

GARRIGUES

Moda y Derecho

número 10 - Julio / Agosto / Septiembre 2015

El *damier* de Louis Vuitton
¿En el dominio público?

Cómo proteger una marca
en Estados Unidos

Licencia de marca comercial en Polonia

Concursos, campañas promocionales y
envío de comunicaciones comerciales

Algunas novedades de la nueva ley de
fomento de la financiación empresarial

Una aproximación al concepto y delito
de la publicidad engañosa

Presentación Guía Promociones



Índice

- 3 El *damier* de Louis Vuitton
¿En el dominio público?
- 5 Cómo proteger una marca
en Estados Unidos
- 7 Licencia de marca comercial en Polonia
- 9 Concursos, campañas promocionales y
envío de comunicaciones comerciales
- 11 Algunas novedades de la nueva ley de
fomento de la financiación empresarial
- 13 Una aproximación al concepto y delito
de la publicidad engañosa
- 15 Presentación Guía Promociones

GARRIGUES

Moda y Derecho

Dirige y coordina la publicación:

Cristina Mesa, *asociada senior. Propiedad Industrial e Intelectual.*

Diseño y Realización:

Departamento de Intangibles de Garrigues

El *damier* de Louis Vuitton ¿En el dominio público?

Cristina Mesa

El *damier* de Louis Vuitton es, en mi opinión, el *print* más conocido de la industria de la moda. Su damero bicolor y la urdimbre impresa en el mismo se han balanceado por los antebrazos más famosos del mundo desde finales del siglo XIX, convirtiéndose en un innegable icono de la historia del lujo. Keith Richards, Madonna, Sean Connery, Angelina Jolie, Gisele Bündchen, David Bowie... La lista es prácticamente interminable. Pero el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) no parece estar de acuerdo con los *fashionistas* y ha anulado los registros marcarios de Louis Vuitton para proteger su preciado *print* ¿Por qué? Porque para el TGUE, Louis Vuitton no ha conseguido acreditar que su *damier* es lo suficientemente conocido en todos los países de la Unión Europea.

El proceso de nulidad comienza el 28 de septiembre de 2009 a instancias de Nanu-Nanu, cadena alemana especializada en la venta de artículos de regalo y hogar que solicita la anulación del registro por entender que no tiene el necesario carácter distintivo. Para Nanu-Nanu, el *damier* es un motivo decorativo completamente descriptivo y habitual en el sector de la decoración, lo que implica que no puede ser monopolizado por nadie –ni siquiera por Louis Vuitton. Los registros afectados por la solicitud de nulidad son las marcas comunitarias



gráficas núm. 370.445 –registrada el 27 de agosto de 1998 en la Oficina para la Armonización del Mercado Interior (OAMI)- y núm. 6.587.851 –registrada el 21 de noviembre de 2008 en la OAMI- para productos de cuero e imitaciones de cuero¹.

La OAMI le da la razón a Nanu-Nanu, entendiendo que el *damier* es una figura básica y banal compuesta por elementos muy simples que además, se utilizan comúnmente con fines decorativos². Entiende por tanto que, a falta de otros elementos que le den un carácter singular, el *damier* no es apto para cumplir la función esencial de la marca: identificar el origen empresarial de los productos. El TGUE está de acuerdo con la OAMI. La sentencia del TGUE es interesante no sólo por las consecuencias que se derivan de la misma, esto es, la entrada en el dominio público del *damier* de Louis Vuitton, sino también por el análisis que lleva a cabo sobre la distintividad sobrevenida de la marca. Veámoslo.

En primer lugar, el Reglamento de Marca Comunitaria³ exige que los signos que pretendan registrarse como marca tengan carácter distintivo, esto es, que sean capaces de distinguir el origen empresarial de los productos que identifican⁴. Este carácter distintivo puede ser intrínseco cuando se desprende de la propia naturaleza de la marca, es decir, cuando el signo es susceptible de identificar el origen empresarial de unos productos y/o servicios determinados por su propia configuración formal. Así sucede, por ejemplo, con la marca denominativa LOUIS VUITTON que, obviamente, posee el carácter distintivo suficiente para acreditar el origen empresarial de los productos que identifica. Para el TGUE, es más difícil acreditar la distintividad intrínseca de las marcas gráficas que de las marcas denominativas o mixtas por un motivo sencillo: el consumidor medio no está acostumbrado a percibir estos signos como marcas, sino como meros elementos decorativos⁵. Los argumentos del TGUE al negar la distintividad intrínseca del *damier* son convincentes. En su origen, allá por el siglo XIX, no creo que nadie fuese capaz de identificar este *print*, per se, como una marca.

Pero nada impide que un signo que originariamente carecía de carácter distintivo, acabe adquiriéndolo con el paso del tiempo. Esta es la baza que, en mi opinión, debería haber jugado Louis Vuitton desde el principio: la distintividad sobrevenida. Caben dos vías para reivindicar el registro de un signo inicialmente carente de distintividad. La primera vía pasa por acreditar ante la OAMI que el signo que pretendemos registrar tiene distintividad sobrevenida, es decir, por acreditar que la marca es válida para el registro gracias al uso intensivo que se ha hecho de la misma⁶. En este supuesto, el solicitante debe acreditar en el momento de efectuar el registro, que la marca ha adquirido la necesaria distintividad⁷ por el uso intensivo que se ha hecho de la

1). Clase 18 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957: "Productos de cuero no comprendidos en otras clases, principalmente cajas de cuero o cartón-cuero, envolturas de cuero o imitaciones de cuero; cofres, bolsas y equipos de viaje, sacos-funda para vestidos [de viaje], baúles, maletas, equipajes, cofrecillos para artículos de tocador, mochilas, bolsos, bolsas de playa, bolsas para la compra, macutos, maletines, portadocumentos (carteras), carteras escolares, saquitos, artículos de marroquinería, principalmente carteras (de bolsillo), monederos que no sean de metales preciosos, bolsas, llaveros, tarjeteros, fundas para talonarios; paraguas, parasoles, sombrillas, bastones, bastones de asiento".

2). Resolución de 4 de mayo de 2012 de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, confirmando la Resolución de 11 de julio de 2011 de la División de Anulación de la OAMI.

3). Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (en adelante, "Reglamento de Marca Comunitaria").

4). Artículo 4 del Reglamento de Marca Comunitaria: "Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica y, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas".

5). Párrafo 25 de la Sentencia del TGUE de 21 de abril de 2015 en el Asunto T-359/12 Louis Vuitton Malletier v OAMI: "También sucede así en el caso de una marca figurativa constituida por una parte de la forma del producto que designa, en la medida en que el público pertinente la percibirá inmediatamente y sin reflexión particular como una representación de un detalle particularmente interesante o atractivo del producto de que se trate y no como una indicación de su origen comercial (sentencia Dibujo a cuadros en gris oscuro, gris claro, negro, beis, rojo oscuro y rojo claro, citada en el apartado 20 supra, EU:T:2015:442, apartado 43)".

6). Artículo 7.3 del Reglamento de Marca Comunitaria: "Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma".

