

# La Comercialización de los Aceites de Oliva en el Canal HORECA en España desde la Perspectiva de los Derechos de Competencia Desleal y de Marcas <sup>1</sup>

**ÁNGEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ**

Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia (Italia). Profesor Titular de Derecho Mercantil. Director de la Cátedra de Estudios de Derecho Industrial. Universidad de Jaén (España). E-mail: martinez@ujaen.es

**MANUEL PARRAS ROSA**

Doctor en Dirección y Administración de Empresas. Catedrático de Comercialización e Investigación de Mercados. Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén (España). E-mail: mparras@ujaen.es

Recibido: 05-04-11 Aceptado: 13-07-11

## Resumen

En España, a diferencia de lo que ocurre en Italia, no existe una norma prohibitiva de la práctica extendida en los establecimientos de hostelería, restauración y catering (HORECA) de ofertar al consumidor los aceites de oliva en envases que permiten una reutilización inmediata y prácticamente indefinida. Sin embargo, aun cuando no existe una norma prohibitiva, consideramos que el veto de esta práctica podría encontrar fundamento en la interpretación sistemática de varios cuerpos normativos, siendo ésta el principal objetivo de este trabajo. Pero, además, junto a los aspectos jurídicos, existen otros relacionados con el mercado que, siendo regidos también en este trabajo hacen conveniente, la prohibición de la práctica en cuestión.

PALABRAS CLAVES: Aceites de Oliva, Envases, Canal HORECA, Defensa de los Consumidores, Fraude, Legislación Comercial.

## The Marketing of Olive Oil in HORECA in Spain. A Rights of Trademarks and Unfair Competition Perspective

## Abstract

In Spain, unlike what happens in Italy, there is no rule prohibiting the widespread practice in restaurants and catering establishments (HORECA channel) to offer the consumer the olive oil in containers that can be reused immediately and almost indefinitely. However, even when there is no rule against it, we believe that the veto of this practice could find its foundation on the systematic interpretation of various regulatory bodies, which is the main objective of this work. But also with legal issues, market issues that we collect in this paper make convenient the prohibition of the practice in question.

KEYWORDS: Olive Oil, Packaging, HORECA Channel, Consumer Protection, Fraud, Commercial Law.

## PRELIMINAR

Una práctica extendida en nuestro país dentro del canal HORECA –siglas con las que se conoce a la distribución a través de la hostelería, restauración y catering- consiste, como es notorio, en ofertar al consumidor final el aceite de oliva a través de envases que permiten una reutilización inmediata y prácticamente indefinida por parte del propio establecimiento hostelero. En efecto, si realizamos un pequeño esfuerzo memorístico e intentamos recordar cómo nos ofrecieron el aceite de oliva en nuestra última visita a una cafetería o a un restaurante, rápidamente constatamos una realidad que normalmente pasa desapercibida. Y es que el producto ofertado viene contenido en una aceitera más o menos estilizada, por aquello de dar un aspecto casero y hogareño al establecimiento, o bien, y esto en el mejor de los casos, en una botella etiquetada de mediana capacidad (normalmente entre 100 y 500 ml) que, sin embargo, no se encuentra precintada en el momento de servirlo. Muy al contrario, aun cuando la citada botella tiene adherida una etiqueta que ofrece la preceptiva información sobre el producto originariamente incluido en ella, lo cierto es que carece de precinto alguno como consecuencia de haber sido utilizada por otros clientes que nos habían precedido en el citado lugar. Nos encontramos, pues, ante una situación que, desde luego, contrasta claramente con la oferta en el mismo establecimiento de otros productos como, por ejemplo, el vino o el agua que, como es notorio, no sólo se nos ofrecen en sus envases originales sino también perfectamente precintados.

Pues bien, además de afectar negativamente en la calidad del producto ofertado, la práctica descrita presenta un cúmulo de riesgos tanto para los consumidores finales como para los operadores económicos. Desde la perspectiva de aquéllos, la posibilidad de rellenar directamente los envases en los establecimientos de hostelería y restauración constituye un caldo de cultivo para el desarrollo de comportamientos fraudulentos que lesionan los derechos e intereses del público de los consumidores. Y es que esta práctica genera una situación propicia para explotar la asimetría informativa del mercado por parte de los empresarios menos honestos, de tal manera que podrían aprovechar la situación para ofrecer grasas vegetales de calidad inferior. Incluso, cuando el envase reutilizado es una botella etiquetada, la citada práctica viene a ocasionar un riesgo de error por efecto de las eventuales discrepancias que puedan existir entre la información contenida en el etiquetado del envase usado y la grasa vegetal efectivamente ofrecida.

Por su parte, desde la perspectiva de los operadores económicos, la práctica examinada en esta sede viene a lesionar claramente sus intereses, pues además de pasar desapercibidos para los consumidores finales y, por tanto, de anularse el relevante efecto prescriptivo o señalizador del canal HORECA, la reutilización de botellas etiquetadas para el ofrecimiento de nuevos aceites podría lesionar gravemente al titular de la marca oleícola. Y es que este signo distintivo vendría a diferenciar en el mercado un aceite de oliva diferente al incluido originariamente bajo la autorización y consentimiento de aquél.

Es por todos estos motivos que algunos países de nuestro entorno hayan incluido en sus respectivos ordenamientos jurídicos normas prohibitivas de la práctica examinada<sup>2</sup>. Éste es el caso, por ejemplo, de Italia que en la Ley de 11 de marzo de 2006, núm. 81<sup>3</sup>, insertó los artículos 4 – quater y 4 – quinquies que vienen a ordenar cuanto sigue:

4-quater. Al fine di prevenire le frodi nel commercio dell'olio di oliva ed assicurare una migliore informazione ai consumatori, e' fatto divieto ai pubblici esercizi di proporre al consumo, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, olio di oliva in contenitori non etichettati conformemente alla normativa vigente.

4-quinquies. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater, si applica a carico degli esercenti la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000.

Pues bien, a diferencia del ordenamiento jurídico italiano, en España se carece a la fecha de un precepto del género. Carencia que permitiría concluir, en vía preliminar, sobre la licitud del rellenado de botellas y otros envases de aceite de oliva en los establecimientos de hostelería y restauración. Sin embargo, a poco que se profundiza en los intereses afectados y en los riesgos inherentes a la citada práctica, creemos que existen argumentos jurídicos y económicos suficientes para motivar una prohibición al respecto. En efecto, aun cuando no existe una norma prohibitiva específica en este punto, consideramos que el veto de esta práctica podría encontrar su fundamento último en la interpretación sistemática de dos cuerpos normativos orientados, respectivamente, a la represión de las conductas desleales y a la protección de los derechos marcarios. Radica aquí, precisamente, la enjundia de este trabajo de investigación, toda vez que la motivación de un veto a esta práctica pivota principalmente, aunque no de forma exclusiva, sobre la realización de un estudio normativo. Y decimos principalmente, aunque no de forma exclusiva, porque, junto a los aspectos

jurídicos, concurren también cuestiones de mercado que, viniendo a deponer en contra de la práctica en cuestión, no deben despreciarse en ningún caso.

Es por este motivo que, antes de abordar la parte jurídica que –repetimos– se manifiesta como principal en este trabajo y, a modo complementario, examinaremos la situación y evolución de la demanda de aceites de oliva en el canal HORECA y el poder de la marca como un atributo extrínseco no sólo de identificación y diferenciación de la oferta en el tráfico, sino también de fidelización y creación de confianza en el consumidor y en el propio hostelero, puesto que son objetivos que, desde luego, quedan lesionados a través de la práctica examinada en este trabajo de investigación. A continuación abordaremos el análisis de aquellos instrumentos normativos que, viniendo a disciplinar el comportamiento de los operadores económicos en el mercado, podrían sustentar una prohibición de la misma. Para ello, tras hacer una breve presentación de la normativa concreta, examinaremos los preceptos aplicables al supuesto de hecho que nos ocupa y propondremos aquella interpretación que, a nuestro juicio, resulta más adecuada a los efectos que aquí interesan. Incluso, y en la medida que existan, intentaremos avalar nuestra tesis interpretativa con las resoluciones judiciales que eventualmente se hayan podido dictar en la materia.

