LA PERFUMERÍA TOMA POSICIONES EN TORNO AL DERECHO DE AUTOR ¿...*FUMUS BONI IURIS*?^{(1) (*)}

por Sergio Balañá (**)

«Mon âme voyage sur le parfum comme l'âme des autres
hommes sur la musique»

Charles Baudelaire («Un hémisphère dans une chevelure»)²

SUMARIO: I. EL DERECHO DE AUTOR COMO DISCIPLINA DINÁMICA. II. LA INDUSTRIA DEL PERFUME TOMA POSICIONES EN TORNO AL DERECHO DE AUTOR. III. EL LABORATORIO DESBARATA EL PRINCIPIO SOBRE EL QUE SE CONSTRUYÓ LA INDUSTRIA DEL PERFUME. IV. VALOR Y VULNERABILIDAD: LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL PROBLEMA. V. EL PERFUME COMO CREACIÓN DEL ESPÍRITU. VI. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN A TRAVÉS DE LOS DERECHOS DE AUTOR. 1. LO QUE SE BUSCA PROTEGER ES EL AROMA O MENSAJE OLFATIVO, NO LA FÓRMULA NI TAMPOCO LA COMPOSICIÓN MATERIAL O MEZCLA DEL PERFUME. 2. EL ESTABLECIMIENTO DEL PLAGIO. EL PROBLEMA DE LA FALTA DE OBJETIVIDAD EN LA CARACTERIZACIÓN DEL MENSAJE OLFATIVO. 3. EL ESTABLECIMIENTO DE LA ORIGINALIDAD. 4. EL CARÁCTER EFÍMERO DEL PERFUME. 5. SISTEMAS DE *CIVIL* Y DE *COMMON LAW*: LA FIJACIÓN DE LA OBRA. 6. LA PATERNIDAD DE LA CREACIÓN. 7. NO EXISTE UNA EXCLUSIÓN EXPLÍCITA. VII. EL CAMINO RECORRIDO EN BUSCA DE PROTECCIÓN: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL Y ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN. VIII. LAS CARENCIAS DE LAS ALTERNATIVAS AL DERECHO DE AUTOR. IX. CONCLUSIÓN.

I. EL DERECHO DE AUTOR COMO DISCIPLINA DINÁMICA

«Le droit d'auteur n'atteint pas un objet stable et défini,
mais une production à venir et indéfinie.
C'est un droit en mouvement, de la fortune
en formation et non de la fortune acquise.»

PAUL ROUBIER³

No es posible atribuir al derecho de autor una fecha de nacimiento porque éste no aparece en la historia, con toda la amplitud de su significado, en un momento concreto.

¹ El autor desea agradecer a Sylvie Nérisson, asistente de enseñanza e investigación en la Facultad de Derecho de la Universidad Paris I, Panthéon-Sorbonne, las gestiones realizadas ante el *Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Desbois*, así como su inestimable y eficaz ayuda en la obtención de materiales, sin los cuales este artículo no hubiera sido posible.

^{*} El presente artículo se ha redactado durante una estancia de investigación pre-doctoral en el *Max-Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs- und Steuerrecht* de Munich financiada por la Fundación «*La Caixa*» (2003-2004) y por el *Deutscher Akademischer Austausch Dienst* (2004-2005).

^{**} LL.M. (Universidad de Londres).

² BAUDELAIRE, Charles, *Petits Poèmes en Prose* (1869).

³ ROUBIER, Paul, *Revue Trimestrielle du Droit Civil*, 1935, p. 185, cit. PIERDA, Valfrid, «La cuisine mettrait-elle les pieds dans notre P.L.A.?, *Revue Internationale du Droit d'Auteur* (RIDA), 177, juillet 1998, p. 273.