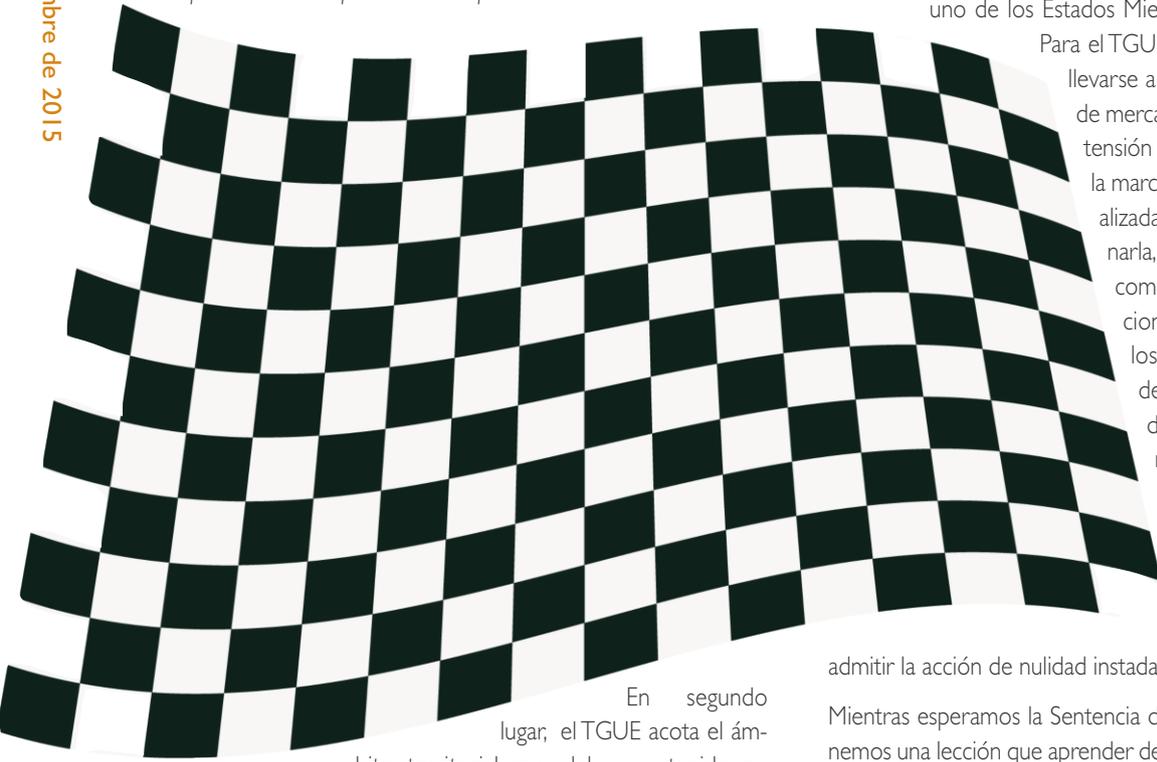
7). Artículo 52 del Reglamento de Marca Comunitaria: "Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada".

misma a lo largo del tiempo. La segunda vía aplica en aquellos supuestos en los que la marca accedió al registro aun careciendo de distintividad. En este último caso estamos ante una marca viciada de nulidad cuando accedió al registro que, sin embargo, no puede ser anulada por haber ganado la necesaria distintividad con posterioridad.

Louis Vuitton no reivindicó la distintividad sobrevenida de sus marcas en el momento del registro por lo que, ante la acción de nulidad solicitada por Nanu-Nana, la única vía de defensa sería pasaba por acreditar que los signos habían adquirido distintividad con el paso del tiempo y que, en consecuencia, no podían ser anulados. La relevancia de esta Sentencia está en los umbrales probatorios definidos por el TGUE a la hora de acreditar la distintividad sobrevenida de una marca que, en el momento de su registro, carecía de ella.

En primer lugar, el TGUE acota las fechas que deben ser tenidas en cuenta a la hora de evaluar si la marca en cuestión ha adquirido la distintividad suficiente para ser mantenida en el registro. Así, el espacio temporal relevante se extiende desde la fecha de registro de la marca hasta la fecha de la solicitud de nulidad:

*"[S]egún reiterada jurisprudencia, para ampararse en el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, la marca cuya nulidad se ha solicitado debe haber adquirido carácter distintivo entre la fecha de su registro y la de la solicitud de nulidad. Incumbe al titular de la marca presentar las pruebas apropiada y suficientes para demostrar que ésta ha adquirido tal carácter"*⁸.



En segundo lugar, el TGUE acota el ámbito territorial que debe ser tenido en cuenta a la hora de acreditar la distintividad sobrevenida de una marca comunitaria. Para Louis Vuitton, que aplica analógicamente el umbral exigido para demostrar la notoriedad de una marca, es suficiente que el titular acredite la distintividad sobrevenida de sus marcas en una

parte sustancial del territorio de la UE. El TGUE discrepa, entendiendo que la distintividad debe acreditarse en todos y cada uno de los Estados que eran miembros de la UE en el momento de la solicitud de registro⁹. El razonamiento del TGUE es del todo coherente con la finalidad del Reglamento de Marca Comunitaria. La marca comunitaria es un derecho unitario, un todo o nada. Es suficiente que una marca carezca de distintividad en un Estado Miembro para que deba denegarse su registro. En consecuencia, resulta lógico concluir que si el titular no puede acreditar la distintividad sobrevenida en todos y cada uno de los Estados Miembro, deba admitirse la anulación de la misma:

*"Del carácter unitario de la marca comunitaria resulta que, para que se admita su registro, un signo debe poseer un carácter distintivo intrínseco o adquirido como consecuencia del uso en el conjunto de la Unión. En efecto, resultaría paradójico admitir, por una parte... que un Estado miembro deba denegar el registro como marca nacional de un signo desprovisto de carácter distintivo en su territorio y, por otra parte, que este mismo Estado esté obligado a respetar una marca comunitaria relativa a ese mismo signo por la única razón de que éste ha adquirido carácter distintivo en el territorio de otro Estado miembro"*¹⁰.

En este contexto, la prueba aportada por Louis Vuitton debía haber acreditado que en el período transcurrido desde la solicitud de sus marcas hasta la fecha de la solicitud de nulidad instada por Nanu-Nana, sus marcas habían adquirido distintividad sobrevenida en todos y cada uno de los Estados Miembros de la UE. No lo consiguió.

Para el TGUE la valoración de la prueba debía llevarse a cabo teniendo en cuenta la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la magnitud de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, las declaraciones de las cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales y, por supuesto, los sondeos de opinión. En opinión del TGUE, Louis Vuitton no fue capaz de acreditar la distintividad sobrevenida de sus marcas en al menos cuatro Estados: el Reino de Dinamarca, la República Portuguesa, la República de Finlandia y el Reino de Suecia. Éste déficit probatorio fue más que suficiente para

admitir la acción de nulidad instada por Nanu-Nana.

Mientras esperamos la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, tenemos una lección que aprender de lo sucedido. Nunca podemos asumir el renombre de una marca. En lo que a la OAMI se refiere, el peligro está en que, como diría Cocó Chanel, nunca se es lo suficientemente famoso.