## **UN APUNTE A LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA DESDE LA PERSPECTIVA DEL MERCADO**

### **Breve referencia a la demanda de aceites de oliva en el canal HORECA en España**

En España, el consumo interior de aceites vegetales comestibles en el 2009 se cifró en 849,91 millones de litros, de los que 506,80 millones (59,62%) lo fueron de aceites de oliva (virgen extra, virgen y oliva). El resto del consumo correspondió a aceite de girasol, fundamentalmente, orujo de oliva, mezcla de semillas, soja, etc. Por sectores de consumo, en los hogares se consumió el 75,09% de la demanda total de aceites vegetales comestibles, mientras que en el canal HORECA el 20,86% y en el canal institucional -centros de enseñanza, establecimientos penitenciarios, centros de la tercera edad y asistencia social, centros sanitarios, fuerzas armadas y de orden público, comedores de empresa, comunidades religiosas y otros-, el 4,05% (Cuadro 1).

<b>CUADRO 1</b>						
<b>CONSUMO DE ACEITES VEGETALES COMESTIBLES EN EL MERCADO ESPAÑOL, EN EL 2009</b>						
<b>(En millones de litros)</b>						
<b>Sectores de consumo</b>	<b>Tipos de aceites vegetales comestibles</b>					
	<b>Aceite de oliva virgen extra</b>	<b>Aceite de oliva virgen</b>	<b>Aceite de oliva</b>	<b>Total aceites de oliva</b>	<b>Otros aceites</b>	<b>Total</b>
<b>Hogares</b>	138,90	16,18	294,45	449,53	188,70	638,23
<b>HORECA</b>	16,51	6,39	22,71	45,61	131,75	177,36
<b>Institucional</b>	3,02	0,91	7,73	11,66	22,66	34,32
<b>Total</b>	158,43	23,48	324,89	506,80	343,11	849,91

Fuente: Mercasa (2010). Elaboración propia.

Para el interés de este trabajo, conviene referirnos a la información contenida en el Cuadro 2 en el que recogemos la cuota de mercado de los aceites vegetales comestibles por sectores de consumo para el año 2009. Como se aprecia, los aceites de oliva poseen la mayor cuota de mercado en los hogares, mientras que los “Otros aceites” son los más consumidos en el sector HORECA y en el institucional. Por tipos de aceites de oliva, en los hogares, el aceite de oliva virgen extra representa el 21,76% del consumo total, el virgen el 2,53% y el aceite de oliva el 46,14%. En el canal HORECA, el aceite de oliva virgen extra representa solo el 9,31%, el aceite de oliva virgen el 3,60% y el aceite de oliva el 12,80%. Finalmente, en el sector institucional, los porcentajes son del 8,80%, 2,65% y 22,52%, respectivamente (Cuadro 2).

<b>CUADRO 2</b>						
<b>CUOTA DE MERCADO DE LOS ACEITES VEGETALES COMESTIBLES POR SECTORES DE CONSUMO, EN EL 2009</b>						
<b>(En porcentaje)</b>						
<b>Sectores de consumo</b>	<b>Tipos de aceites vegetales comestibles</b>					
	<b>Aceite de oliva virgen extra</b>	<b>Aceite de oliva virgen</b>	<b>Aceite de oliva</b>	<b>Total aceites de oliva</b>	<b>Otros aceites</b>	<b>Total</b>
<b>Hogares</b>	21,76	2,53	46,14	70,43	29,57	100,00
<b>HORECA</b>	9,31	3,60	12,80	25,71	74,29	100,00
<b>Institucional</b>	8,80	2,65	22,52	33,97	66,03	100,00

Fuente: Mercasa (2010). Elaboración propia.

En nuestra opinión, considerando los datos contenidos en el Cuadro 2, el canal HORECA representa una oportunidad para el aumento de los aceites de oliva vírgenes. En este contexto, entendemos que la prohibición de la práctica del relleno de botellas u otros envases en el canal HORECA reforzaría la confianza de los productores en este canal, que ahora es escasa, ayudando en sus estrategias comerciales a aquéllos que están produciendo excelentes aceites de oliva vírgenes extra y que no pueden acercarlos al consumidor a través de los canales de libre servicio –supermercados, hipermercados y discounts-, pero que, sin embargo, encuentran en el canal HORECA una excelente vía de comercialización, siempre y cuando se asegure que su botella no sea rellena con otro aceite de inferior calidad.

En este sentido, muchos productores de aceites de oliva de calidad no contemplan la posibilidad de comercializar sus aceites a través de establecimientos de hostelería y restauración, porque piensan que los riesgos que asumen son mayores que los beneficios a obtener, como consecuencia de la práctica generalizada en el canal HORECA. Obsérvese que un productor esforzado por ofrecer un buen producto en el mercado, no desea que su botella sea rellena con otro aceite de inferior calidad, por el consiguiente deterioro de imagen y pérdida de valor de marca, del mismo modo que no desea que su aceite sea vertido en un envase que no permite identificarlo con el productor y la marca. No obstante, que un productor no desee comercializar su aceite en el canal HORECA, no significa que este producto no pueda ser ofrecido en un determinado establecimiento de hostelería y restauración, puesto que siempre se podrá recurrir al mercado mayorista o minorista para conseguirlo. Esta circunstancia hace, si cabe, más necesaria, desde la perspectiva de la imagen y del valor de marca, la prohibición de la práctica objeto de estudio en este trabajo.

Por último, el canal HORECA es más accesible para los medianos y pequeños productores que el canal de la gran distribución, en el que la elevada concentración y el dominio de las marcas de distribuidor lo hacen prácticamente imposible de abordar. Desde este punto de vista, si los productores de aceites de oliva de calidad tienen confianza en el canal HORECA, los consumidores conocerían más marcas de las que encuentran en los lineales de los establecimientos de libre servicio, actuando el canal HORECA como agente promocional e impulsor de la demanda de aceites de oliva.

## Situaciones de consumo de aceites de oliva en el canal HORECA

Los establecimientos de hostelería y restauración adquieren los aceites de oliva para dos destinos o usos. El primero es el preparado de platos, esto es, los aceites de oliva como inputs en el proceso productivo de los establecimientos del canal HORECA. Para este uso o consumo, los envases suelen ser de 25 y/o 50 litros. En ese uso o consumo, más allá de la buena costumbre de algunos restaurantes de practicar los “maridajes” entre platos y esta preciada grasa vegetal, el aceite de oliva es un ingrediente más, por lo que el consumidor valora el “plato” más que el aceite de oliva con el que se elaboró. Además, para este uso el consumo de aceites de oliva vírgenes de calidad es escaso.

La segunda vía de consumo de aceites de oliva en el canal HORECA se produce cuando el aceite de oliva es el elemento central o determinante del acto de consumo. Nos referimos a usos cada vez más extendidos en nuestro país: preparación de tostada, cata lúdica, cata con pan de varios aceites mientras se esperan los platos, preparación a gusto del consumidor de ciertos platos, normalmente ensaladas, aderezo, etc.

En ambas opciones de consumo, el consumidor no tiene, generalmente, conocimiento del aceite utilizado, pero mientras que en la primera –insistimos– el aceite es un input que pierde buena parte de su identidad en el proceso productivo, en la segunda opción el aceite de oliva virgen es el elemento protagonista. Sin embargo, muchas veces los consumidores desconocen qué aceite es el que se le ofrece y, lo que aún es peor, se le puede ofrecer un producto distinto al que cree que está consumiendo por la información del etiquetado. Estos hechos generadores de desconfianza en el consumidor y en el productor, son los que tratan de evitarse con la prohibición de la práctica del relleno de botellas u otros envases en los establecimientos de hostelería y restauración.

