión o un dictamen pericial para instruir su decisión”). La distintividad podrá variar dependiendo del caso, un signo en concreto podrá ser característico para un determinado producto y no específico para otro.²⁵⁵

En esta materia de distintividad, las marcas no requieren de originalidad para ser susceptibles de protección, es decir, no concurre ningún requisito de originalidad, novedad o atura inventiva que las afecte.²⁵⁶ Sin embargo, la creatividad que muestra el signo puede ser tomado como una señal de su carácter distintivo.

Para terminar, el último factor que tendremos en cuenta en este apartado será la naturaleza del signo en cuestión.²⁵⁷

Por añadidura, la letra e) del art.5.1 de la Ley de Marcas establece una prohibición concreta para las marcas constituidas por la forma del producto, basándose en la falta del carácter distintivo.²⁵⁸

Concretamente, la base de esta prohibición exige que la marca posea una existencia propia y diferente del producto o servicio. Lo que influye, en general, a las marcas tridimensionales.²⁵⁹ El uso más frecuente de la marca tridimensional se basa en el registro como marca de la forma tridimensional del envase, botella, contenedor, envoltorio y demás medios de exposición comercial del producto propuesto.²⁶⁰

²⁵⁵ (Díaz, 2010, pág. 25)

²⁵⁶ (Rus Alba, 2013, pág. 299)

²⁵⁷ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 523)

²⁵⁸ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 526)

²⁵⁹ (Gallego Sánchez & Fernández Pérez, Derecho Mercantil Parte Primera, 2019, pág. 219)

²⁶⁰ (Fernández-Nóvoa, 2004, pág. 229)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó la sentencia el 23 de abril de 2020, en el asunto C-237/2019, en las que rechazó el registro de los signos constituidos únicamente por la forma del producto necesaria para conseguir un resultado técnico, y la forma que da un valor sustancial al resultado.²⁶¹

Además, un método sencillo para diferenciar los productos en el mercado es alterar su presentación. No obstante, hay determinadas formas de productos que por sus características propias (como los productos naturales) o por la necesidad de emplear un envase determinado por motivos de practicabilidad (como los clavos de carpintería) son inalterables,²⁶² y, por esta razón, no habrá que asemejar el envase y la forma del producto.²⁶³ Pero, también, existen una amplia gama de productos que carecen de forma específica e igualmente requieren de algún tipo de envase o embotellamiento para su comercialización. Algunos de estos son los geles, los perfumes, las cremas.... Aquí, es imposible jugar con la forma para distinguirlo en el mercado, y es por ello, que se intensifica la figura del envase como pieza de distintividad, logrando un magnífico valor económico y comercial.

Además, el Tribunal de Justicia ha sostenido que el envase designado otorga su forma al producto y, como consecuencia, éste debe equipararse a la forma del producto a efectos del examen de la solicitud de registro.²⁶⁴ Es por ello, que la forma del producto o del envase gozará de carácter distintivo solamente cuando difiera de manera significativa de las formas usuales utilizadas en el mercado y las impuestas por las normas.

Por otro lado, cabe destacar que las marcas constituidas por la forma del producto no sufrirán un criterio más exigente, puesto que no hay norma alguna que lo justifique.²⁶⁵ Según el Tribunal de Justicia : *”el único factor determinante consiste en si una forma tridimensional registrada como marca se aparta de las formas que son habitual o normalmente utilizadas en el sector en cuestión, para los productos pertinentes, hasta el punto de que los consumidores puedan atribuir un significado a esa circunstancia.”*²⁶⁶

²⁶¹ (Sánchez, 2020) <https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/limites-al-registro-de-marca-tridimensional-stjue-caso-gomboc/>

²⁶² (Rey-Alvite Villar, El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea, 2014, pág. 6)

²⁶³ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 526)

²⁶⁴ (Rey-Alvite Villar, El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea, 2014, pág. 6)

²⁶⁵ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 526)

²⁶⁶ (Caso Voss of Norway ASA contra Oficina de Armonización del Mercado Interior, 2015)

En cuanto a la percepción que tiene el público sobre estas marcas tridimensionales, el TJUE en la sentencia de 20 octubre 2011, asuntos acumulados C-344/10 P y C-345/10 P, caso Freixenet, ha añadido lo siguiente: “ *No obstante, hay que tener en cuenta, en el marco de la aplicación de dichos criterios, que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, el consumidor medio no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual y, por consiguiente, puede resultar más difícil de acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa.* ”²⁶⁷

(c.1.2) LA PROHIBICIÓN CONCERNIENTE A LA FORMA DEL PRODUCTO QUE DA VALOR SUSTANCIAL AL PRODUCTO

La última prohibición específica para el registro de marcas tridimensionales, que vamos a ver, se regula en el inciso tercero de los artículos 3.1.e) DM y 7.1.e) RMC. e imposibilita registrar como marca formas que den un valor sustancial al producto, la conocida en la doctrina norteamericana como «funcionalidad estética». Asimismo, uno de sus fundamentos es el intento de trazar límites entre el sistema de marcas y el sistema de dibujos y modelos industriales.