El derecho de autor es el resultado de una evolución lenta (lentísima) cuyo origen —pecando de eurocentrismo— podemos retrotraer hasta la Grecia Clásica⁴, y cuyo desenlace no podemos fechar hasta el período comprendido entre la invención de la imprenta y el movimiento de exaltación del individuo, cuya culminación se produce en paralelo al derrumbamiento del Antiguo Régimen. Desde entonces, el derecho de autor —sometido siempre al implacable pero benéfico dictado de la tecnología— tampoco ha dejado de evolucionar.

Como el derecho de autor mismo, también la materia sobre la que éste recae es dinámica.

Si volvemos la mirada hacia atrás, constataremos que su antepasado directo (el privilegio de impresión) nació únicamente aplicado con respecto a la obra literaria; no hubo en el amanecer legal de la propiedad intelectual un lugar en la norma para, por ejemplo, la obra plástica, la obra arquitectónica o la obra musical. Éstas y otras muchas creaciones se incorporaron al derecho de autor posteriormente, y de manera progresiva.

Por eso ahora no deberíamos sobresaltarnos cada vez que una nueva categoría llama a las puertas de esta disciplina en busca de protección. No hay nada de nuevo en eso. Nuestra reacción, en cambio, debería encaminarse a averiguar si la motivación que se esconde tras esa actitud coincide con las causas que motivaron la protección de todas y cada una de las creaciones que hoy integran el rico (en variedad) ecosistema del derecho de autor.

II. LA INDUSTRIA DEL PERFUME TOMA POSICIONES EN TORNO AL DERECHO DE AUTOR

«Le moment, n'est-il pas venu de mettre en oeuvre des dispositions garantissant les droits des créateurs de parfums à une protection efficace face aux agissements illicites de certaines entreprises?»

PIERRE-CHRISTIAN TAITTINGER, *senador francés*⁵

El proceso de inflación del ámbito objetivo del derecho de autor ha experimentado durante los últimos años un aceleramiento que llama la atención: cada vez con más frecuencia, industrias de todo tipo llaman a sus puertas en busca

⁴ Período en el que podemos afirmar que aparece la «conciencia de autor» [vid. GOMBRICH, E. H., *The Story of Art*, Prentice Hall, New Jersey, 1995] y con ella, las primeras manifestaciones de lo que hoy llamaríamos «derecho moral» (afirmación de la autoría sobre un obra, reivindicación de la misma frente al plagio, reclamación contra su deformación etc.) aunque estas manifestaciones no estuvieran todavía legalmente respaldadas.

⁵ «Lacunes de la législation française en matière de protection des parfums», Questions orales, Sénat Français, Séance du vendredi 16 mai 1986, Journal officiel, débats parlementaires, Sénat, 16 mai 1986, pp. 696 - 697, reproducido en *Propriété Industrielle Bulletin Documentaire*, (PIBD), 1986, n.º 393, I-45.

de un refugio rápido; a menudo un «alto en el camino» o un «refugio provisional y de urgencia» mientras se busca —y ello lleva tiempo— un acomodo más estable, no siempre alternativo sino, a menudo, concurrente. Así procedió —con éxito— la industria del *software*, por ejemplo, y ahora, siguiendo sus pasos, lo intenta la de la perfumería que, de un tiempo a esta parte ha venido, de forma poco ruidosa aunque insistente, tomando posiciones alrededor del derecho de autor.

La cronología de ese acercamiento (instigado por nuestros vecinos franceses, como es lógico si atendemos a la materia de que se trata) consta de los hitos que pasamos a referir.

Encontramos por primera vez un antecedente (aislado) en el año 1974. Se trata del caso *Laire c. Rochas* (instancia, 1974⁶ y apelación, 1975⁷). El único logro de la industria del perfume en esta ocasión (un logro menor, ciertamente) fue conseguir un pronunciamiento de la *Cour d'Appel* de París en el que se dejaba entreabierta la puerta a una posible protección de las obras dirigidas a los sentidos del gusto y del olfato⁸ que, sin embargo, no se otorgó en el caso concreto.

A éste le siguió la intervención en el Senado del Sr. Pierre-Christian TAITTINGER, poniendo de relieve la problemática que para la economía francesa suponía la proliferación de imitaciones en materia de perfumería y solicitando una protección adecuada para esta industria⁹.