8). Párrafo 70 de la Sentencia del TGUE de 21 de abril de 2015 en el Asunto T-359/12 Louis Vuitton Malletier v OAMI.

9). Párrafo 81 de la Sentencia del TGUE de 21 de abril de 2015 en el Asunto T-359/12 Louis Vuitton Malletier v OAMI: "También es necesario precisar a este respecto que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165, apartados 1 y 4, del Reglamento n.º 207/2009, la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso sólo debe aportarse en relación con los Estados que eran miembros de la Unión en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, es decir, en este caso, en la Unión compuesta por quince Estados miembros el 18 de septiembre de 1996".

10). Párrafo 86 de la Sentencia del TGUE de 21 de abril de 2015 en el Asunto T-359/12 Louis Vuitton Malletier v OAMI.



Cómo proteger una marca en Estados Unidos

Natalia Ruiz Gallegos

¿Sección 1(a)? ¿Sección 1(b)?... no, no estamos buscando un producto en el supermercado ni en unos grandes almacenes, estamos decidiendo de qué manera proteger nuestra marca en Estados Unidos.

Antes de decidir qué "sección" es la adecuada, lo primero que hay que tener en cuenta es que en Estados Unidos el derecho sobre una marca no viene otorgado por el registro, sino por el uso de la misma. El derecho no lo ostenta quien sea "*first to file*", sino "*first to use*". Por lo tanto, no vale de mucho proteger una marca que no se está utilizando o se va a utilizar en un futuro próximo en el territorio norteamericano. De esto deriva que la Ley de Marcas norteamericana (The Lanham Act) ofrezca varias alternativas para solicitar una marca, haciendo todas ellas alusión al uso que se realiza o se pretende realizar de la marca en cuestión.

Para proteger una marca en los Estados Unidos hay dos diferentes vías: como marca nacional, ante la US Patent and Trademark Office (USPTO) o como marca internacional, ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ya que Estados Unidos es país firmante del Protocolo de Madrid desde el 2 de noviembre de 2003.

Solicitud de Marca Nacional

Para solicitar una marca ante la USPTO es necesario basar dicha solicitud en al menos una de las siguientes secciones de la Ley de Marcas norteamericana:

(1) Uso actual en el comercio, según la sección 1(a). Es posible hacer uso de esta base cuando una marca está siendo utilizada en el comercio en EEUU.

Los requisitos para que una solicitud pueda basarse en la sección 1(a) son como sigue:

- (i) El titular debe probar que la marca está en uso en el comercio en EEUU para los productos o servicios que pretenden protegerse.
- (ii) Debe facilitarse la fecha de primer uso de la marca en cualquier lugar del mundo y en EEUU, para los productos y servicios que pretendan protegerse.
- (iii) Debe aportar al menos una prueba por cada clase solicitada de que la marca está siendo utilizada en EEUU, tal y como pretende protegerse.

(2) Intención de Uso, según la sección 1(b). En este caso, el titular solicita de buena fe el registro de la marca, comprometiéndose a su uso en el comercio en Estados Unidos en un futuro inmediato. Una vez que la marca supera el examen de

registro y se emite el Aviso de Concesión, el solicitante dispone de seis meses para presentar una Declaración de Uso. Este plazo puede extenderse por periodos adicionales de seis meses hasta un máximo de 36 meses.

(3) Registro de una marca basada en un registro de marca del país del titular (“home registration”) según la sección 44(e). En este caso, es necesario que el titular disponga de un registro ante su Oficina local (por ejemplo, una marca española o comunitaria en el caso de un titular español). Es posible utilizar también como base una solicitud, aunque todavía no haya sido concedida, si bien en este caso la concesión de la marca estadounidense quedará suspendida hasta que la marca base sea finalmente registrada.

Los requisitos para una solicitud según la sección 44(e) son como sigue:

- (i) Una Declaración de Uso firmada por el titular comprometiéndose de buena fe a utilizar la marca en el comercio estadounidense para los productos y servicios que se pretendan proteger:
- (ii) Una certificación reciente o una fotocopia del certificado de registro de la marca base donde se asegure que la marca está en vigor. Este documento debe mostrar el nombre del titular; la marca, los productos y servicios protegidos. Además, debe aportarse una traducción al inglés del mismo.

Una vez que la solicitud es presentada bajo una de estas secciones, será examinada por la USPTO y, si no se presenta ninguna objeción a su registro, se procederá a su publicación a efectos de oposiciones a terceros. Una vez transcurrido 30 días desde la publicación, si no se ha presentado ninguna oposición o se ha solicitado una extensión del plazo para tal fin, se emitirá un Aviso de Concesión (*Notice of Allowance*).

Si la solicitud fue presentada de acuerdo con la primera opción (uso actual) o la tercera (registro nacional), se procederá a la emisión del Certificado de Registro. En el caso de la segunda opción (intención de uso), será necesario aportar una Declaración de Uso, en ausencia de la cual la concesión no llegará a ser firme.

Solicitud de Marca Internacional

Como indicábamos, Estados Unidos es miembro del Protocolo de Madrid desde 2003 y, por lo tanto, si se dispone de una solicitud o un registro de marca española o comunitaria es posible solicitar una nueva marca internacional, designado EEUU. Del mismo modo, en caso de disponer ya de una marca internacional, es posible solicitar la designación posterior de este país.

Es importante señalar que, una vez que la solicitud internacional entra en la fase nacional ante la USPTO, es bastante habitual que se emita algún tipo de Acción Oficial. A decir verdad, pocas son las designaciones de Estados Unidos en una marca internacional que sean objeto de concesión directa, sin que medie ninguna acción oficial previa a su concesión.

De ser así, si bien una acción oficial puede ser contestada directamente por su titular; la USPTO recomienda la intermediación de un profesional norteamericano, lo que resulta más

que razonable, ya que son muchas las peculiaridades de la práctica norteamericana en cuanto a exigencias formales. Una vez que ha habido una acción oficial y que un abogado estadounidense se ha personado en el expediente ante dicha oficina, todas las comunicaciones les serán remitidas y, por lo tanto, se pueden esperar los mismos costes que si fuera una solicitud nacional en cuanto a publicación y concesión.

¿Cuál de todas es la opción adecuada?. Depende de cada caso específico, que debe ser valorado en particular. Entre las ventajas y desventajas de una u otra opción, podemos mencionar las siguientes:

- Las solicitudes nacionales suelen resolverse en un plazo de tiempo más breve, ya que la solicitud se presenta directamente ante la USPTO, mientras que en el caso de la marca internacional pueden transcurrir varios meses antes de que sea enviada a la oficina nacional para su examen. De hecho, de acuerdo con el Protocolo de Madrid, la USPTO contaría con 18 meses para pronunciarse desde que OMPI les traslada la solicitud internacional y ésta entra en vía nacional.
- Las solicitudes nacionales suelen contar con menos posibilidades de que se emitan acciones oficiales, ya que un abogado norteamericano la habrá preparado expresamente y de acuerdo con la práctica de la USPTO, minimizando las posibilidades de que el examinador objete la redacción de productos y servicios o cualquier otro aspecto que puede ser previsto.
- La solicitud internacional no necesita aportar una Declaración de Uso (se aporta un formulario de declaración de intención de uso). Es decir, es tratada por la oficina como si se basara en la Sección 44 (e). Será necesario aportar declaración de uso entre el quinto y sexto año desde la emisión del Aviso de Concesión (*Notice of Allowance*)
- La marca internacional ofrece al solicitante la posibilidad de designar posteriormente otros países miembros del Sistema de Madrid, es decir, dicho registro puede ser utilizado posteriormente para proteger la marca en nuevos países con un importe más ventajoso que las marcas locales.