En particular, incide directamente en el registro de productos cuyo aspecto afecta de manera directa en la evaluación positiva de los consumidores, ya sea, por sus envases o formas de presentación que provocan.²⁶⁸ Los envases adquieren una gran importancia en el sector alimenticio por este motivo. De ahí que, que, frente a envases genéricos de marcas blancas, existen otro que gocen de un gran nivel de diseño, innovación y de distintividad.²⁶⁹

Rey-Alvite Villar destacó que el Profesor Otero Lastres consideraba que esta prohibición debería afectar únicamente a la forma de los productos. Mientras que, el mismo creía que, si se ignoraba ese extremo de la prohibición la vaciaría de contenido sin motivación de

²⁶⁷ (Caso Freixenet, S.A, 2011)

²⁶⁸ (Rey-Alvite Villar, El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea, 2014, págs. 5-6)

²⁶⁹ (Ortega Díaz, 2012, pág. 288)

fondo. Es por eso por lo que aboga por una interpretación literal de la norma. Y, por otro lado, manifestó que Fernández Novoa disponía que cuanto más atractiva era una forma tridimensional, menos posibilidades tenía su registro.²⁷⁰ Ya que, al ser más atrayente, es más vendible y, por ende, afecta al valor sustancial del producto.²⁷¹

7. CONCLUSIONES

Como ya he dicho en varias ocasiones durante este trabajo, el aspecto exterior de los productos es un factor determinante en el consumo, que, con el paso del tiempo, cobra mayor importancia. Es por eso, que para los fabricantes y autores es muy relevante saber cómo sacar provecho de ello y poder protegerlo frente a productos similares.

Tras una investigación exhaustiva en diferentes fuentes, puedo concluir que las herramientas necesarias para proteger el aspecto externo de los productos pueden ser encontradas en la Propiedad Intelectual entendida en sentido amplio que incluye tanto el Derecho de Autor como Propiedad Industrial, pero concretamente en la rama de la Propiedad Industrial.

Dentro de la misma, los autores pueden registrar tanto por marcas como por diseños.

Se puede registrar la forma exterior del producto a través de la rama del diseño, pues es el derecho concebido para cumplir esta función. Este se define como toda ornamentación que posea el producto y que le conceda un valor añadido. Los requisitos exigidos para poder registrar un diseño como propio son que el producto sea novedoso, es decir, que no se haya presentado un producto idéntico antes de la fecha de registro, y que sea singular, para lo cual debe producir una impresión general distinta en el usuario informado. Y, por otra parte, las ventajas que le concede a su titular son: el derecho negativo consistente en obstaculizar la reproducción o imitación de sus diseños por parte de la competencia, lo que conlleva el consolidamiento de su posición competitiva en el mercado. De esta manera, se impide que te copien y que la población piense que es tu empresa la que está copiando. Además, los diseños industriales son considerados como activos de las empresas que pueden llegar a incrementar tanto su propio valor comercial como el de sus productos. Asimismo, los diseños protegidos podrán comercializarse con terceros a través la venta de licencias, que suponen sacarle un rendimiento económico. Finalmente, la

²⁷⁰ (Rey-Alvite Villar, El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea, 2014, págs. 5-6)

²⁷¹ (Otero Lastres, Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición, 2017, pág. 537)

protección otorgada por el diseño tiene una duración de cinco años a contar desde la fecha de solicitud y podrá renovarse hasta los veinticinco años.

Más tarde, se empezó a emplear la figura de marcas, concretamente la marca tridimensional, para proteger la apariencia externa de los productos. Las marcas son consideradas como activos de gran trascendencia que poseen las empresas, ya que con las mismas se cumplen diferentes objetivos. Por un lado, la marca permite distinguir los productos de su mercantil de las demás, asegurando a sí mismo que su gama ofertada mantendrá una uniformidad en su calidad. Todo ello, le permite mantener o incluso ganar prestigio y publicidad. Pudiendo además cederse a terceros a través de licencias, generando un rendimiento económico y a diferencia de los diseños las marcas pueden registrarse indefinidamente. No obstante, el Tribunal de Justicia sostiene que el envase de un producto le concede su forma, y, consecuentemente, éste equivale a la forma del producto a efectos del examen de la solicitud de registro. Sin embargo, para poder registrarlo como marca, debe cumplir unos requisitos, los cuales son gozar de un gran carácter distintivo respecto al resto de productos, y no otorgar valor sustancial adicional al total del producto.