Sin haber obtenido aún respuestas satisfactorias y ante el aumento constante de imitaciones en el mercado, las casas de perfumería ha promovido en los últimos años un cierto número de procesos judiciales que —conviene decirlo— combinan la mayor parte de las veces la acción por infracción de derechos de autor con la de infracción de marca y la de competencia desleal.

Los procesos referidos han desembocado en las siguientes sentencias: (1) *Kenzo c. Via Paris* (instancia, 1994)¹⁰; (2) *Kenzo c. Via Paris* (apelación, 1997)¹¹; (3)

⁶ Trib. Comm. Paris, 7 janvier 1974, inédita, cit. CROCHET, Jean-Louis, «Parfumerie et Droit d'Auteur», *Revue Internationale de la Propriété Industrielle et Artistique* (RIPIA), numéro 115, mars, 1979, p. 458.

⁷ Cour d'Appel de Paris, 3 juillet 1975, Gazette de Palais, n.ºs 21-22, 21-22 janvier 1976, p. 43, con nota de CALVO, Jean y MORELLE, Guy.

⁸ «Considérant que si l'art. 3 de la loi du 11 mars 1957 ne cite comme exemple d'oeuvres de l'esprit que les oeuvres perceptibles par la vue ou par l'ouïe, la présence de l'adverbe «notamment» ne permet pas d'exclure a priori celles qui pourraient éventuellement l'être par les trois autres sens;»

⁹ Questions orales au Sénat, séance du 16 mai 1986, *vid. supra* nota núm. 4.

¹⁰ TGI Paris, 14 décembre 1994, inédita, cit. DUBARRY, Marie, «La protection juridique d'une fragrance», mémoire D.E.A., droit des affaires, Université des Sciences sociales, Toulouse, 1999, Larrieu, Jacques (dir.), pág. 37, accesible a partir de la página de internet <www.en-droit.com>

¹¹ Cour d'Appel de Paris, 4ème ch., section B, 6 juin 1997, *Revue du Droit de la Propriété Intellectuelle*, (RDPI), 1997, n.º 77, p.26. Se trata de un caso curioso en el que la industria del perfume, insegura todavía de las posibilidades de obtener una decisión favorable a sus intereses por la vía del derecho de autor, prefirió afrontar la cuestión a través del derecho de competencia desleal (imitación de la fragancia) y del derecho de marcas (imitación del embalaje), cometiendo el incomprensible

Clarins c. Batignolles (instancia, 1997)¹²; (4) *Thierry Mugler Parfums c. GLB Molinard* (1999)¹³; (5) *Benzaquen c. Parfumeries Fragonard* (2000)¹⁴; (6) *Bsiri c. Création Aromatique* (2000)¹⁵; (7) *Clarins c. Batignolles* (apelación, 2000)¹⁶; (8) *Lancôme c. Kecofa* (instancia, 2002)¹⁷; y (9) *Beauté Prestige International c. Bellure* (instancia, 2002)¹⁸.

Poco satisfechas con los resultados obtenidos, las casas de perfumería han vuelto una vez más a la carga en el 2004, obteniendo cuatro sentencias (tres de ellas dictadas en Francia, la otra en Holanda) sobre la materia: *l'Oréal c. Bellure* (2004)¹⁹, *Beauté Prestige International c. Eva France* (2004)²⁰, *Beauté Prestige International c. Bellure* (apelación, 2004)²¹ y *Lancôme Parfums c. Kecofa* (apelación, 2004)²², cuyos resultados, como analizaremos más adelante, se muestran esta vez parcialmente satisfactorios.