Así pues, podemos concluir que el registro internacional es más recomendable cuando el solicitante tiene interés en proteger su marca, en el momento de la solicitud o en un futuro, en al menos dos países, mientras que la marca nacional estadounidense ofrece más ventajas en caso de que solamente se esté interesado en este territorio. Económicamente, el registro internacional es más ventajoso en el momento de la solicitud, pero en el momento en que surja una acción oficial, el importe final hasta su registro es en muchas ocasiones muy similar al gasto que supone una marca nacional.

En cualquier caso, hacemos hincapié en que el uso es un requisito absolutamente necesario para la validez de la marca en Estados Unidos y, de no existir tal uso, será inútil intentar hacer valer la marca en caso de una posible infracción.



Licencia de marca comercial en Polonia

Karolina Rudzińska

La marca comercial, muy especialmente en el sector de la moda, es con frecuencia uno de los activos más preciados de una empresa. A su vez, la licencia de marca comercial proporciona a la empresa una herramienta excelente, que permite fortalecer su marca y facilita la expansión hacia nuevos mercados, siendo una parte fundamental en el reconocimiento de sus productos.

El empresario puede autorizar, mediante el oportuno contrato de licencia, la explotación de su marca comercial en los términos pactados en dicho contrato. No obstante, debemos recordar que, en determinados casos y en defecto de disposiciones contractuales específicas, es de aplicación la legislación de carácter general.

Entonces aquellas empresas que tengan el proyecto de abrir una nueva sucursal o agencia o bien formalizar un contrato de franquicia, o cualquier otro acuerdo cuyo objetivo sea introducirse en un nuevo mercado, deberán preocuparse por la adecuada regulación legal de la licencia de su marca comercial.

En Polonia, los contratos de licencia de marcas comerciales están regulados por la Ley de propiedad industrial, de 30 de junio de 2000 (Dz.U. [DziennikUstaw, equivalente al BOE] de 2001, n° 49, cap. 508 y sus enmiendas posteriores), en adelante la "LeyPwp".

Requisitos formales

El contrato de licencia ha de formalizarse por escrito, bajo sanción de nulidad. Asimismo, debe precisarse en dicho contrato la marca comercial objeto del contrato, autorizándose expresa-



mente su explotación e indicándose la denominación del licenciante y del licenciatario. En contratos a título oneroso, deberá regularse también el pago de los cánones de la licencia, rigiéndose las demás cláusulas por el principio de libertad de contratación.

Modalidades de licencia

La licencia podrá ser de carácter limitado o ilimitado, según sea el ámbito de explotación de la marca comercial contemplado en el contrato, siendo no obstante la modalidad más habitual la de la licencia ilimitada. Si el contrato de licencia no restringe el uso de la marca, el licenciatario podrá explotarla en los mismos términos que el licenciante. No obstante, el licenciante podrá también otorgar la licencia en un ámbito más reducido, según considere oportuno.

Asimismo, la licencia puede ser de carácter exclusivo o no exclusivo. A menos que el contrato de licencia otorgue al licencia-

tario el uso exclusivo de la marca, el licenciante podrá conceder licencia de la misma marca a terceros. En caso de otorgarse licencia en exclusiva (modalidad que habrá de ser indicada expresamente en el contrato), el licenciante no podrá conceder licencia a otras entidades o, en caso de concederla, dicha licencia será considerada nula.

Sublicencia

A la hora de analizar la cuestión de licencia de las marcas comerciales, es de capital importancia la posibilidad de conceder sublicencias. Con arreglo a las normas de la Ley Pwp, el licenciatario puede a su vez ceder el uso de la marca a terceros (sublicencia), siempre que cuente con la preceptiva autorización del licenciante. Aunque existen opiniones contrarias al respecto, debe considerarse que dicha autorización ha de ser otorgada explícitamente en el contrato, puesto que su ausencia excluye la concesión de sublicencias por parte del licenciatario.

Inscripción de la licencia en el registro de marcas comerciales

A petición del interesado, la licencia deberá inscribirse en el registro competente, administrado por la Oficina de Patentes de la República de Polonia. Si bien no existe la obligación de comunicar la concesión de licencia a la Oficina de Patentes, en la práctica dicha comunicación resulta conveniente. La inscripción del contrato de licencia en el registro de marcas comerciales, origina la presunción de la veracidad de la inscripción y de su eficacia frente a todos (*erga omnes*). El titular de una licencia exclusiva debidamente registrada, puede presentar demandas en caso de violación de la marca comercial, en condiciones de igualdad con el titular de la marca.

Cese de la relación de licencia

La relación de licencia cesará por los motivos contemplados en el contrato. En defecto de disposiciones contractuales al respecto, la licencia cesará, a más tardar, al caducar el derecho de protección de la marca comercial.

Incumplimiento del contrato de licencia

El contrato de licencia goza de una protección legal especial. De conformidad con lo previsto en el art. 296 aptdo. 4 de la Ley Pwp, el licenciante, alegando el derecho de protección de la marca, puede presentar reclamaciones contra el licenciatario por vulneración del derecho a la marca comercial, en caso de infracción de los términos del contrato de licencia por parte del licenciatario, en lo referente al plazo de vigencia y alcance territorial del contrato, la forma de la marca objeto de licencia, así como la naturaleza y la calidad de los productos en los que puede usarse la marca.

La licencia constituye por tanto, sin duda alguna, una herramienta muy útil a la hora de posicionar la empresa en el mercado, favoreciendo la difusión de la marca y contribuyendo a su mejor reconocimiento. Por otra parte, a través de la licencia, las empresas más pequeñas pueden beneficiarse en su actividad de marcas de renombre, explotándolas legalmente y obteniendo los correspondientes beneficios. Por consiguiente, un contrato de licencia bien redactado garantiza al licenciante la protección de sus derechos sobre la marca, al tiempo que proporciona al licenciatario la seguridad de que explotación de una marca ajena no infringe los derechos de terceros.



Concursos, campañas promocionales y envío de comunicaciones comerciales

Daniel Caccamo y Luciana del Lío

Es evidente que uno de los elementos esenciales de toda campaña de promoción o concurso que podamos organizar para dar a conocer algún nuevo producto o las novedades de la temporada es, además de difundir los elementos promocionados y aumentar su venta, lograr captar los datos de contacto del mayor número de usuarios o participantes posible para remitirles posteriormente comunicaciones comerciales, de carácter publicitario o promocional, de otros productos o servicios que puedan resultarles de interés.