Asimismo, también se puede proteger la apariencia externa de los productos a través del Derecho de Autor, cuyos requisitos exigen que la idea se materialice, es decir, que aparezca expresada o recogida en la obra y que sea original, acarreado dicho concepto una discusión doctrinal que hemos abordado anteriormente. Las capacidades que ofrece el derecho de autor son los derechos morales y patrimoniales que concede a su titular. Los derechos morales son irrenunciables, inalienables, inembargables y deberán ser respetados la muerte de su titular. Por otro lado, los derechos patrimoniales los derechos patrimoniales otorgan al autor el uso exclusivo de su obra y el rendimiento económico. Los derechos de explotación de la obra se perpetuarán durante toda la vida del autor e incluso permanecerán setenta años después de su muerte o de su declaración de fallecimiento. Transcurrido este plazo pasarán a dominio público.

Por tanto, desde el punto de vista del autor de un producto, se tienen varias opciones para registrar el aspecto externo de dichos bienes, tanto por la vertiente de marcas, como por la vertiente de diseños, como la de derecho de autor, siendo cada una de ellas diferente, y pudiendo utilizar una u otra según sus necesidades, las características del producto y las similitudes frente a otros.

Para finalizar, los propietarios de un producto pueden realizar una demanda por competencia desleal si consideran que no se está cumpliendo la legislación vigente y sus productos se ven afectados por otros similares.

Por tanto, podemos concluir afirmando que las mejores figuras para dotar de protección a la apariencia de los productos son el diseño y la competencia desleal, en el caso de que incurran en alguno de sus actos.

8. BILIOGRAFÍA

(a) FUENTES DOCTRINALES

- Alcántara Francia, O. A. (2019). Régimen jurídico aplicable a las creaciones de moda en Perú. En I. d. Idius, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXXVII*. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Alonso Soto, R. (2018). Derecho de la competencia (II). En R. Uría, & et al., *Lecciones de Derecho de Mercantil. Volumen 1*. Cizur Menor: Civitas, SA.
- Arpio Santacruz, J., & et al. (2011). *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Navarra: Aranzadi S.A.
- Barona Vilar, S. (2008). *Competencia Desleal. Tutela jurisdiccional-especialmente en el proceso civil- y extrajurisdiccional*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (2008). Comentarios a la Ley de Marcas. Tomo 1. En J. Arpio Santacruz, & Et al, *Comentarios a la Ley de Marcas. Tomo 1* (pág. 861). Pamplona: Aranzadi, SA.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, A., & Bercovitz Alvarez, R. (2018). *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*. Pamplona: Thomson Reuters Aranzadi.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, R., & et al. (2019). *Manual de la Propiedad Intelectual*. Valencia: Tirant lo blanch.
- Bercovitz Rodríguez-Cano, R., & et al. (2019). *Manual de Propiedad Intelectual*. Valencia: Tirant lo blanch.
- Borrego Cabezas, C., & et al. (2012). *Compendio práctico sobre la protección de la Propiedad Industrial*. Valladolid: Thomson Reuters.
- Campuzano, A. B., Palomar Olmeda, A., & Calderón, C. (2019). *El Derecho de la Competencia 2ª Edición*. Valencia: Tirant lo Blanch.

- Carbajo Cascón, F., & et al. (2017). *Manual práctico de Derecho de la Competencia*. Valencia: Tirant lo blanch.
- Corberá Martínez, J. M. (2017). *Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales. Últimos desarrollos en el sistema de marcas*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Corberá Martínez, J. M. (2017). *Los conflictos entre las marcas y las denominaciones sociales. Últimos desarrollos en el sistema de marcas*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Corno Caparrós, L. (2005). *Marcas y Nombres de Dominio*. Madrid: Francis Lefebvre .
- Curto Polo, M. M. (2011). Actos de confusión. En A. Bercovitz Rodríguez-Cano, *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Navarra: Thomson Reuters.
- Curto Polo, M. M. (2011). Actos de confusión. En J. Arpio Santacruz, A. Arroyo Aparicio, A. Ávila de la Torre, J. Bellido, R. Bércovitz Álvarez, A. Bercovitz Rodríguez-Cano, & et al., *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Navarra: Aranzadi SA.
- Darnaculleta i Gardella, M. M. (2007). *La Competencia Desleal*. Madrid: Iustell.
- Díaz, C. (2010). La protección de la marca no registrada en España Passing off y marca no registrada ¿es posible armonizar? En C. Díaz, *La protección de la marca no registrada en España Passing off y marca no registrada ¿es posible armonizar?* (pág. 25). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Emparanza Sobejano, A., Marcos Cos, J. M., Sánchez Sabater, L., Zurimendi Isla, A., Pérez Rodrigo, J. M., Poertellano Díez, P., & et al. (2009). *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid: Tecnos.
- de Oliveira Neto, G. H. (2008). El Seminario <Derecho de la Unión Europea de Marcas, Dibujos y Modelos: novedades legislativas y jurisprudenciales >. En Á. García Vidal, *Actas de Derecho Industrial. Tomo XXX*. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales.
- de Oliveira Neto, G. H. (2008). El seminario: " Derecho de la Unión Europea de marcas, dibujos y modelos: novedades legislativas y jurisprudenciales". En Á. García Vidal, *Actas de Derecho Industrial. Tomo XXX*. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Gallego Sánchez, E. (2017). *Derecho Mercantil Parte Primera* (Cuarta ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Gallego Sánchez, E., & Fernández Pérez, N. (2019). *Derecho Mercantil Parte Primera*. En E. Gallego Sánchez, & N. Fernández Pérez, *Derecho Mercantil Parte Primera* (Quinta ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Larriba Hinojar, B. (2006). *La tutela penal del diseño industrial*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Lence Reija, C. (2005). Desarrollo del Diseño: el Reglamento de la ley española y la propuesta de 2004 de modificación de la Directiva. En J. M. Botana Agra, & J. A.