error procesal de introducir *ex novo* en apelación la pretensión relativa a la infracción del derecho de autor (imitación de la fragancia) que, como es lógico, el tribunal no procedió a examinar. Sin embargo, el caso resulta de indudable interés por cuanto para poder decidir sobre la acción por competencia desleal, el tribunal se vio obligado a llevar a cabo una valoración sobre la presunta identidad olfativa de las fragancias en litigio, cuestión que, como veremos más adelante, se ha presentado (llegado el momento de establecer el plagio en materia de perfumes) muy delicada en los procesos por infracción de derechos de autor. El tribunal en este caso entendió que no podía saber si los perfumes eran idénticos (en ausencia de documentos que pudieran demostrarlo) pero los consideró como pertenecientes a la misma familia olfativa («floral-frais-fruité»), lo que evidencia otro de los problemas en materia de perfumería y derechos de autor —muy en relación con lo anterior— a saber: el de distinguir dónde termina la inspiración legítima y donde empieza el plagio. Volveremos sobre esta cuestión más adelante. *Vid. infra* nota núm. 87.

¹² TGI Paris, 3ème ch., de 5 nov.1997, PIBD, 1998, n.º 649, III, p. 142

¹³ Trib. Comm. Paris 24 sept. 1999, *Gazette du Palais*, 17-18 janvier 2001, n.º 17 à 18, p. 5 - 6; nota de CALVO, Jean en *Petites Affiches* (P.A.), 3 mars, 2000, n.º 45, p. 13; nota MATTHYSSENS, Isabelle en *Gazette du Palais* 19 - 20 juillet 2000; nota de CARON, Christophe en *Communication — Commerce Électronique*, Avril 2000, p. 20. Copia completa de la sentencia puede obtenerse a partir de la página web de Bresse, Derambure & Majerowicz <<http://www.breese.fr>>.

¹⁴ TGI Paris, 16 fév. 2000, *Juris-Data*, n.º 121645, cit. GALLOUX, Jean-Cristophe, «Profumo di diritto - Le principe de la protection des fragrances par le droit d'auteur» *Recueil Dalloz*, 2004, n.º 36, p. 2642.

¹⁵ Conseil de prud'hommes de Nanterre, 28 nov. 2000, RG n.º F99/02045, inédita, cit. GALLOUX, *op. cit.*, p. 2642.

¹⁶ Cour d'Appel de Paris, 4ème ch. 28 junio 2000, PIBD, 2000, n.º 708, III, p. 549

¹⁷ Arrondissementsrechtbank Maastricht, 18 april 2002, reproducida (en holandés) en *Tijdschrift voor auteurs, media & inforatierecht* (AMI), 2002-5, p. 193. Nota de HUGENHOLTZ, Bernt., *ibid* p. 195. Accesible también a partir de la página web del *Instituut voor Informatierecht, Universiteit van Amsterdam* <www.ivir.nl>.

¹⁸ TGI Paris, 3ème ch., 3e sect., 28 mayo 2002, RG n.º01/271, inédita, cit. GALLOUX, *op. cit.*, p. 2642.

¹⁹ TGI Paris, 3ème ch., 1ère sect., 26 mayo 2004, inédita. Copia del original se encuentra accesible en el Centro de documentación del *Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Desbois*, Paris <<http://www.irpi.cci.fr>>. Nota de SIRINELLI, Pierre, en *Propriétés intellectuelles*, Octubre 2004, n.º 13, p. 908

²⁰ TGI Paris, 3ème ch., 2ème sect., 4 junio 2004, inédita. Copia del original se encuentra accesible en el Centro de documentación del *Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Desbois*, Paris. Nota de SIRINELLI, P., en *Propriétés intellectuelles*, Octubre 2004, n.º 13, p. 908

²¹ Cour d'Appel de Paris, 4ème ch., sect. B, 17 sept. 2004, inédita. Copia del original se encuentra accesible en el Centro de documentación del *Institut de Recherche en Propriété Intellectuelle Henri-Desbois*, Paris. Nota de SIRINELLI, P., en *Propriétés Intellectuelles*, janvier 2005, n.º 14, p. 47.