Es oportuno resaltar, en este momento, que el consumo de un determinado aceite de oliva por el consumidor en el canal HORECA, no es un proceso de compra normal del consumidor. En el proceso de compra normal, por ejemplo, el que se sigue cuando un consumidor adquiere un aceite de oliva en un supermercado, se supone, a nivel teórico, que el consumidor realiza una valoración de cada una de las alternativas posibles, influida por determinados factores de diversa índole: externos –entorno, cultura, clase social, familia, etc.– internos –experiencia, creencias, actitudes, motivaciones, etc.– y de marketing, con base en una ponderación subjetiva para cada uno de los atributos percibidos (Schifman

y Kanuk, 2001). De esta manera, mediante la consideración cuidadosa de todos los atributos de las alternativas posibles que pueden satisfacer una necesidad, el consumidor conseguirá elegir la mejor opción posible (Posavac *et. al.*, 2002). Sin embargo, el consumo de un determinado aceite de oliva en el canal HORECA, en general, no es solicitado, sino que es ofrecido por el restaurador. En el primer caso, es un acto de compra previo al acto de consumo. En el segundo caso, es un acto de compra/consumo simultáneo, donde se ha suprimido el proceso de búsqueda de alternativas por el consumidor como consecuencia de la confianza depositada por aquél en el restaurador. De ahí que, al sustituirse la decisión propia del consumidor por la del hostelero, éste ha de ser aún más cuidadoso con lo que oferta, en el sentido de informar fielmente del producto y de evitar el fraude.

### **La marca como elemento de identificación, diferenciación, confianza y fuente de valor**

Es sabido que los consumidores, en general, carecen del conocimiento suficiente para poder reconocer y evaluar la calidad técnica de un aceite de oliva, generándose una asimetría en el mercado, al no poseer los consumidores la misma información que los productores o comercializadores –en nuestro caso–, hosteleros. Para poder inferir la calidad de los aceites en el mercado el consumidor recurre a unas señales o indicadores. Teóricamente, los consumidores utilizan dos tipos de indicadores o señales de información: intrínsecas y extrínsecas. A través de estos indicadores, los consumidores infieren el nivel de calidad de los aceites y, al mismo tiempo, perciben que los oferentes se preocupan por el cumplimiento de sus promesas de calidad.

Entre los indicadores extrínsecos más importantes están la marca, el etiquetado, el origen y el precio. Algunas investigaciones han concluido que la señal más relevante y fiable es la marca (Erdem y Swait, 1998), especialmente cuando el consumidor tiene dificultad para elegir entre productos o evaluar las propiedades intrínsecas (Zeithmal, 1988). En definitiva, la marca permite al consumidor reducir notablemente los costes de búsqueda y procesamiento de la información, a la vez que es un punto de referencia, esto es, un signo que revela la identidad del producto, concentra la información, garantiza la oferta y reduce la incertidumbre o el riesgo percibido por el consumidor. Obsérvese, en este sentido, que al comprar un producto marcado, el consumidor se siente más seguro de su elección y percibe –en teoría– que la marca es un indicador de la presencia de determinadas propiedades intrínsecas en los productos aparados baja ella.

Es por estos motivos que las empresas pretenden obtener una ventaja competitiva sostenible en el tiempo mediante la creación de una marca con un alto valor. Pero, como hemos señalado y argumentado con anterioridad, este objetivo no está garantizado actualmente en la comercialización de aceites de oliva vírgenes en el canal HORECA por la práctica generalizada objeto de este estudio.

## **APROXIMACIÓN A LA PRÁCTICA CONTROVERTIDA DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO CONCURRENCIAL**

### **Un apunte al Derecho de la Competencia en España**

Como consecuencia del reconocimiento constitucional del principio de libertad de empresa, la práctica totalidad de mercados de productos o servicios se conforman por una pluralidad de operadores económicos que se encuentran, por lo demás, en una situación de mutua y recíproca competencia. Se trata de una situación que, por lo demás, no ha pasado desapercibida para nuestros legisladores comunitario y estatal (y más recientemente para el legislador autonómico). Antes al contrario, si realizamos un repaso a nuestro Ordenamiento jurídico podemos encontrar, con carácter principal, dos instrumentos normativos que, desde perspectivas diferentes y objetivos dispares, tienen a la competencia empresarial como objeto de regulación. Piénsese que, junto a la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, cuyo objetivo es la consecución de un nivel de competencia mínimo y practicable en el mercado, se dispone la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD) que, viniendo a superponerse sobre la anterior, pretende que la concurrencia se practique de forma correcta, esto es, sin descender a comportamientos que impliquen un abuso de la libertad de empresa constitucionalmente reconocida así como una ruptura de las reglas del propio mercado.

Constituyen, pues, dos importantes instrumentos legislativos que, abordando a la competencia económica existente en el mercado, presentan una relación mutua de especialidad, manifestando la Ley 15/2007 un carácter especial respecto de la Ley 3/1991. Así lo expuesto magníficamente por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 23 de enero de 2006<sup>4</sup>, al aseverar cuanto sigue:

...Tradicionalmente, se ha sostenido la conveniencia de que ambos sistemas coexistan de forma separada debido a las diferencias existentes

entre ambos, tanto en lo que se refiere a la función que cumplen (la ordenación del mercado para lograr el máximo de eficiencia, frente a la ordenación de la profesión), el bien jurídico protegido (la libertad de empresa, frente a la deontología profesional), el interés amparado (interés público, conocido como “orden económico”, frente al interés privado de los empresarios en conflicto), y la naturaleza y alcance del ilícito (la normativa antitrust persigue las prácticas anticompetitivas que limitan o falsean la competencia, mientras las normas de competencia desleal atienden al medio empleado en la realización de esas prácticas -la deslealtad-).

Sin embargo, esta construcción de corte individualista quiebra a partir de los años treinta, al entenderse que el Derecho de la Competencia tiene también una función social y que persigue intereses generales, teniendo ambas normativas un elemento común: el objetivo de asegurar el buen funcionamiento del mercado mediante el mantenimiento de un orden concurrencial saneado.

Se estima, pues, que hay un fundamento común, el derecho individual a la libre actividad económica (protegido, en el plano de su existencia, por el Derecho antitrust, y en sus modalidades de desarrollo, por el Derecho de competencia desleal), un mismo objeto de tutela (la competencia) y una identidad de funciones (lo que significa abrir el juicio de deslealtad a parámetros político- sociales y políticoeconómicos; la institución de la competencia desleal pasa de tutelar los intereses de los empresarios a dar primacía al orden público económico, de utilizar el reenvío a elementos extrajurídicos -las buenas costumbres, los usos mercantiles, las normas de corrección profesional- a usar criterios de naturaleza económica -la eficiencia-).

A partir de este momento, se considerará que la lucha competitiva sólo es legítima en la medida en que se desenvuelva sobre la base de una actividad de mejora de las propias prestaciones, incorporando el principio de eficiencia de las propias prestaciones o de competencia basada en el propio esfuerzo, lo que supone, desde la perspectiva de la competencia desleal, que puede haber un daño al concurrente, pero ese daño es el resultado de la actividad en el mercado, no el medio utilizado para concurrir, en tanto que, desde la perspectiva de la defensa de la competencia, la ventaja concurrencial que puede obtenerse proviene de la calidad de las prestaciones, no del abuso que se haga de una posición dominante o de un acuerdo colusorio con otro competidor...

(...)

Ambas normas protegen lo mismo: el orden concurrencial saneado, de forma que las conductas o prácticas que atenten contra este orden concurrencial habitualmente encajarán en alguno de los tipos especiales de los arts. 6 a 17 LCD, o serán perseguibles en virtud de la cláusula general del art. 5 LCD. Sólo cuando, por la relevancia del comportamiento, éste produzca una afectación sensible de la competencia, y, por tanto, sea una cuestión que afecte al interés público, entrará en juego la Ley de Defensa de la Competencia...

### **Aproximación a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal**

A la vista del objeto tratado en este trabajo, resulta de especial interés realizar algunas anotaciones preliminares sobre la Ley 3/1991 que –reiteramos– constituye el instrumento legislativo adoptado por el legislador español para la represión de aquellos comportamientos empresariales de carácter abusivo desarrollados en el mercado, lo que, por lo demás, se realiza –según asevera su artículo 1– «...en interés de todos los que participan en el mercado...»<sup>5</sup>. Y es que, manifestándose como una exigencia general de la ordenación del mercado, y superando en todo caso el modelo profesional, este cuerpo normativo implanta un modelo social de competencia, de tal manera que se viene a reprobar no sólo aquellos comportamientos empresariales abusivos frente a otro competidor, sino también frente al colectivo de consumidores así como frente a la propia ordenación económica de la comunidad.