- Gómez Segade, *Actas de Derecho Industrial. Tomo XXV*. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Lence Reija, C. (2006). El permanente conflicto entre Propiedad Intelectual y Libre Competencia. En J. M. Botana Agra, & J. A. Gómez Segade, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXVI*. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Montero García-Noblejas, P. (2018). Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXXVIII. En M. Álvarez San José, & Et al, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXXVIII* (pág. 548). Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Llobregat Hurtado, M. L. (2007). *Temas de propiedad industrial*. LA LEY.
- Llobregat Hurtado, M. L. (2007). *Temas de Propiedad Industrial* (2º ed.). Madrid: Wolters Kluwer España S.A.
- Martín Salamanca, S. (2017). Derecho de la Propiedad Intelectual. Derecho de Autor y Propiedad Industrial. En I. Blanco Esguevillas, & e. al., *Derecho de la Propiedad Intelectual. Derecho de Autor y Propiedad Industrial*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Medina Gonzalez, M. Á., & Baz Baz, L. (2018). Actualidad Mercantil 2018. En J. E. Muñoz Rodríguez, *Actualidad Mercantil 2018* (págs. 318-319). Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Olivares Delgado, F. (2018). Marcas negras en la era de la transparencia. En F. O. Delgado, *Marcas negras en la era de la transparencia* (pág. 367). Barcelona: Gedisa, S.A.
- Ortega Díaz, J. F. (2012). Marcas y distribución comercial. En E. Galán Corona, & Carbajo Cascón, Fernando, *Marcas y distribución comercial* (pág. 288). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Otero Lastres, J. M. (2008). La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto. En J. M. Botana Agra, & J. A. Gómez Segade, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXVIII*. Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Otero Lastres, J. M. (2013). Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXXIII. En Á. G. Vidal, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXXIII* (pág. 650). Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Otero Lastres, J. M. (2017). Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición. En C. Fernández-Novoa, J. M. Otero Lastres, & M. Botana Agra, *Manual de la Propiedad Industrial, 3ª edición* (pág. 781). Madrid: Marcial Pons.
- Peinado, J. I. (2018). Lecciones de Derecho Mercantil. En U. e. al, *Lecciones de Derecho Mercantil*. (Vol. Volumen 1). Navarra: Aranzadi.
- Pérez Mosteiro, A. M. (2011). *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal*. Difusión Jurídica.

- Ramírez Orozco, M., & Saavedra Siabatto, F. A. (2012). *Manual sobre Diseños Industriales*. Bogotá.
- Rodríguez, F. (2020). Propiedad Industrial e Intelectual 2020. En E. Ortega Burgos, *Propiedad Industrial e Intelectual 2020*. Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Rogel Vide, C., & et al. (2005). *La duración de la propiedad intelectual y las obras en dominio público*. Reus.
- Ruiz de Velasco y del Valle, A. (2003). *Manual de Derecho Mercantil*. Univ Pontifica Comillas.
- Ruiz Muñoz, M. (2017). Introducción general a la Propiedad Intelectual en sentido amplio: Derecho de autor y Derecho de la Propiedad Industrial. En I. Blanco Esguevillas, & et al., *Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho de Autor y Propiedad Industrial*. Valencia: Tirant lo Blach.
- Rus Alba, E. (2013). El "Ecce Homo" de Borja y los derechos de Propiedad Intelectual. En Á. G. Vidal, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXXIII* (pág. 303). Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales.
- Silvestre, O. (2009). *La propiedad industrial: la propiedad industrial a la luz de la ley 20/00*. El Cid editor.