Sin embargo, en el marco del lanzamiento de una campaña promocional y, particularmente, en la elaboración de sus bases legales, no siempre se atiende a todos los requisitos legales que resultan de aplicación, entre otros, a la recogida y tratamiento de datos de carácter personal de los participantes (que debe ajustarse a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, y su normativa de desarrollo) y al posterior envío de comunicaciones con finalidad comercial por e-mail u otros medios electrónicos equivalentes (regulado por Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico).

Conviene señalar que el incumplimiento de las referidas exigencias legales puede entrañar, entre otras, la imposición de sanciones administrativas que pueden oscilar entre los 900 y los 600.000 euros, en relación con el tratamiento de datos de ca-

rácter personal de los participantes. Por otra parte, el envío masivo de comunicaciones comerciales o su envío insistente o sistemático sin cumplir con los requisitos establecidos en la normativa aplicable pueden ser sancionados con multas de hasta 150.000 euros.

A continuación, analizaremos los principales requisitos legales a tener en cuenta en la elaboración de unas bases legales de una campaña promocional para poder recabar los datos de los participantes de forma lícita y para poder enviarles, posteriormente, comunicaciones comerciales.

Obtención legítima de los datos de carácter personal: el consentimiento informado

Toda persona física cuyos datos de carácter personal vayan a ser objeto de tratamiento tiene el derecho de ser debidamente informada, entre otros, sobre la identidad y dirección del responsable del tratamiento (normalmente, la entidad promotora de la campaña promocional), de la finalidad de la recogida de sus datos (generalmente, la finalidad principal será la de participar en la promoción en cuestión), de los destinatarios de la información (si los hubiere) y de la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por un método sencillo y gratuito.

La referida información, que deberá proporcionársele al participante de modo expreso, preciso e inequívoco, debería incluirse de forma clara en las bases legales de la campaña o promoción, que deben ser aceptadas expresamente por el participante (por ejemplo, marcando una casilla manifestando su

conformidad a las mismas). Asimismo, cuando quieran recabarse los datos para otras finalidades accesorias que no guarden relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, se deberá permitir al afectado que manifieste expresamente su negativa al tratamiento o comunicación de datos.

Por otra parte, cabe destacar que cuando la campaña esté dirigida a menores de 14 años, serán sus padres o tutores quienes podrán prestar su consentimiento al tratamiento de los datos.

Autorización para el envío de comunicaciones comerciales

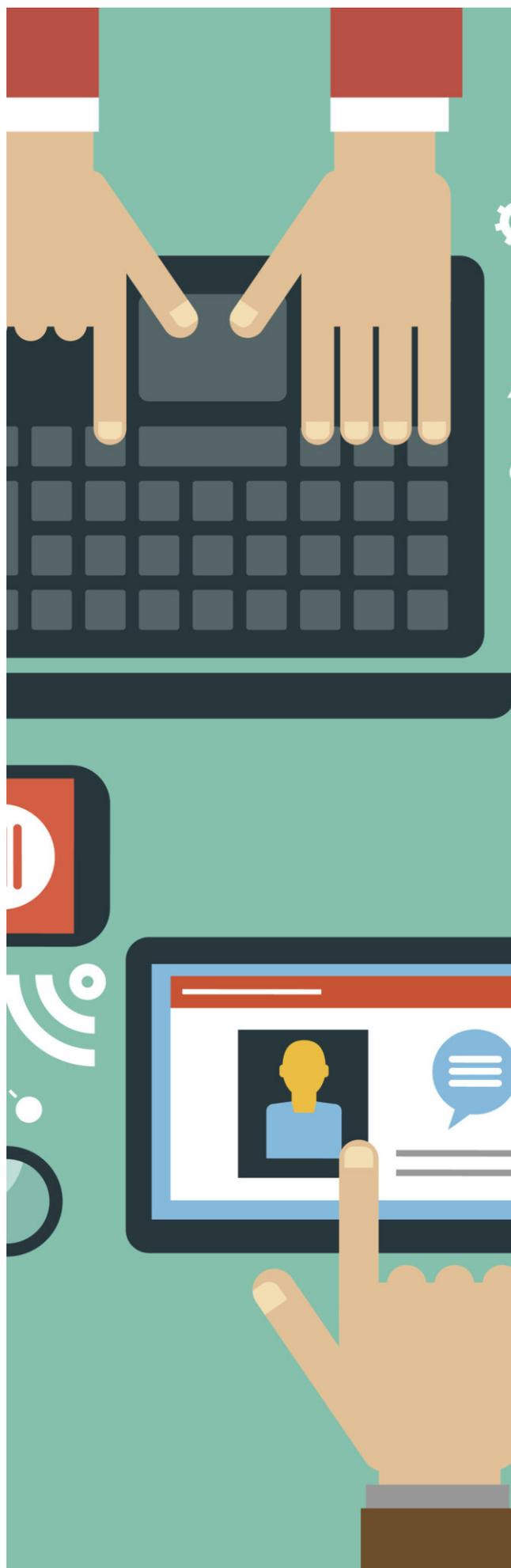
Sin perjuicio de que informemos adecuadamente al participante sobre los usos y finalidades del tratamiento de sus datos, resultará necesario adicionalmente informar al participante de que sus datos serán utilizados, en caso de que otorgue su autorización expresa, para remitirle comunicaciones comerciales por e-mail u otros medios electrónicos equivalentes (SMS, MMS, entre otros). La norma define las comunicaciones comerciales como "toda forma de comunicación dirigida a la promoción, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, organización o persona que realice una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional".

Así, la norma nos indica que queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. Como única excepción a la referida prohibición, sólo en aquellos supuestos en que exista una relación contractual previa y siempre que la entidad que envíe las comunicaciones comerciales hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario (de conformidad con los requisitos antes señalados), se permite el envío de comunicaciones comerciales referidas únicamente a productos o servicios del remitente que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación por el destinatario (esto es, no podrán referirse a productos o servicios comercializados por terceros).

Adicionalmente, deberá ofrecerse al participante la posibilidad de oponerse al tratamiento de sus datos con fines promocionales mediante un procedimiento sencillo y gratuito, tanto en el momento de recogida de los datos como en cada una de las comunicaciones comerciales que se le dirija, de modo que pueda revocar su autorización en cualquier momento.

Conclusión: el cumplimiento de los requisitos legales es el primer paso de cualquier campaña promocional

En conclusión, es importante tener en cuenta los aspectos legales a la hora de planificar las distintas estrategias de promoción de nuestros productos, puesto que la aparente rentabilidad de una campaña puede verse afectada en caso de que se nos imponga una sanción por vulnerar los derechos de nuestros potenciales clientes, lo cual, obviamente, también podría significar un perjuicio considerable desde un punto de vista reputacional.



Algunas novedades de la **nueva ley de fomento** de la financiación empresarial

Claudio Doria

El pasado 28 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial (la "Ley 5/2015"), cuya finalidad es doble ya que, por un lado, pretende que la financiación bancaria sea más accesible y más flexible para las pymes y, por otro potenciar la financiación corporativa mediante la introducción y modificación de una serie de elementos que, hasta la fecha, habían limitado su aplicación y alcance.