Se entiende así que la delimitación objetiva y subjetiva del ámbito de aplicación de la norma se haya realizado por el legislador en términos sumamente generosos. Léase, en este sentido, cómo la Ley resulta de aplicación, desde una perspectiva subjetiva, «...a los empresarios, profesionales y a cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado...» (art. 3.1º), mientras que, desde un punto de vista objetivo, viene a aplicarse a los comportamientos «...que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales», presumiendo por tal conducta aquélla que «...por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero» (art. 2).

Precisamente, ese modelo social de competencia implantado a través de la Ley 3/1991 ha condicionado además el parámetro utilizado para determinar la deslealtad de un comportamiento. Así pues, despreciando las

normas de corrección profesional, de los buenos usos mercantiles así como de los usos honestos en materia industrial y comercial, que resultan más propios del modelo profesional de competencia, los ha sustituido por un doble expediente netamente objetivo; a saber: la formulación de una cláusula general prohibitiva y una amplia tipificación de conductas desleales más frecuente y habituales en nuestro entorno.

Es más, el modelo social ha influido igualmente en la definición del acto de competencia desleal, que se ha realizado a través del recurso de una cláusula general sumamente amplia que aparece contenida en el párrafo primero del artículo 4 cuando ordena que «se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe». Resulta evidente, por tanto, cómo el legislador no ha tomado como referencia para la calificación de acto como desleal el *standard* de conducta meramente profesional, sino la observancia de un principio general de buena fe que es universalmente reconocido, y cuya exégesis en esta sede refiere una adecuación a los principios del orden económico (libre competencia, competencia económica, defensa del consumidor). O dicho en otras palabras, habrá de calificarse como desleal todo aquel comportamiento que implique un abuso del derecho a la libertad de empresa.

Nos encontramos, pues, ante una conclusión que no sólo ha sido acogida, de hecho, por la propia Ley 3/1991, al afirmarse en el preámbulo la consagración en la cláusula general del abuso de competencia en el sentido de extralimitación objetiva, sino también por nuestros Jueces y Tribunales. Léase, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de abril de 2000<sup>6</sup> cuando, al enfrentarse a la definición de la cláusula general asevera que «...se refiere la norma a un modelo de conducta, “standard” jurídico o arquetipo, para señalar un límite extrínseco al ejercicio del derecho subjetivo a desarrollar libremente una actividad económica en el mercado y a concurrir con otros competidores, manifestación de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, a que se refiere el artículo 38 de la Constitución Española».

En consecuencia, resulta evidente que la buena fe contemplada por la norma no viene a identificarse con reglas de conductas existentes en la colectividad que resultan exigibles en cualquier ámbito de las relaciones humanas. Antes al contrario, únicamente se refiere a aquéllas que, siendo idóneas en un sistema de libre competencia, sirven para el

buen orden concurrencial, por lo que posibilita la reacción contra aquellos comportamientos que, al margen de la intencionalidad del sujeto agente, lo perturban o falsean. Y es que, como afirma expresamente el Tribunal Supremo en su Sentencia de 15 de octubre de 2001, «...la referencia a la buena fe que se contiene en la norma viene hecha a la buena fe objetiva, prescindiendo de la intencionalidad (dolo o culpa) del sujeto y que encuentra acogida en el artículo 7.1º del Código Civil como límite al ejercicio de los derechos subjetivos...»<sup>7</sup>.

### **La deslealtad de la práctica examinada**

A la vista de cuanto antecede, creemos que el envasado del aceite de oliva directamente por parte de los establecimientos de hostelería y restauración y, muy especialmente, la reutilización directa de las botellas etiquetadas viene a alterar, en nuestra opinión, las reglas del juego concurrencial existente en el mercado, lesionando gravemente los intereses de todos los colectivos afectados. Y es que, además de los llamados intereses colectivos del consumo, creemos que el citado comportamiento perjudica también los intereses de los operadores económicos. Obsérvese que, junto a la infracción de los derechos de exclusiva que recaen sobre las marcas oleícolas afectadas por una conducta del género, ésta podría ser calificada como acto de competencia desleal, al observar escrupulosamente los supuestos de hecho de algunos de los preceptos contenidos en nuestro régimen represor de la incorrección concurrencial.

Para avalar ambas conclusiones, consideramos obligado el examen del citado comportamiento desde la perspectiva de Ley, 3/1991. Y, en este sentido, el uso de las aceiteras por los establecimientos de hostelería y restauración como forma de presentar y comercializar el aceite de oliva al consumidor final y, muy especialmente, la reutilización de botellas etiquetadas para el ofrecimiento de nuevos aceites constituyen dos prácticas que puede ser subsumidas en los supuestos de hechos de los artículos 4, 5, 6, 12 y 15 de la citada Ley, donde, además de considerar desleal –lo hemos visto– los comportamientos objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe, se califican como desleales, respectivamente, los actos de engaño, de confusión, de explotación de la reputación ajena y la violación de normas. Veamos detenidamente el contenido de las conductas tipificadas en estos preceptos.

En este sentido, y por lo que hace al acto de engaño, se contempla en el artículo 5<sup>8</sup>, donde se ordena cuanto sigue:

Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:

- a) La existencia o naturaleza del bien o servicio.
- b) Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio....

Si realizamos una lectura detenida de la norma y concretamos su alcance, podría sustentarse un reproche de deslealtad a la conducta examinada en este trabajo de investigación. En efecto, creemos que esa doble forma de envasar los aceites de oliva por los establecimientos de hostelería y restauración podría ser calificada como acto de engaño, pues la omisión de cualquier indicación sobre el producto en las aceiteras y las eventuales discrepancias entre la información contenida en la etiqueta adherida al envase reutilizado y la realidad del producto vertido en el mismo podrían generar un riesgo de error en el consumidor final sobre las características del producto realmente ofrecido. Piénsese, por ejemplo, en las discrepancias sobre «...las características principales del bien..., sus beneficios..., su composición..., la fecha de su fabricación..., su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o..., los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien...».

Del mismo modo, y en orden al artículo 6, el legislador ha contemplado como acto desleal la generación de confusión con la oferta comercial ajena, lo que se expone con el siguiente tenor literal; a saber:

Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

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.

Se trata de un precepto que, en nuestra opinión, debe ser interpretado sistemáticamente con otras disposiciones del mismo cuerpo normativo, donde se reprimen de forma expresa las «prácticas engañosas por confusión para los consumidores» (art. 20 LCD) y las «prácticas engañosas por confusión» (art. 25 LCD). Preceptos, todos ellos, que deben ponerse en relación –lo veremos en el epígrafe siguiente– con la función principal de la marca oleícola y su tutela a través de la Ley de Marcas.

Es evidente, por tanto, que la práctica comercial examinada en este trabajo permite ser calificada como desleal desde la perspectiva de estos preceptos, toda vez que la reutilización de envases vacíos directamente por el canal HORECA para comercializar otro aceite de oliva podría implicar la generación del riesgo de confusión en el público de los consumidores, al atribuirse ese producto vertido en el envase vacío a la misma empresa responsable del aceite precedente y titular de la marca.

Por lo que se refiere al artículo 12, nuestro legislador califica de desleal el aprovechamiento de la fama y la reputación ajena, al ordenar que cuanto se expone a continuación:

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....

Constituye otro precepto que, a nuestro modo de ver, se lesiona con la práctica examinada en este trabajo. Obsérvese, en este sentido, cómo la reutilización de los envases directamente por el canal HORECA podría implicar un aprovechamiento de la reputación ajena. Y es que, a través de este reciclaje directo de los envases vacíos, la grasa vertida en ellos se estaría apropiando de la buena fama y renombre del aceite de oliva originariamente presentado en los mismos, cuya condensación se habría producido en los distintivos formales del envase y, muy especialmente, en la marca incluida en la etiqueta adherida a aquél.