(b) FUENTES NORMATIVAS

- España. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado de 29/12/1978, núm. 311.
- España. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Boletín Oficial del Estado de 11/01/1991, núm. 10.
- España. Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Boletín Oficial del Estado de 08/12/2001, núm. 294.
- España. Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Boletín Oficial del Estado, de 8 de julio de 2003, núm. 162.
- España. Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Boletín Oficial del Estado de 22/04/1996, núm. 97.

(c) FUENTES JURISPRUDENCIALES

- 9839/2003, 9839/2003 (Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo 28 de Junio de 2006).
- «Dibujo o modelo comunitario — Procedimiento de nulidad — Dibujo o modelo comunitario registrado que representa un ornamento — Dibujo o modelo anterior — Motivo de nulidad — Falta de carácter singular — Producto de que se trata — Grado de libertad del aut, T-57/16 (Tribunal General. Sala Cuarta 18 de Julio de 2017).
- 300 (Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil 4 de Abril de 1994).
- 401/2004 (Audiencia Provincial de Oviedo 11 de Noviembre de 2004).

654/2007 (Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª) 12 de Junio de 2007).

1229/2008 (Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil 22 de Diciembre2008 de 2008).

6676/2008 (Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 15 de 12 de 2008).

792/2010 (Tribunal Supremo 9 de Diciembre de 2010).

611/2011 (Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 12 de Septiembre de 2011).

870/16 (Audiencia Provincial de Valencia 3 de Octubre de 2016).

STS 1910/2017 (Tribunal Supremo. Sala de lo Civil 17 de 5 de 2017).

453/2017 (Audiencia Provincial de Cordoba. Sección 1ª 14 de Julio de 2017).

122/2017 (Audiencia Provincial de Madrid 10 de Marzo de 2017).

Canon Kabushiki Kaisha, C-39/97 (Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 29 de Septiembre de 1998).

caso <BUDMEN>, T-129/01 (Tribunal de Primera Instancia 3 de Julio de 2003).

Caso Freixenet, S.A, C-344/10 P y C-345/10 P (Tribunal de Justicia (Sala Tercera) 20 de Octubre de 2011).

Caso Voss of Norway ASA contra Oficina de Armonización del Mercado Interior, TJCE 2015\170 (Tribunal de Justicia. Sala Sexta 7 de Mayo de 2015).

EDJ 2006/98778, EDJ 2006/98778 (Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo 28 de Junio de 2006).

Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV., C-342/97 (Tribunal de Justicia 22 de Junio de 1999).

PepsiCo, Inc. contra Grupo Promer Mon Graphic SA., Asunto C-281/10 P (Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) 20 de Octubre de 2011).

S 18-06-1993, rec. 786/1991, EDJ 1993/6013 (Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo 18 de Junio de 1993).

STJUE de 12 de febrero de 2004, caso Postkantoor, asunto C-363/99 (Tribunal de Justicia de la Unión Europea 12 de Febrero de 2004).

STJUE de 18 de Junio de 2002, asunto C-299/99 (El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 18 de Junio de 2002).

STJUE de 24 de Junio de 2004, caso Heidelberger Bauchemie, C-49/02 (Tribunal de Justicia de la Unión Europea 24 de Junio de 2004).

(d) ARTÍCULOS DE PRENSA DIGITAL

- Burguera. (12 de junio de 2014). *Burguera abogados*. Obtenido de Burguera abogados: <https://www.burgueraabogados.com/que-son-actos-de-confusion-en-competencia-desleal/>
- Burguera. (24 de Julio de 2014). <https://www.burgueraabogados.com/>. Obtenido de <https://www.burgueraabogados.com/>: <https://www.burgueraabogados.com/que-actos-de-imitacion-son-competencia-desleal/>
- Caraventes, S. (s.f.). *EL RETO DE EMPRENDER GROWING TALENTS*. www.elretodeemprender.com. Obtenido de EL RETO DE EMPRENDER GROWING TALENTS. www.elretodeemprender.com: <https://www.elretodeemprender.com/prohibiciones-para-registrar-una-marca/>
- CEFIRE. (s.f.). *CEFIRE.edu.gva.es*. Obtenido de CEFIRE.edu.gva.es: http://cefire.edu.gva.es/pluginfile.php/1072736/mod_resource/content/1/5_duracin_de_la_propiedad_intelectual_dominio_publico.html
- Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana. (s.f.). *Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana*. Obtenido de Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana: http://www.camarascv.org/EMPRENEDORES/_pdf/propiedad_industrial.pdf
- De Cabo San Pablo, J. (5 de Junio de 2019). *Legaltoday*. Obtenido de Legaltoday: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/prop_industrial/como-puedo-proteger-mi-propiedad-industrial-e-intelectual-fuera-de-las-fronteras-espanolas
- de Felix Parrondo, E. (s.f.). *Cuatrecasas, Gonçalves Pereira*. Obtenido de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira: https://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/principales_modificaciones_de_la_ley_de_competencia_desleal_618.pdf
- Delgado, E. (10 de Octubre de 2013). *Enrique Delgado Abogado*. <http://www.enriquedelgado.es/>. Obtenido de Enrique Delgado Abogado. <http://www.enriquedelgado.es/>: <http://www.enriquedelgado.es/prohibiciones-absolutas-para-registrar-un-signo-como-marca/>
- Derechos de Autor en plataformas e-learning. (18 de Septiembre de 2009). *UGR*. Obtenido de UGR: https://www.ugr.es/~derechosdeautor/derechos_autor.html#2._Obras_protegidas
- EOI. (s.f.). *EOI*. Obtenido de EOI: https://www.eoi.es/wiki/index.php/LOS_DERECHOS_MORALES_DEL AUTOR_en_Propiedad_intelectual
- EOI WIKI. (s.f.). *EOI WIKI*. Obtenido de EOI WIKI: https://www.eoi.es/wiki/index.php/LOS_DERECHOS_MORALES_DEL AUTOR_en_Propiedad_intelectual
- EOI, W. (s.f.). *Wiki EOI*. Obtenido de wiki EOI: https://www.eoi.es/wiki/index.php/La_proteccion_del_diseño_industrial_en_Propiedad_industrial