²² Tribunal de apelación, Den Bosch, Holanda, 6 junio 2004, accesible en Internet a partir de la página <<http://www.rechtspraak.nl>> (LJN: AP2368). Publicada en *Intellectuele Rechten. Droits*

Si queremos entender las causas que se esconden tras este posicionamiento repentino (conviene llamar la atención sobre la cronología del proceso descrito) debemos primero tratar de ver qué causas han inducido a la industria del perfume a abandonar su tradicional indiferencia hacia el derecho de autor y a reclamar súbitamente una protección por la que nunca antes se había interesado.

III. EL LABORATORIO DESBARATA EL PRINCIPIO SOBRE EL QUE SE CONSTRUYÓ LA INDUSTRIA DEL PERFUME

«I am going to take the liberty of mentioning some key ingredients used in some of the creations that have made their mark in the history of the fragrance business. I feel that in the age of chromatography anyone can identify them, so I am not revealing any secrets.»

BERNARD CHANT, *The Challenge of Creativity*²³

Durante décadas, las casas de perfume se han bastado del *secreto* para prevenir la reproducción no autorizada de sus productos. Sobre esa técnica ancestral, nació y se ha desarrollado toda la industria del perfume.

Sin embargo, en un proceso que evoca poderosamente lo sucedido hace cinco siglos con respecto a la obra literaria (a raíz de la invención de la imprenta) de nuevo un avance tecnológico ha sacudido los cimientos de una industria; esta vez, los de la perfumería.

Hoy en día basta con tener acceso a un laboratorio relativamente modesto²⁴ y con dominar las técnicas de la cromatografía de gases y de la espectrometría de masas²⁵ para averiguar con total precisión la cantidad de todos y cada uno de los ele-

Intellectuels, 2004-4, p. 391 *et seq.* Nota de STORMS, Sofie. Se puede encontrar una traducción al inglés de la sentencia en <<http://www.piercelaw.edu/tfield/tresor.pdf>>.

²³ Lecture given to the British Society of Perfumers, 1983. Accesible a partir de la página web de dicha organización <www.bsp.org.uk>.

²⁴ El coste de los equipos necesarios para descomponer químicamente una fragancia asciende a unos 46.000 €, de acuerdo con Jean-Jacques LE PEN, abogado de parte en el proceso que dio lugar a la sentencia *Thierry Mugler c. GLB Molinard* (1999). *Vid.* «Faux à plein nez» artículo aparecido en el diario francés *L'Express*, con fecha 15/11/2004, a raíz de la sentencia en el caso *Lancôme c. Kecofa* (apelación, 2004).

²⁵ El sistema clásico de análisis de una mezcla de compuestos olfativos es la separación de sus componentes en un cromatógrafo de gases (CG) al que se acopla un espectrómetro de masas (EM) [vid. BUENO MARCO, José María, «La espectrometría de masas como técnica de investigación de los productos olfativos» *Noticias de cosmética y perfumería* (NCP), revista de divulgación de la sociedad española de químicos cosméticos, n.º 269, marzo-abril 2003]. El CG permite obtener una representación gráfica (cromatograma) de las sustancias -y de las cantidades de las mismas- que componen una determinada mezcla. El proceso puede resumirse como sigue. La mezcla será vaporizada e inyectada en el CG, donde será transportada mediante un gas (gas portador) a lo largo de la llamada *columna*, donde tendrá lugar la separación de los distintos componentes de la misma, atendiendo a su diferente velocidad de circulación, fruto a su vez de sus propiedades físicas. Los distintos componentes irán por lo tanto llegando al final de la columna (donde se encuentra un detector) a ritmos diferentes. El detector convertirá las propiedades físicas de las distintas sustancias (no medibles directamente) en una

mentos que componen un perfume; aquel secreto antaño tan celosamente guardado queda hoy al alcance del competidor sin escrúpulos: la reproducción exacta de la creación de perfumería ya es posible. El conflicto originario se reproduce²⁶.