Por último, creemos que esta práctica implica también una clara lesión al artículo 15.2º de la Ley cuando, bajo el título “violación de normas”, considera desleal «...la simple infracción de normas jurídicas que tenga por objeto la regulación de la actividad concurrencial». Y, en este sentido, consideramos que la normas aquí lesionadas por la práctica de la reutilización de los envases como fórmula de presentación de los aceites de oliva en el canal HORECA

implica una infracción de la Normativa sobre el etiquetado de los productos alimenticios. Obsérvese que tanto la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de marzo de 2000 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, como el Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, se orientan a ofrecer al consumidor una información suficiente sobre la oferta comercial como presupuesto para el ejercicio eficiente de un poder de discriminación en el mercado.

En efecto, para tal objetivo, ambos cuerpos normativos actúan en una doble dirección de carácter positivo y negativo, respectivamente. Así pues, y desde una perspectiva negativa, se viene a prohibir que el etiquetado, la presentación o la publicidad de los productos alimenticios sean idóneos a inducir a error al público de los consumidores sobre sus características, efectos o propiedades<sup>9</sup>. En efecto, con un tenor literal prácticamente idéntico, los artículos 2 de la Directiva y 4 del Real Decreto prohíben expresamente el riesgo de engaño en el mercado sobre los productos alimenticios ofertados.

Pero además, y desde una perspectiva positiva, el legislador comunitario declara imprescindible «...establecer la lista de las menciones que deberán figurar en principio en el etiquetado de todos los productos alimenticios»<sup>10</sup>. Desde este punto de vista, ambos cuerpos normativos exigen la inclusión en el etiquetado de una serie de menciones descriptivas del producto concreto que, a nuestro modo de ver, refieren aspectos definitorios de la oferta empresarial concreta.

Pues bien, creemos que ambos imperativos son lesionados por el canal HORECA cuando envasan el aceite de oliva para su comercialización. Y es que, cuando el envase viene representado por una aceitera, se viene a infringir el deber de etiquetar el producto ofrecido directamente al público de los consumidores. Si, por el contrario, la presentación del aceite se realiza en un envase reutilizado, no cabe duda que –lo hemos visto- las discrepancias entre la información inserta en la etiqueta y el producto vertido generará un riesgo de error en el público de los consumidores, lo que supone una lesión del imperativo contenido en los artículos 2 de la Directiva y 4 del Real Decreto y, por extensión, del artículo 15 de la Ley 3/1991.

## Un apunte sobre la legitimación activa del ejercicio de las acciones por competencia desleal

A la vista de cuanto antecede, creemos interesante abordar quién o quiénes estarán legitimados para conseguir un reproche de deslealtad de la práctica examinada y, en consecuencia, deducir las consecuencias jurídicas contenidas en el cuerpo normativo estudiado. Y, en este sentido, debe anotarse que la Ley 3/1991 no renuncia a ofrecernos una solución al respecto. Muy al contrario, si realizamos un repaso del texto normativo y leemos con atención el artículo 33, puede inferirse que, además de la persona física o jurídica que directamente se ve perjudicada a título individual por un acto de competencia desleal, la reciente reforma operada por la Ley 29/2009 ha ampliado el círculo de legitimados cuando se trata de proteger un interés colectivo. Obsérvese, en este sentido, que además de conferir legitimación activa a las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos para defender a sus miembros que hayan podido quedar lesionados por un acto de competencia desleal, los párrafos terceros y cuarto del nuevo artículo 33 de la Ley 3/1991 reconoce una amplia legitimación activa para la tutela de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios.

Así pues, mientras el párrafo tercero ordena que tienen la facultad para defender esos intereses «...a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores y usuarios. b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los consumidores y usuarios. c) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”», el párrafo cuarto concluye reconociendo la citada legitimación al Ministerio Público, al ordenar que «(e)l Ministerio Fiscal podrá ejercitar la acción de cesación en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios».

Constituye, pues, una situación creada –repetimos- a través de la Ley 29/2009 que, como es sabido, ha venido a implementar la Directiva 2005/29/CEE, cuya finalidad es el reforzamiento de la protección del consumidor frente

a los actos desleales. De hecho, y a fin de conseguir el citado objetivo, el artículo 3.1° de la Ley 29/2009 ha modificado la letra b) del artículo 8 del Decreto Legislativo 1/2007, 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. En particular, el citado precepto ha contemplado, entre los derechos básicos de los consumidores y usuarios, «...(l)a protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos». Se trata de una modificación, cuya justificación expone el propio legislador estatal cuando asevera en la Exposición de Motivos que «(e)sta Ley, para evitar la imposición a los consumidores de obstáculos onerosos o desproporcionados para el ejercicio de los derechos reconocidos en el contrato y en coherencia con lo previsto en la Directiva 2005/29/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005 , sobre prácticas comerciales desleales, que prohíbe los obstáculos no contractuales para el ejercicio de tales derechos, y en tal sentido deberá ser transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico, prohíbe las cláusulas contractuales que establezcan estas limitaciones y, en particular, la imposición de plazos de duración excesiva o las limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato».

Ahora bien, la atenta lectura del artículo 33 de Ley 3/1991 establece una restricción que debemos resaltar en esta sede. Y es que, así como la persona física o jurídica perjudicada directamente por un acto desleal puede ejercitar hasta seis acciones judiciales, entre las que se incluyen, las acciones de resarcimiento del daño y de enriquecimiento injusto, cuando se tratan de la defensa de intereses colectivos o difusos, el legislador ha restringido el número de acciones ejercitables, vetando expresamente la posibilidad entablar esas dos acciones citadas de finalidad o contenido más económico. Constituye ésta una conclusión que deriva de la interpretación sistemática de los artículos 32.1° y 33.2° y 3° de la Ley 3/1991. Obsérvese que, mientras el primer artículo citado recoge el elenco de acciones susceptibles de ser ejercitar ante un acto de competencia desleal, al ordenar que «(c)ontra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones: 1ª Acción declarativa de deslealtad. 2ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica. 3ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal. 4ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 5ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por

la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente. 6ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico...», los párrafos segundo y tercero del artículo 33 limitan expresamente el número de acciones que pueden ejercitar. Léase, en este sentido, los párrafos segundo y tercero del artículo 33 cuando ordenan, respectivamente, que «(l)as acciones contempladas en el artículo 32.1, 1ª a 4ª, podrán ejercitarse además por las asociaciones corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos, cuando resulten afectados los intereses de sus miembros» y que ese conjunto de asociaciones e instituciones de carácter público expuestas más arriba “(o)stentan legitimación activa para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1ª a 4ª, en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios...».

## EXAMEN DE LA CONDUCTA DESDE EL DERECHO DE MARCAS

### En torno a las funciones jurídicamente protegidas de la marca

Tratándose del signo distintivo por excelencia, y respondiendo a una exigencia estructural del modelo de economía de mercado, la marca ha despertado permanentemente el interés de la doctrina científica que, desde diferentes sectores del conocimiento (Derecho, Economía, Psicología, Sociología, etc.), han abordado la siempre controvertida cuestión de las funciones desplegadas por aquella en el mercado.

Sin embargo, y a la vista de los objetivos de este trabajo, abordaremos el análisis únicamente de aquellas funciones de la marca que han tenido refrendo por nuestro legislador estatal y comunitario. Se trata, desde luego, de un elenco cuya dimensión –como veremos– resulta mucho más reducida si la contrastamos con aquellos otros elaborados por la doctrina económica, psicológica o sociológica. O dicho en otras palabras, aunque esta doctrina científica ha defendido que la marca satisface en las comunidades humanas, en general, y en el mercado, en particular, una cantidad ingente de funciones, lo cierto es que tan solo algunas de ellas han tenido refrendo por nuestro ordenamiento jurídico.

Y, en este sentido, entrando en el estudio de la función principal de la marca, debe afirmarse que las doctrinas jurídicas española y extranjera han defendido tradicionalmente la indicación de la procedencia empresarial de los

productos o servicios distinguidos, de tal manera que el común denominador de los productos marcados con un mismo signo vendría representado por el origen empresarial (Fernández-Nóvoa, 2004, p. 66 y sigs.). Léanse, en particular, los artículos 4 de la Ley de Marcas y 2 de la Directiva cuando definen la marca como aquel signo que permite «...distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra...». Se trata, sin embargo, de una tesis que hemos criticado en otro lugar (Martínez Gutiérrez, 2002, p. 30 y sigs.), y que damos reproducida en esta sede, como consecuencia del reconocimiento explícito del principio de cesión libre de la marca, esto es, como consecuencia de admitirse la transmisión de la marca sin la empresa.