Respecto del primer objetivo, la Ley 5/2015 tal vez no haya sido todo lo ambiciosa que se podría esperar. Introduce como elemento novedoso (veremos si también eficaz) un periodo de preaviso por parte de las entidades financieras en caso de terminación o disminución del flujo de la financiación a una pyme. Así, establece la obligación de las entidades de crédito de notificar a las pymes con una antelación mínima de tres meses su intención de no prorrogar o extinguir el flujo de financiación concedido o disminuirlo en una cuantía de al menos un 35%. De esta forma, la pyme dispondrá al menos teóricamente, del tiempo suficiente para encontrar nuevas vías de financiación o ajustar su gestión de tesorería. Esta notificación conllevará también la obligación de proporcionar gratuitamente a la pyme un documento denominado "Información Financiera - PYME", que contendrá la información relevante que la entidad de crédito hubiera recabado de la correspondiente pyme en relación con su flujo de financiación, facilitándole así la búsqueda de fuentes alternativas de financiación, haciendo uso de su información financiera. Dicha información deberá contener, al menos, las cuatro últimas declaraciones de datos relativas a la pyme, así como las correspondientes al final de cada trimestre de los últimos cinco años anteriores a la notificación; también los datos que, en su caso, hayan sido comunicados a las empresas dedicadas a la prestación de servicios de información sobre la solvencia patrimonial y el crédito; (el historial crediticio referido a los cinco años anteriores a la notificación; un extracto de los movimientos realizados durante el último año en los contratos del flujo de financiación de la pyme; y, finalmente, la calificación del riesgo de la pyme



en los términos estandarizados que se establezcan por el Banco de España. En nuestra opinión, el preaviso servirá al menos para poder prever o anticipar decisiones societarias y de negocio pero no necesariamente dará acceso a fuentes alternativas, sobre todo teniendo presente la mayor o menor bondad de la información que contenga el documento o historial financiero de la pyme en cuestión.

En la misma línea y poniendo el foco en las pymes o start-ups, la Ley 5/2015 introduce, por primera vez en España, un régimen legal para las plataformas de financiación participativa. Introduce la norma una reserva de ley para la actividad de crowdfunding cuando suponga el otorgamiento de préstamos

Finalmente, queremos destacar también, dentro del otro objetivo pretendido por la Ley 5/2015, la interesante modificación normativa introducida en el ámbito de las sociedades que pueden emitir obligaciones. Actualmente, tras la entrada en vigor de la norma, se permite a las sociedades limitadas también emitir y garantizar series numeradas de obligaciones simples (aunque no se contempla la posibilidad de poder emitir obligaciones convertibles). Sólo se establecen limitaciones a la emisión de obligaciones por sociedades limitadas cuyo importe no podrá ser superior al doble de los recursos propios de la SL emisora, salvo que esté garantizada con hipoteca, con prenda de valores, con garantía pública o con un aval solidario de entidad de crédito. Para las sociedades anónimas deroga



o la suscripción o adquisición de acciones no cotizadas o participaciones sociales por parte de inversores a favor de promotores de proyectos concretos (con un límite de financiación de 2 millones de euros por plataforma). Estas plataformas constituyen un novedoso mecanismo de desintermediación financiera desarrollado sobre la base de las nuevas tecnologías, dedicadas a poner en contacto a promotores que demandan fondos para proyectos de alto potencial y carácter arriesgado con un elevado número de inversores que financien dichos proyectos con cantidades reducidas. Aunque podría pensarse que están dirigidas únicamente a pequeños inversores, la experiencia internacional apunta a que los inversores profesionales o acreditados muestran interés también por este tipo de proyectos de financiación participativa, prestando las plataformas un servicio de filtrado de proyectos potencialmente viables.

la norma el límite máximo de emisión recogido hasta ahora en la Ley de Sociedades de Capital. El motivo por el que a la sociedad limitada se le ha impuesto un límite parecido al que tenían antes las S.A., no deja de tener un cierto misterio. También incorpora la norma la posibilidad de someter la emisión a la normativa extranjera con la sana intención de atraer hacia España el mercado de obligaciones y bonos de alto rendimiento, lo que ya se ha plasmado en alguna emisiones corporativas de cierto importe por parte de sociedades españolas, en competencia con las realizadas hasta ahora por las filiales luxemburguesas o irlandesas de las mismas.

Una aproximación al concepto y delito de la publicidad engañosa

Gabriel Castro / Noelia Álvarez

Seguro que muchos recuerdan el caso de una de nuestras actrices más internacionales, Penélope Cruz, que ha llevado a cabo diferentes campañas publicitarias con distintas compañías, siendo una de ellas aquella en la que se anunciaba una máscara de pestañas que aumentaba su grosor y su longitud, apareciendo nuestra actriz, una vez aplicada dicha máscara, con unas pestañas "de infarto". Sin embargo, más tarde se descubrió que para el rodaje de aquel anuncio la actriz española empleó pestañas postizas, lo que hizo que tuviera que enfrentarse tanto ella como la empresa a varias denuncias en Francia por publicidad engañosa, asunto que finalmente se resolvió con un acuerdo de compensación económica.

La pregunta que seguro que en este momento ronda por las mentes de todos los lectores será, ¿Qué tiene que ocurrir para que en España un anuncio o una publicidad en concreto puedan llegar a ser considerada como un delito? Para ello, es necesario primero preguntarnos, ¿Qué es la publicidad engañosa? ¿Cuál es su regulación penal? ¿Cómo estamos protegidos los consumidores frente a ella?

1. ¿Por qué existe una regulación específica dentro del Código Penal para los delitos relacionados con los consumidores? Bien jurídico protegido como fundamento constitucional de la represión de la publicidad engañosa.

La publicidad engañosa es uno de los delitos socioeconómicos relativos a los consumidores. El fundamento de este delito se encuentra en la protección de los intereses del consumidor a los que hace referencia el artículo 51 de la Constitución española, y también a la defensa de la libertad de competencia reconocida en el mismo cuerpo legal en su artículo 38.

Desde una perspectiva meramente constitucional, la competencia se regula desde una triple dimensión:

- a) Como institución esencial para el correcto funcionamiento del sistema de mercado.
- b) Como libertad económica del empresario.
- c) Como instrumento para la consecución de los objetivos socioeconómicos.

2. Regulación de la publicidad engañosa en nuestro Código Penal actual. Artículo 282. Redacción, actores, conducta delictiva (elementos del tipo) y pena.

Este delito se encuentra regulado en nuestro **Código Penal de 1995 en su artículo 282**, que lo recoge como "Delito publicitario" y cuyo tenor literal dicta lo que sigue:

"Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifestaciones características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos".

Como se desprende del artículo anterior, nuestro Código Penal incluye la publicidad engañosa como un tipo delictivo en el que debe concurrir la participación de dos sujetos, el fabricante como sujeto activo que emite el anuncio, y el consumidor como sujeto pasivo, existiendo la posibilidad de que sean una pluralidad de sujetos, concretada en aquellos a quienes se dirige la publicidad y cuyos intereses pueden llegar a ser vulnerados.