- Espinilla Yagüe, J. L. (9 de Mayo de 2019). *www.economistjurist.es*. Obtenido de [www.economistjurist.es](https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/los-actos-de-imitacion-en-la-ley-de-competencia-desleal/#): <https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/los-actos-de-imitacion-en-la-ley-de-competencia-desleal/#>
- Espinoza, K. (s.f.). El acto de confusión como acto de competencia Desleal y el riesgo de confusión marcaria como infracción a los derechos de la Propiedad Industrial. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual* N° 5, 122.
- EUIPO, a. (22 de Septiembre de 2017). *Euipo.europa.eu*. Obtenido de [Euipo.europa.eu](https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-definition): <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-mark-definition>
- García Domínguez, J. (31 de Mayo de 2018). *unileon*. Obtenido de [unileon](https://www.unileon.es/files/jornada1_presentacion1_20180528.pdf): https://www.unileon.es/files/jornada1_presentacion1_20180528.pdf
- García Domínguez, J. (s.f.). *Guia-Manual Propiedad Intelectual e Industrial para emprendedores y empresas de base tecnológica*. Obtenido de INESPO. Innovation Network Spain-Portugal: http://innotransfer.eu/images/stories/documentos/PropiedadIndustrialeIntelectual_ES.pdf
- García Vidal, Á. (s.f.). *Gomez-Acebo & Pombo*. Obtenido de Gomez-Acebo & Pombo: <https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/la-reforma-del-derecho-europeo-de-marcas-i-principales-novedades-introducidas-por-la-directiva-ue-2015-2436.pdf>
- Gil Celedonio, J. A. (s.f.). *Oficina española de patentes y de marcas*. Obtenido de Oficina española de patentes y de marcas: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/130_01_Reforma_Ley_Marcas.pdf
- Iberley. (31 de Agosto de 2017). *Iberley el valo de la confianza.Colex*. Obtenido de Iberley el valo de la confianza.Colex: <https://www.iberley.es/temas/disenio-industrial-43701>
- Iberley. (17 de Febrero de 2020). *Iberley.es*. Obtenido de [Iberley.es](https://www.iberley.es/temas/proteccion-derecho-autor-45231): <https://www.iberley.es/temas/proteccion-derecho-autor-45231>
- iberley.es. (30 de Julio de 2019). *iberley.es*. Obtenido de [iberley.es](https://www.iberley.es/temas/marcas-43411): <https://www.iberley.es/temas/marcas-43411>
- iered. (s.f.). *iered*. Obtenido de [iered](http://www.iered.org/miembros/ulises/representacion-ideas/Derechos-Autor/derechos_morales_y_patrimoniales_en_el_derecho_de_autor.html): http://www.iered.org/miembros/ulises/representacion-ideas/Derechos-Autor/derechos_morales_y_patrimoniales_en_el_derecho_de_autor.html
- INDECOPI. (s.f.). *INDECOPI*. Obtenido de INDECOPI: <https://www.youtube.com/watch?v=IFvjogZqmKA>
- Instituto Nacional de Propiedad Industrial Chile. (s.f.). *inapi.cl*. Obtenido de [inapi.cl](https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/fo-article-798.pdf): <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/fo-article-798.pdf>
- Instituto Nacional Propiedad Industrial Chile. (s.f.). *inapi.cl*. Obtenido de [inapi.cl](https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-798.html): <https://www.inapi.cl/portal/institucional/600/w3-article-798.html>

José Luís Requero Propiedad Industrial. (21 de Marzo de 2018). *JoséLuísRequero Propiedad Industrial*.www.joseluisrequero.com. Obtenido de JoséLuísRequero Propiedad Industrial.www.joseluisrequero.com:
[https://www.joseluisrequero.com/prohibiciones-de-registro-de-marcas/#:~:text=Prohibiciones%20de%20registro%20relativas,design%20prod-uctos%20o%20servicios%20exactos](https://www.joseluisrequero.com/prohibiciones-de-registro-de-marcas/#:~:text=Prohibiciones%20de%20registro%20relativas,design%20productos%20o%20servicios%20exactos).