Es por ello que, a nuestro modo de ver, la marca no podrá garantizar a los consumidores una fuente empresarial constante en el tiempo, toda vez que dicha información irá referida a un intervalo de tiempo concreto, sin que exista certeza de su veracidad en los momentos sucesivos. De ahí que sólo pueda mantenerse dicha función indicadora de la procedencia cuando se prescinde de la variable temporal. Resultan reveladoras en este ámbito las palabras de Galli, al referirse a la situación actual de la función distintiva de la marca con relación al origen empresarial de los productos. Este autor afirma que «...(la presencia de una marca) informa únicamente de la existencia de una exclusiva sobre el signo mismo: exclusiva que, según el momento en que el producto ha sido realizado, puede hacer referencia a sujetos y a empresas del todo diversas... (en consecuencia)... este origen común temporal no pone a los consumidores en grado de contar ni siquiera sobre el hecho de que todos los productos que en un determinado momento se encuentran en circulación con una cierta marca tengan la misma procedencia empresarial, porque nada excluye que aquellos hayan sido realizados en tiempos diversos y bajo la responsabilidad de diversos empresarios...» (Galli (a), 1994, pp. 35 - 36).

Por tanto, consideramos que la marca no cumple propiamente –o primordialmente– una función indicadora del origen, sino una función diferenciadora en sentido estricto, de tal forma que, en cuanto signo distintivo, la marca permitiría no sólo un proceso de diferenciación *ad extra* de los productos que la portan respecto de aquellos otros no marcados o marcados con signo diverso, sino también un proceso de identificación *ad intra* de los mismos, al informar sobre la homogeneidad existente en los productos distinguidos con tal signo. Es por ello, pues, que la adopción de una marca nos ofrezca la posibilidad de realizar una clasificación intermedia entre género y especie, esto es, un género limitado (Ascarelli, 1970, pp. 395 - 396).

Ahora bien, además de esta función principal, la marca desempeña con ocasión de la misma tanto una función publicitaria, como una función de garantía de la calidad de los productos o servicios marcados. En lo que hace a la primera de ellas, se refiere a la aptitud de la marca para transmitir informaciones sobre determinados extremos de la oferta que provocan la atracción (o repulsa) de los consumidores, generándose de esta forma una relación de clientela. Y es que la conformación de la propia marca, el uso continuado de ésta con el producto y su utilización en contexto publicitario constituyen vías para dotarla de una significación respecto del producto o servicio diferenciado. En consecuencia, facilitando la distinción entre ofertas empresariales, la marca vendría a comunicar determinados contenidos sumamente relevantes para el público sobre la eventual satisfacción de sus necesidades a través de un determinado producto (Galli (b), 1996, pp. 111-112 y 160-162).

En orden a la segunda función anotada, ha de destacarse que, aun cuando ha sido generalmente aceptada por la doctrina científica, solo recientemente ha alcanzado relevancia jurídica como consecuencia del cúmulo de preceptos que prohíbe la inducción a error del público en sus actos de consumo (Ghidini, 1993, p. 216). Sin embargo, habida cuenta del fundamento jurídico de esta función marcaria, resulta evidente que el signo, además de comunicar determinados contenidos sobre el producto marcado y, en concreto, su nivel cualitativo, garantiza la veracidad de toda la información suministrada. De este modo, los consumidores pueden depositar su confianza en ella y, por ende, extender dicha información transmitida a todos aquellos productos que aparezcan diferenciados con un mismo signo, pues constituye una especie de presunción *iuris tantum* de dichos extremos productivos y, en particular, de dicha calidad.

Es por ello que, en nuestra opinión, la marca de empresa ofrece una garantía de calidad próxima a la brindada por las llamadas marcas de garantía, que –como es notorio– vienen a imponer reglamentariamente unas directrices a las que debe adecuarse el producto diferenciado con el signo. Y es que, sea mediante una obligación positiva (sujeción a un reglamento de uso), sea a través de una obligación negativa (prohibición de engaño), se viene a generar un efecto análogo, toda vez que el titular de la marca quedará vinculado por un modelo de producto que, en el caso de la marca de competencia, se caracteriza por ser un modelo fáctico (pues deriva de una decisión empresarial), determinado de forma genérica (a través de los caracteres esenciales de la oferta lanzada, tales como naturaleza, especie, calidad, cantidad, procedencia geográfica, etc.) y fiscalizado, en principio, por el público (Martínez Gutiérrez, 2002, p. 36).

Por último, la marca puede presentar una ulterior función, esta vez ocasional, que refiere el “*selling power*” o aptitud para estimular la venta de la oferta empresarial diferenciada, con independencia de las notas de precio y calidad. Por tanto, la atracción del público no solo derivaría del *goodwill* del producto, sino también del *goodwill* del signo generado por su propia composición o por su utilización publicitaria (Fernández-Novoa, 2004, p. 76 y sigs.). Se trata de una eventual función que ha encontrado también reconocimiento legal en el nuevo derecho de marcas estatal y comunitario, fundamentalmente por el hecho de protegerse las marcas renombradas más allá del principio de especialidad y de reservarse el uso como marca de nombres, denominaciones e imágenes dotados de “*selling power*” a las personas que lo han generado, o a terceros con su consentimiento.

### **Derechos conferidos al titular marcario**

Examinadas las funciones de la marca jurídicamente protegidas, se hace necesario realizar un apunte sobre la forma en que aquella tutela se articula. Y, en este sentido, y con carácter general, puede sustentarse que dicha protección se consigue a través del reconocimiento al titular marcario de un derecho de exclusiva. En efecto, el cumplimiento de la función principal de la marca y, en consecuencia, del resto de funciones derivadas de ésta, pivota sobre el reconocimiento de un derecho de exclusiva a favor del titular registral del signo concreto, cuyo refrendo legal se contiene en el artículo 34.1° de la Ley de Marcas cuando asevera que «(e)l derecho de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico».

Constituye un derecho asimilado al derecho de propiedad que, presentando una esfera de relevancia conformada por un *ius utendi* y un *ius excludendi alios*, hace posible la satisfacción de la función distintiva. Piénsese que, mientras el *ius utendi* permite la efectividad de dicha función, el *ius excludendi alios* se orienta a evitar la negación de la misma a través del riesgo de confusión.

Ahora bien, ¿qué facultades se incluyen en cada una de estas facetas del derecho de exclusiva? Se trata de una interrogante que ha sido resuelta expresamente por nuestro legislador estatal. Y es que, mientras la interpretación sistemática de los párrafos primero y tercero del artículo 34 de la Ley de Marcas permite inferir las facultades de uso más relevantes, la exégesis del párrafo

primero del artículo 34 con el párrafo segundo del mismo precepto y con los artículos 40 y 41 del mismo cuerpo normativo concretan las situaciones de conflicto y las acciones judiciales ejercitables ante la infracción de la exclusiva marcaria. Sin embargo, consideramos que el *ius excludendi alios* del titular queda completado a través de la oposición al registro y de las acciones de nulidad, según se colige no sólo de la amplia legitimación activa reconocida por el artículo 19 de la Ley de Marcas cuando se refiere a «...cualquier persona que se considere perjudicada...», sino también del artículo 59 b) que legitima a «...los titulares de los derechos anteriores afectados por el registro...» para el ejercicio de la acción de nulidad de una marca.