Alarmada ante la enorme cantidad de imitaciones que proliferan en el mercado, las casas de perfume han emprendido, en busca de la protección de que precisan, el asalto al derecho de autor; del mismo modo que hace cinco siglos, a consecuencia del invento de Gutenberg, el impresor-librero tuvo que dirigirse a la autoridad en busca del privilegio de impresión.

¿Está justificado ese posicionamiento? ¿Es el derecho de autor el mejor instrumento para defender sus intereses?

IV. VALOR Y VULNERABILIDAD: LA DIMENSIÓN ECONÓMICA DEL PROBLEMA

«There is a huge amount of copying in the industry. Thousands of small cut-price companies deliberately try to imitate the composition of a big-name perfumes. Up until now the legislation in the field has been non-existent, but basically it is like doing a cover version of a song — except without paying a copyright fee.»

CYRIL BERNET²⁷

El mercado del perfume mueve a nivel mundial un volumen de negocio que, a fecha de hoy, supera los 20 billones de dólares anuales en ventas²⁸. La industria del perfume invierte importantes cantidades de dinero en la elaboración,

señal eléctrica que se amplificará mediante un registrador gráfico. El mapa de picos o cromatograma nos revelará en términos cualitativos y cuantitativos, la composición de la mezcla. Pero hará falta interpretar esos picos para saber de qué sustancias se trata. Cuando uno de los picos no se corresponda con ninguna sustancia catalogada, deberá entonces acudir a la técnica de la espectrometría de masas, que permitirá saber la composición molecular de la sustancia en particular. Ésta se representará gráficamente y se archivará en una base de datos para identificar el compuesto en investigaciones posteriores. Como decíamos, las técnicas (en versiones muy poco sofisticadas) existen desde hace bastante tiempo. Pero para que la aplicación de estas técnicas permita identificar las diferentes sustancias, resulta importantísimo disponer de librerías o bases de datos (de cromatogramas y de espectros) para cotejar los resultados de un análisis concreto y poder saber de qué sustancias se trata. La catalogación y gestión informatizada de esas bases de datos en los últimos años es lo que ha permitido que sólo recientemente se haya podido averiguar la fórmula de un perfume.

²⁶ Conviene señalar que, como es lógico, la imitación en perfumería es tan antigua como la perfumería misma. «La copie est tellement devenue une seconde nature que dès qu'une marque sort un parfum [...] les plagiaires sont à l'oeuvre. Non avec leur nez et leur cerveau mais grâce à des chromatographes dévoileurs de formules, qui analysent mais qui ne pensent pas. Les plagiaires, autrefois, avaient au moins le mérite d'accomplir un travail difficile et de le faire intelligemment.» ROUDNITSKA, Edmond, *Le Parfum*, Presses Universitaires de France (PUF), Que sais-je?, Paris, 2000, p. 120.

²⁷ Director científico del *Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de l'Aromatique Alimentaire*, en declaraciones al diario británico *The Guardian*, Guardian Newspapers, 23/7/2004

²⁸ Vid. TYACKE, Nicholas y HIGGINS Rohan en «I love the smell of copyright in the morning: intellectual property protection of perfumes and fragrances» *Australian Intellectual Property Law Bulletin*, Vol. 17, n.º 6, October 2004, pp. 99 - 101

promoción y comercialización de sus productos. De igual modo, es también sabido que las prácticas imitatorias le causan un perjuicio económico que erosiona los fundamentos de su negocio y que amenaza con causarle daños que podrían llegar a ser irreparables²⁹.

Como indicamos anteriormente, el conflicto de tipo económico que se ha destapado es muy reciente. Si prestamos atención a la cronología de las sentencias fruto de los procesos judiciales promovidos por la industria del perfume, veremos que, con la excepción de la primera sentencia (que data del año 1974) el resto se concentra en fechas posteriores al 1997³⁰.

La importancia del conflicto de tipo económico y la urgencia por encontrarle una solución satisfactoria adquiere tintes dramáticos si se tiene en cuenta que, de los nueve³¹ procesos judiciales en los que la industria del perfume se ha dirigido al derecho de autor en busca de un refugio que no encuentra en otra parte, cuatro sentencias se han dictado en el año 2004.