Lleytons International Private Law. (s.f.). *lleytons.com*. Obtenido de lleytons.com:
<https://www.lleytons.com/conocimiento/las-funciones-de-la-marca/>

Martinez Echevarría Abogados. (24 de Julio de 2019). *Competencia desleal: actos de imitación y comparación - Martínez-Echevarría Abogados*. Obtenido de Competencia desleal: actos de imitación y comparación - Martínez-Echevarría Abogados: https://www.youtube.com/watch?v=_xQ7a0pkgw4

Martínez Salcedo, J. C. (24 de Octubre de 2016). *asuntoslegales.com*. Obtenido de asuntoslegales.com: <https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/las-funcionesde-la-marca-2434066>

Massaguer Fuentes, J. (s.f.). *URIA.com*. Obtenido de URIA.com:
<https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1582/documento/b01.pdf?id=2084>

Maza Correa, J. P. (29 de Diciembre de 2017). *Pablomazaabogado.es*. Obtenido de Pablomazaabogado.es: <https://pablomazaabogado.es/marcas/caracter-distintivo-marcas/>

Mesa, C. (2 de Junio de 2020). *Garrigues. Blog propiedad intelectual e industrial*. Obtenido de Garrigues. Blog propiedad intelectual e industrial:
<https://blogip.garrigues.com/disenos/limites-del-diseno-industrial-para-proteger-el-packaging-para-el-tribunal-general-de-la-union-europea-lo-esencial-esta-en-el-exterior>

Minero Alejandro, G. (s.f.). Análisis sobre la protección de los catálogos de. *Revista Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil num.104/2017*.

Minero Alejandro, G. (s.f.). *dialnet.uniroja.es*. Obtenido de dialnet.uniroja.es:
<file:///C:/Users/Belenchujeje/Downloads/Dialnet-AproximacionJuridicaAlConceptoDeDerechoDeAutorInte-4327454.pdf>

Ministerio de Cultura y Deporte . (s.f.). *Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España*. Obtenido de Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España:
<http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-intelectual/preguntas-mas-frecuentes/derechos-duracion-y-transmision.html#:~:text=de%20propiedad%20intelectual%3F-%20BFCu%3%A1%20es%20la%20duraci%C3%B3n%20de%20los%20derechos%20>

Ministerio de Cultura y Deporte.Gobierno de España. (s.f.). *Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España*. Obtenido de Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España:

<http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/propiedadintelectual/la-propiedad-intelectual/definicion.html>

- Mogin Barquín, M. T. (s.f.). *Oficina Española de Patentes y de Marcas*. Obtenido de Oficina Española de Patentes y de Marcas:
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/wipo_dm_sym_bue_07/wipo_dm_sym_bue_07_www_78205.pdf
- Muñoz Deiros, E. (9 de Febrero de 2014). *www.evamunoz.es*. Obtenido de *www.evamunoz.es*: <https://evamunoz.es/actos-de-competencia-desleal-actos-de-imitacion/>
- Oficina española de Patentes y de Marcas. (2017). *OEPM*. Obtenido de OEPM:
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Ponencias/116_05_SeminarioSantander_UIMP_2017.pdf
- Oficina Española de Patentes y de Marcas. (Enero de 2019). *Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Oficina española de patentes y de marcas*. Obtenido de Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Oficina española de patentes y de marcas:
http://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Invenciones_Ley_24_2015/2019_02_07_Directrices_Examen_Disenos_Industriales.pdf
- Oficina Española de Patentes y de Marcas. (s.f.). *OEPM*. Obtenido de OEPM:
https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf
- Oficina Española de Patentes y de Marcas. (s.f.). *OEPM*. Obtenido de OEPM:
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/proteccion/beneficios_de_proteger_signos_distintivos_invenciones_y_disenos.html
- Oficina Española de Patentes y de Marcas. (s.f.). *OEPM*. Obtenido de OEPM:
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqSignos13.html?modalidadFaq=modalidad.2
- Oficina Española de Patentes y de Marcas. (s.f.). *OEPM*. Obtenido de OEPM:
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/proteccion/beneficios_de_proteger_signos_distintivos_invenciones_y_disenos.html
- Oficina Española de Patentes y de Marcas. (s.f.). *OEPM.es*. Obtenido de OEPM.es:
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqCuestiones04.html?modalidadFaq=noSel
- Oficina Española de Patentes y de Marcas. (s.f.). *Oficina Española de Patentes y de Marcas*. Obtenido de Oficina Española de Patentes y de Marcas:
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/preguntas_frecuentes/FaqDisenos01.html
- Oficina Española de Patentes y de Marcas. (s.f.). *Oficina española de Patentes y de Marcas*. *www.oepm.es*. Obtenido de Oficina española de Patentes y de Marcas. *www.oepm.es*:

- https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf
- Oficina Española de Patentes y de Marcas. (s.f.). *Oficina española de Patentes y Marcas*. Obtenido de Oficina española de Patentes y Marcas: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_absolutas_signos.pdf
- OMPI. (26 de Abril de 2017). *www.wipo.com*. Obtenido de *www.wipo.com*: https://www.wipo.int/ip-outreach/es/ipday/2017/dg_message.html
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *OMPI*. Obtenido de OMPI: <https://www.wipo.int/copyright/es/>
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (s.f.). *OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual*. Obtenido de OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual: https://www.wipo.int/designs/es/faq_industrialdesigns.html
- Organización Mundial Propiedad Intelectual. (s.f.). *WIPO*. Obtenido de WIPO: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
- Osborne Clarke*. (22 de Enero de 2019). Obtenido de Osborne Clarke: <https://www.osborneclarke.com/es/insights/transposicion-de-la-directiva-ue-20152436-para-la-aproximacion-de-las-legislaciones-de-los-estados-miembros-en-materia-de-marcas/>
- OXFORD, L. B. (s.f.). *LEXICO*. Obtenido de LEXICO: <https://www.lexico.com/es/definicion/mercado>
- Patiño Alves, B. (s.f.). <https://www.beatrizpatino.com/>. Obtenido de <https://www.beatrizpatino.com/>: <https://www.beatrizpatino.com/wp-content/uploads/2015/05/ACTOS-DE-COMPARACION-E-IMITACION-COMO-PRACTICA-ENGANOSA.pdf>
- Pyme Legal. (s.f.). *Pyme legal*. *www.pymelegal.es*. Obtenido de Pyme legal. *www.pymelegal.es*: <https://www.pymelegal.es/noticias/registro-de-marcas/prohibiciones-absolutas-al-registrar-una-marca>
- Rábade, R. (31 de Enero de 2020). Salamanca casi cuadruplicó el número de solicitudes de patentes durante 2019. *El norte de Castilla*.
- Real Academia de la Lengua Española. (s.f.). *RAE*. Obtenido de RAE: <https://dle.rae.es/imitar>
- registrarmarcaonline, a. (s.f.). *registrarmarcaonline.com*. Obtenido de *registrarmarcaonline.com*: <https://www.registrarmarcaonline.com/funciones-las-marcas/>
- Revista de la OMPI, a. (2002). La función de las marcas en la comercialización. *Revista de la OMPI*, 2.

- Rey-Alvite Villar, M. (2014). EL CARÁCTER DISTINTIVO DE LA MARCA TRIDIMENSIONAL. En M. Rey-Alvite Villar, *Cuadernos de Derecho Transnacional* (pág. 299). Santiago de Compostela.
- Rey-Alvite Villar, M. (2014). El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea. *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 4-5.
- Sánchez, C. (8 de Mayo de 2020). *Blog CuatreCasas*. Obtenido de Blog CuatreCasas: <https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/limites-al-registro-de-marca-tridimensional-stjue-caso-gomboc/>
- Suñol, A. (17 de Marzo de 2016). *almacenderecho*. Obtenido de almacenderecho: <https://almacenderecho.org/el-caracter-indebido-de-los-actos-de-imitacion-por-comportar-un-aprovechamiento-indebido-del-esfuerzo-ajeno>
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea. (s.f.). *Curia*. www.curia.europa.eu. Obtenido de Curia www.curia.europa.eu: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2013-04/192685_2012_6020_cdj_ra_2012_es_proof_01.pdf
- Troncoso, E. (s.f.). *Elizabeth Troncoso*. * elizabethtroncoso.com. Obtenido de Elizabeth Troncoso.* elizabethtroncoso.com: <https://elizabethtroncoso.com/prohibiciones-para-registrar-una-marca/>
- Universidad de Alcalá. (s.f.). *BUAH*. Obtenido de BUAH: <https://biblioteca.uah.es/investigacion/derechos-autor.asp>
- Universidad de Alicante. (s.f.). *Biblioteca UA*. Obtenido de Biblioteca UA: <https://biblioteca.ua.es/es/investiga-y-publica/pi/derechos-sujetos-y-obras.html>
- Uría Menéndez. (Enero de 2019). *Uría Menéndez*. Obtenido de Uría Menéndez: https://www.uria.com/documentos/circulares/1039/documento/8395/01_enero_2019.pdf?id=8395