En todo caso, y para finalizar, debe anotarse que el ejercicio de ambas facetas del derecho de exclusiva constituye una auténtica carga para el titular marcario, toda vez que su inactividad prolongada ocasiona unas consecuencias jurídicas negativas que, desde luego, golpean bien a la propia titularidad del signo, o bien a su efectividad. Obsérvese, en este sentido, cómo la inactividad quinquenal del *ius utendi* y del *ius excludendi alios* pueden provocar, en determinadas circunstancias, tanto la pérdida total y absoluta del derecho marcario a través de la caducidad por no uso prevista en el artículo 55.1º c) de la Ley de Marcas, como la pérdida parcial del derecho mediante la consolidación en el mercado de un signo confundible (art. 52.2º LM). Incluso, esta carga de ejercitar el *ius utendi* viene a condicionar las facultades de exclusión y la acción de nulidad a la aportación de la prueba sobre el uso efectivo de la marca por su titular, o por un tercero con su consentimiento, cuando «...así lo solicite el demandado por vía de excepción...» (art. 41.2º LM).

### **La infracción del derecho de marcas a través de la práctica controvertida**

En atención a cuanto se ha expuesto, la Ley 17/2001 constituye otro cuerpo normativo que se encuentra claramente lesionado por la práctica examinada en este trabajo. Se trata de una conclusión que parece imponerse como consecuencia de la lesión de los intereses marcarios producida por esta forma de presentación y comercialización del aceite de oliva en el canal HORECA. Y es que, cuando se oferta esta preciada grasa vegetal mediante aceiteras, se está infringiendo, a nuestro modo de ver, la marca del fabricante o del distribuidor mayorista de los aceites de oliva. Obsérvese, en este sentido, cómo el párrafo cuarto del artículo 34 de la Ley de Marcas, dirigiéndose a los comerciantes o distribuidores que revenden a los consumidores finales

productos portadores de una marca de fabricante, prohíbe que aquéllos puedan suprimir el signo distintivo sin el consentimiento de su titular. Léase, en este punto, el citado precepto cuando ordena que «(e)l titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal»<sup>11</sup>.

Cuando, por el contrario, el ofrecimiento de aceite de oliva a los consumidores finales se realiza en envases reutilizados por los propios establecimientos de hostelería y restauración, la infracción del derecho de marca resulta tan grave como evidente, toda vez que este signo distintivo vendría a diferenciar en el mercado un aceite de oliva diferente al incluido originariamente bajo la autorización de su titular. Constituye, en definitiva, una situación que ha sido reprimida expresamente por nuestro legislador estatal mediante el reconocimiento de un enérgico *ius prohibendi* al titular de la marca. Obsérvese cómo la letra a) del párrafo segundo del artículo 34 de la Ley de Marcas ordena que «(e)l titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada...». Pero además, y cumpliéndose estas condiciones, las letras a) y b) del párrafo tercero del mismo precepto reconocen al titular de la marca la facultad de prohibir dos conductas; a saber, «...(p)oner el signo en los productos o en su presentación... (y) (o)freecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines...».

Es por este motivo que, a nuestro juicio, el citado comportamiento del canal HORECA implique una infracción evidente de la esfera de relevancia del titular de la marca oleícola, toda vez que, al rellenar los envases vacíos y ofertarlos al consumidor final en los establecimientos de hostelería y restauración, se está observando escrupulosamente los diferentes parámetros que conforman los respectivos supuestos de hecho. Así pues, y por una parte, la reutilización de este tipo de envases implicaría, desde la perspectiva del Derecho de Marcas, el uso no autorizado de la marca impresa en la etiqueta adherida al envase concreto. Por otra parte, el producto vertido en dicho envase reutilizado sería aceite de oliva, esto es, producto de mismo tipo (aunque posiblemente con características totalmente diferentes) que aquél para el que está registrada la marca en cuestión. Y por último, la concurrencia de este doble parámetro de carácter fáctico vendría a facultar al titular para

vetar todos aquellos comportamientos orientados a la comercialización de los productos así marcados en el tráfico económico, lo que englobaría no sólo las conductas preparatorias de los envases concretos, sino también el ofrecimiento al mercado y su comercialización efectiva<sup>12</sup>.

## CONCLUSIONES

Una vez finalizado el examen del argumento central de este trabajo de investigación, es nuestra intención realizar unas consideraciones a modo de conclusión, que faciliten un repaso a las principales ideas vertidas en el artículo. En este sentido, y en primer lugar, puede constatarse en nuestro país, y dentro del canal HORECA, la práctica denunciada que, como hemos dicho, consiste en ofertar al consumidor final el aceite de oliva a través de envases que permiten una reutilización inmediata y prácticamente indefinida por parte del propio establecimiento hostelero. Se trata, pues, de una situación que, desde luego, contrasta claramente con la oferta en el mismo establecimiento de otros productos (vino o agua, por ejemplo) que, como es notorio, no sólo se nos ofrecen en sus envases originales sino también perfectamente precintados.

En segundo lugar, debe reseñarse que esta práctica denunciada, además de afectar de forma negativa a la calidad del producto ofertado, presenta un cúmulo de riesgos tanto para los consumidores finales como para los operadores económicos. Obsérvese que, desde la perspectiva de aquéllos, la posibilidad de rellenar directamente los envases en los establecimientos de hostelería y restauración constituye un caldo de cultivo para el desarrollo de comportamientos fraudulentos que lesionan los derechos e intereses del público de los consumidores. Por su parte, esta práctica genera también una situación propicia para explotar la asimetría informativa del mercado por parte de los empresarios menos honestos, al poder aprovechar la situación para ofrecer grasas vegetales de calidad inferior. Es más, cuando el envase reutilizado es una botella etiquetada, la práctica denunciada ocasiona un riesgo de error por efecto de las posibles discrepancias susceptibles de existir entre la información contenida en el etiquetado del envase usado y la grasa vegetal efectivamente ofrecida. Desde la perspectiva de los operadores económicos, la práctica comercial lesiona claramente sus intereses, pues además de pasar desapercibidos para los consumidores finales y, por tanto, de anularse el relevante efecto prescriptivo o señalizador del canal HORECA, la reutilización de botellas etiquetadas para el ofrecimiento de nuevos aceites lesionaría gravemente al titular de la marca oleícola, toda vez que este signo diferenciaría

en el mercado un aceite de oliva distinto al incluido originariamente bajo la autorización y consentimiento de aquél.

En tercer lugar, y a la vista del consumo del aceite de oliva vírgenes en el canal de referencia, creemos que la prohibición expresa de la práctica denunciada vendría a reforzar la confianza de los productores en el canal HORECA, ayudando en sus estrategias comerciales a aquéllos que, produciendo excelentes aceites de oliva vírgenes extra, no pueden acercarlos al consumidor a través de canales de libre servicio. Y es que muchos productores de aceites de oliva de calidad no contemplan su comercialización a través de establecimientos de hostelería y restauración, al ser mayores –según su perspectiva- los riesgos asumidos que los beneficios presuntamente a obtener.

En cuarto lugar, hemos querido resaltar en el trabajo el doble uso o destino del aceite de oliva en los establecimientos de hostelería y restauración. El primero es la preparación de platos, esto es, los aceites de oliva como inputs en el proceso de elaboración desarrollado en los establecimientos del canal HORECA. En ese uso o consumo, el aceite de oliva es un ingrediente más utilizado, por lo que el consumidor valora más el resultado que los elementos constitutivos del mismo. La segunda vía de consumo de aceites de oliva en el canal HORECA es aquélla en la que el aceite de oliva se manifiesta como el elemento central o determinante del acto de consumo, lo que está –cada vez más- extendido en nuestro país. En ambas opciones de consumo, el público no goza de conocimiento del aceite, pero mientras que, en el primer escenario, el aceite pierde buena parte de su identidad y llega a pasar desapercibido, en el segundo, el aceite de oliva virgen es el protagonista.

En quinto lugar, y desde la perspectiva del Derecho de la Competencia Desleal, puede sustentarse que el envasado del aceite de oliva directamente por parte de los establecimientos de hostelería y restauración y, muy especialmente, la reutilización directa de las botellas etiquetadas viene a alterar, en nuestra opinión, las reglas del juego concurrencial existente en el mercado, lesionando gravemente los intereses de todos los colectivos afectados. Y es que, junto a los intereses colectivos del consumo, el citado comportamiento perjudica también los intereses de los operadores económicos. Obsérvese que, junto a la infracción de los derechos de exclusiva que recaen sobre las marcas oleícolas afectadas por una conducta del género, la conducta podría ser calificada como acto de competencia desleal, al observar escrupulosamente los supuestos de hecho de algunos de los preceptos contenidos en nuestro régimen represor

de la incorrección concurrencial. Así pues, la práctica examinada podría ser subsumida, a nuestro modo de ver, en los supuestos de hecho de los artículos 4, 5, 6, 12 y 15 de la citada Ley, donde, además de considerar desleal –lo hemos visto– los comportamientos objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe, se califica como desleal, respectivamente, los actos de engaño, de confusión, de explotación de la reputación ajena y la violación de normas.