En dicho precepto, también descubrimos cuál es la conducta que el legislador estableció como contraria a derecho, y por tanto, como punible:

- Hacer alegaciones o manifestar características, es decir, exponer méritos o servicios incluyendo entre estos cualquier forma de expresión que adopte el mensaje publicitario.
- Que dichas alegaciones sean falsas y las manifestaciones inciertas.
- Que dichas alegaciones o manifestaciones puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores que adquieren un producto confiando en los resultados que han sido descritos en dicha publicidad.

3. Situación actual. Aproximación jurisprudencial.

No hay precedentes en nuestra legislación penal anterior al actual Código Penal de 1995 de un ilícito penal que castigase a la publicidad engañosa. El desarrollo extremo de las estrategias publicitarias, unido a la competencia entre fabricantes y productores en una sociedad de libre mercado, ha llevado en ocasiones al abuso para lo cual el legislador de 1995 decidió establecer un precepto que regulara situaciones de publicidad fraudulenta.

De este modo, fue a través de la **Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, de 12 de diciembre de 2008**, en línea con la jurisprudencia del **Tribunal Supremo en su Sentencia de 19 de marzo de 2004** la que determinó cuales eran los elementos constitutivos de delito del artículo 282, siendo los cuales:

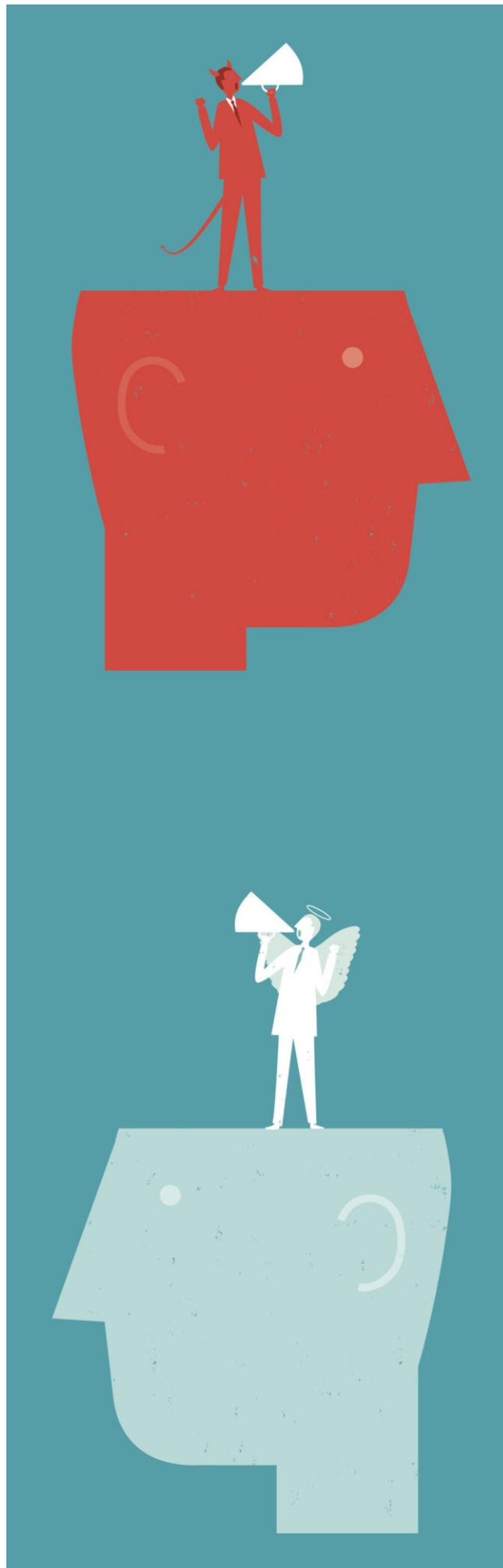
- El sujeto activo debe ser un comerciante.
- El sujeto pasivo tiene carácter colectivo, los consumidores, por lo que la conducta ha de dirigirse a un conjunto de personas.
- La conducta delictiva exige la concurrencia de los requisitos siguientes:

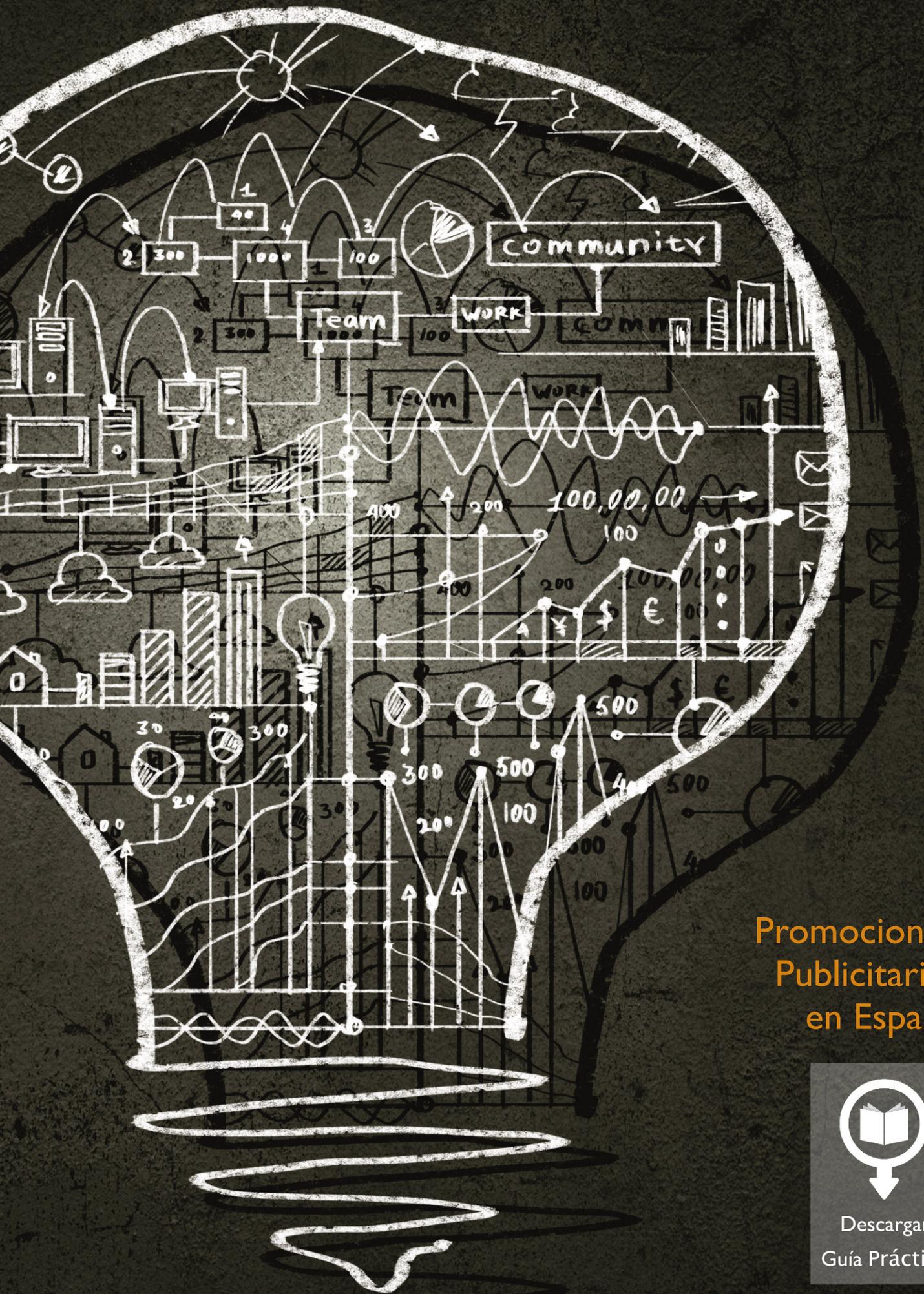
- Que con relación a productos o servicios haya una publicidad u oferta.
- Que esta publicidad u oferta se haga con falsedad.
- Aparece definido como un delito de mera actividad y de peligro. En este sentido, la jurisprudencia excluye las infracciones de poca importancia y aquellas que no pongan en "serio riesgo la salud del consumidor". Siendo muchos los criterios que pueden utilizarse para medir y precisar este elemento cuantitativo: la clase del producto que se quiere vender o del servicio que se pretende prestar; el precio que se quiere obtener a cambio, el número de personas al que se quiere llegar, etc.

Por todo ello, es necesario destacar que en España a día de hoy, la jurisprudencia a este respecto reviste un carácter meramente residual, debido principalmente a la exclusión de aquellas infracciones que se consideren de poca relevancia y la consideración de este delito como de mera actividad o de peligro, lo que quiere decir que solamente revestiría un comportamiento publicitario de carácter delictivo, si verdaderamente produce un riesgo serio a la salud del consumidor; no es necesario un resultado (de lo contrario, sería considerado un delito de resultado, no de actividad) lo que quiere decir que no se exige que el consumidor efectivamente resulte dañado, sino simplemente que corra ese riesgo.

En este sentido, dado que todas las empresas tienen como principal objetivo vender y maximizar beneficios, y para ello necesitan hacer atractivo su producto, su publicidad siempre va a ser en ese sentido para, en parte, garantizar la competencia en un sistema de libre mercado, razón por la que la jurisprudencia ha venido poniendo cada vez más límites y restricciones a la hora de dictar sentencia condenatoria en este tipo de supuestos exigiendo que, para que verdaderamente concurra un delito de publicidad engañosa, se requiere (además de los elementos del tipo descritos con anterioridad) que existan un grave riesgo de perjuicio para la salud del consumidor.

Para concluir, volvemos a planteamos la pregunta que nos surgió al comienzo del presente artículo, ¿Qué tiene que ocurrir, para que un anuncio o una publicidad en concreto pueda llegar a ser considerada como un delito? La nota diferenciadora que convierte un anuncio en publicidad engañosa sería la puesta en peligro o riesgo de la salud de los consumidores a los que va dirigido dicho anuncio.





Promociones Publicitarias en España



Descargar
Guía Práctica

En este número escriben...



Claudio Doria Tölle
Socio
Departamento Derecho Mercantil
Barcelona

Claudio, especialista en fusiones y adquisiciones y en derecho societario, es el socio coordinador del grupo de asesoramiento a la industria de la moda Business of Fashion Law, así como el responsable del Italian Desk de Garrigues. Es abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y miembro del comité de dirección del Foro Europeo de la International Bar Association (IBA). Asimismo, ha participado en el "Task Force on International Sales" de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).

Tiene amplia experiencia en asesorar a empresas en el mundo de la moda y otras industrias, tanto nacionales como extranjeras, especialmente en la definición y ejecución de la estrategia jurídica en su expansión internacional.

claudio.doria@garrigues.com

es.linkedin.com/in/claودیoria



Gabriel Castro Salillas
Socio
Departamento Derecho Penal
Madrid

Gabriel se incorporó al despacho J&A Garrigues, S.L.P. en el año 1998 como miembro del departamento Procesal Penal. En la actualidad es socio del departamento Procesal Penal.

Tiene una amplia experiencia en delitos fiscales, delitos económicos y societarios, delitos contra la administración de justicia, delitos medioambientales y delitos contra los derechos de los trabajadores, en particular los derivados de accidentes laborales con trascendencia penal.

gabriel.castro@garrigues.com



Cristina Mesa
Asociada senior
Propiedad Industrial e Intelectual
Madrid

Cristina está especializada en derechos de propiedad intelectual e industrial (asesoramiento mercantil y procesal), incluyendo publicidad, derechos de imagen, redes sociales, Internet y competencia desleal. También es diseñadora e ilustradora, por lo que está especialmente interesada por todo lo que tenga que ver con el diseño, la creatividad y la innovación.

cristina.mesa@garrigues.com

[@demesa2](https://twitter.com/demesa2)

<http://www.linkedin.com/in/cristinamesa>



Daniel Caccamo
Asociado
Dpto. Mercantil – Tecnología & Outsourcing
Barcelona

Daniel está especializado en derecho mercantil y derecho de las tecnologías de la información (derecho de internet, protección de datos de carácter personal, outsourcing y redes sociales) así como en propiedad intelectual e industrial (derecho audiovisual, derechos de imagen, publicidad y competencia desleal, entre otros). Apasionado de la innovación, el cine, los videojuegos y el mundo de la informática en general.

daniel.caccamo@garrigues.com

<http://www.linkedin.com/in/danielcaccamo>



Noelia Álvarez Romera
Abogada junior
Derecho Procesal Penal
Madrid

Noelia se ha incorporado recientemente al Despacho en su Departamento de Derecho Procesal Penal después de haber tenido experiencia previa en áreas de mercantil y civil de otras firmas. Desarrolla funciones de asesoramiento y representación de clientes en el área procesal y su representación ante Tribunales.

Está especialmente interesada en todos los delitos relativos a la propiedad industrial o intelectual y ha colaborado en asuntos relacionados de clientes del Despacho.

noeliaalvarezromera@gmail.com

<http://www.linkedin.com/in/noeliaalvarezromera>



Karolina Rudzińska
Asociada
Varsovia Polonia

Karolina asesora en temas relacionados con los derechos de propiedad intelectual y protección de datos, incluidos los contratos de transferencia de datos, las infracciones de propiedad intelectual, marcas y competencia desleal.

karolina.rudzinka@garrigues.com

pl.linkedin.com/pub/karolinarudzinska/59/828/785/



Natalia Ruiz Gallegos
Asociada senior
Propiedad Industrial e Intelectual
Madrid

Natalia asesora en materia de protección de marcas y diseños a nivel mundial, ejerciendo con agente de propiedad industrial desde 1997.

natalia.ruiz.gallegos@garrigues.com

<https://www.linkedin.com/pub/natalia-ruiz-gallegos/3/584/b12>



GARRIGUES

Hermosilla, 3 - 28001 Madrid

T +34 91 514 52 00

F +34 91 399 24 08

www.garrigues.com