En sexto lugar, y por lo que se refiere al Derecho de Marcas, la Ley 17/2001 constituye otro cuerpo normativo lesionado por la práctica examinada. Se trata de una conclusión que parece imponerse como consecuencia de la lesión de los intereses marcarios producida por esta forma de presentación y comercialización del aceite de oliva en el canal HORECA. En efecto, si la oferta de esta grasa vegetal se realiza mediante aceiteras, se infringe, a nuestro modo de ver, la marca del fabricante o del distribuidor mayorista de los aceites de oliva. Si, por el contrario, el ofrecimiento a los consumidores finales se realiza en envases reutilizados por los propios establecimientos de hostelería y restauración, la infracción del Derecho de Marca resulta más evidente, toda vez que este signo distintivo vendría a diferenciar en el mercado un aceite de oliva diferente al incluido originariamente, y bajo la autorización del titular, en el envase.

En octavo y último lugar, creemos que España debe modificar su ordenamiento jurídico e introducir una norma prohibitiva de la citada práctica comercial, al estilo de la existente en Italia o en Portugal. Constituye una decisión de política legislativa que, por lo demás, ha sido tomada recientemente, y cuya génesis debe encontrarse en la preocupación mostrada por la Junta de Andalucía hace algunos años cuando encargó un estudio sobre esta materia a la Universidad de Jaén. Sin embargo, a la fecha en que se escriben estas líneas, la citada norma prohibitiva se encuentra todavía en la fase inicial del proceso legislativo, por lo que desconocemos los términos y contenido que finalmente adoptará la norma.

## NOTAS

<sup>1</sup> Este trabajo de investigación deriva del Dictamen emitido a solicitud de la Dirección General de Planificación y Análisis de Mercados de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, que fue defendido en los primeros días de marzo de 2009. Evidentemente, la versión originaria del Dictamen ha sufrido un proceso de adaptación y actualización, cuyo resultado es el trabajo que ahora se publica.

Los autores desean dejar constancia de su agradecimiento, de un lado, a la Dra. Raiza Andrade Editor-jefe de la revista y Coordinadora del Postgrado en Propiedad Intelectual de la Universidad de Los Andes, por su ofrecimiento a mantener una colaboración permanente de la Universidad de Jaén en esta publicación especializada, así como por la aceptación del presente trabajo. Pero además, y de otro lado, los autores quieren dejar testimonio de su gratitud a la Oficina Española de Patentes y Marcas por el apoyo ofrecido a la Universidad de Jaén en la consolidación y fortalecimiento de una línea de investigación en el ámbito del Derecho Industrial.

<sup>2</sup> Curiosamente, el 21 de octubre de 2008 nos despertábamos con una noticia incluida en [www.agrodigital.com](http://www.agrodigital.com), donde se aseveraba que Portugal podría derogar la prohibición examinada y sustituirla por una obligación de incluir en las cartas de los restaurantes los aceites utilizados en el mismo. Seguidamente, reproducimos la noticia publicada en el indicado medio (<http://www.agroportal.pt/x/agronoticias/2008/10/17d.htm>)

«Portugal podría eliminar la obligación de que las aceiteras de los restaurantes sean irrellenables.

Portugal podría acabar con la obligación de que las aceiteras de los restaurantes sean irrellenables, según el ministro de agricultura Jaime Silva. Esta medida existe también en Italia y en España se ha solicitado en ocasiones por parte de agentes del sector oleícola que alegan la importancia de que el consumidor sepa que aceite esta consumiendo en cada momento, con el fin de valorizar la producción de calidad de aceite de oliva.

Las aceiteras irrellenables serían sustituidas por la obligación de que en las cartas figuraran los aceites utilizados en el restaurante, lo que según el ministro serviría para promover el aceite de oliva de calidad, de preferencia de producción nacional».

<sup>3</sup> Ley 11 marzo 2006, n.81, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' d'impresa (Gazzetta Ufficiale núm. 59 dell'11 marzo 2006).

<sup>4</sup> El Derecho núm. 26/2006.

<sup>5</sup> Debe anotarse que recientemente se ha producido una modificación sustancial del régimen jurídico de la competencia desleal en España. Y es que, con el deseo de implementar una serie de Directivas comunitarias orientadas hacia la protección de los consumidores, nuestro legislador se ha visto compelido a modificar necesariamente, y de una forma relevante, una serie de Leyes, entre la que se encuentra la Ley 3/1991, lo que se ha ejecutado a través de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (BOE núm. 315, de 31 de diciembre), cuya entrada en vigor se ha producido al día siguiente de su publicación.

<sup>6</sup> AC 2000/1665.

<sup>7</sup> RJ 2001/9441. En el mismo sentido, se muestra la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1998.

<sup>8</sup> Este precepto represor del engaño se ha visto complementado por un elenco de preceptos incorporados con ocasión de la reforma llevada a cabo por la Ley 29/2009,

que han venido a desarrollar la citada calificación jurídica en las prácticas comerciales con los consumidores (léase el nuevo Capítulo III de la Ley 3/1991).

<sup>9</sup> El considerando décimo cuarto de la Directiva asevera que «(l)as normas de etiquetado deben implicar igualmente prohibición de inducir a error al comprador o de atribuir virtudes medicinales a los productos alimenticios; para ser eficaz, esta prohibición debe extenderse a la presentación y la publicidad de los productos alimenticios».

<sup>10</sup> Considerando octavo.

<sup>11</sup> En este sentido, y con el objetivo de mantener el efecto señalizador o prescriptivo del canal HORECA, podría darse por válida la previsión portuguesa que pretende compensar la utilización de las aceiteras rellenables con la inclusión de los aceites utilizados en las cartas de los establecimientos de hostelería. Sin embargo, no creemos que la citada previsión evite la infracción del derecho de marcas, salvo que el titular marcario lo autorice expresamente.

<sup>12</sup> Consúltense, entre otras, las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de noviembre de 2002, asunto C-206/2001 (Arsenal football club), y de 16 de noviembre de 2004, asunto C-245/2002 (Anheuser – Busch). Disponible: [www.curia.eu.int](http://www.curia.eu.int).

## REFERENCIAS

- Ascarelli, T. (1970). *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales* (traducción de E. Verdera y L. Suárez-Llanos), (1º edic.), Bolonia: Publicaciones del Real Colegio de España.
- Erdem, T. y Swait, J. (1998). Brand Equito as a Signalling Phenomenon. *Journal of Consumer Psychology*, (7), 2, pp. 131-158.
- Fernández-Novoa, C. (2004). *Tratado sobre derecho de marcas* (2ª edic.), Madrid: Marcial Pons.
- Galli, C. (1994). *Il diritto transitorio dei marchi* (1ª edic.), Milán: Giuffrè.
- Galli, C (1996). *Funzione del marchio e ampiezza della tutela* (1ª edic.), Milán: Giuffrè.
- GhidinI, G. (1993). Decadenza del marchio per decettività sopravvenuta, *Rivista di Diritto Industriale*, (1), pp. 211-232.
- Martínez Gutiérrez, A. (2002). *La marca engañosa* (1ª edic), Madrid: Cívitas.
- Posavac, S., Sanbonmatsu, D. y Ho, E. (2002). The effects of the selective consideration of alternatives on consumer choice and attitude-decision consistency. *Journal of Consumer Psychology*, (12), 3, pp. 203-213.
- Schiffman, L. y Kanuk, L. (2001). *Comportamiento del consumidor* (7ª edición), Madrid: Prentice Hall.
- Zeithmal, V.A. (1988). Consumer perceptions of price. Quality and value: A means-end model and synthesis of evidence. *Journal of Marketing*, 52, July, pp. 2-22.