Visto que el conflicto de trasfondo económico ligado a la facultad (brindada por un avance tecnológico) de reproducir una obra sin el consentimiento de quien invirtió tiempo, esfuerzo y dinero en llevarla a cabo, se reproduce como ya sucedió con respecto a la obra literaria y otras muchas categorías posteriormente protegidas por el derecho de autor, debemos ahora analizar si esa obra puede ser considerada una creación del espíritu en el sentido del Libro primero de la Ley de Propiedad Intelectual.

²⁹ Dan fe de la gravedad de la situación tanto el número de procesos judiciales promovidos de forma repentina durante los últimos años, como la sumisión de la cuestión al senado francés, en el año 1986. *Vid. supra* notas núms. 5 a 21.

³⁰ El carácter anticipatorio de la sentencia del año 1974 tiene una explicación sencilla. Se trata de un precedente aislado que no responde a la comentada lógica impuesta por el laboratorio, cuya consecuencia —hemos dicho— consiste en la posibilidad de averiguar la fórmula del perfume que se pretende copiar. Se trata, en cambio, de una sentencia dictada en el marco de un proceso judicial que enfrentó a dos empresas comercialmente vinculadas por una relación de suministro: la sociedad *De Laire* diseñaba perfumes para *Rochas* y le proporcionaba después las sustancias para producirlos. Los hechos pueden resumirse como sigue: *De Laire* desarrolló dos fórmulas de perfume que ofreció a *Rochas*. Mediante contrato, *De Laire* se obligaba a facilitar las respectivas fórmulas mientras que, por su parte, *Rochas* se comprometía a abastecerse en exclusiva de *De Laire* por lo que respecta a los componentes específicos para desarrollar las fórmulas mencionadas. *De Laire* comunicó una de las fórmulas, pero *Rochas* no cumplió con su obligación de abastecerse a través de *De Laire*. Lo anterior explica la desconexión temporal de este proceso con el resto de casos que aparecen a partir de 1997: *De Laire c. Rochas* no es un caso de «ingeniería inversa olfativa», como en cambio sí lo son todos los otros; *Rochas* pudo reproducir el perfume porque tuvo acceso directo a su fórmula. Lo anterior también explica el dato significativo de que una conocidísima casa de perfumería como *Rochas*, se sirva de la negación de los derechos de autor sobre la creación en perfumería para defender sus intereses. Esa postura sólo se explica en un contexto en el que el problema destapado por la tecnología todavía no existe y, por lo tanto, la necesidad de proteger la creación a través del derecho de autor aún no ha aparecido. Para una descripción detallada de los hechos en el caso *Laire c. Rochas*, puede consultarse LALIGANT, Olivier, «Problématique de la protection du parfum par le droit d'auteur», *Revue de la recherche juridique — droit prospectif*, 1989-3, pág. 601

³¹ Díez, si contamos también el proceso *Kenzo c. Via Paris*. *Vid. supra* nota núm. 10.

V. EL PERFUME COMO CREACIÓN DEL ESPÍRITU

«Le compositeur de parfum réalise ses compositions grâce à son métier et à son sens artistique qui lui permettent de communiquer sa conception de la beauté, par le truchement du parfum auquel il aura imprimé sa personnalité.»

EDMOND ROUDNITSKA, *L'intimité du Parfum*³²

Tres son los obstáculos que el perfume debe salvar para poder ser considerado como una creación del espíritu de carácter artístico.

En primer lugar, es preciso despejar la duda acerca del carácter industrial que rodea su proceso de elaboración; en segundo lugar, deberemos aclarar si la creación en materia de perfumería consiste —como se ha dicho— en un mero *savoir-faire* para, en caso negativo, preguntarnos en tercer y último lugar, hasta qué punto una creación olfativa es capaz de constituir el vehículo expresivo a través del que un artista puede manifestar su personalidad.

El carácter supuestamente industrial del proceso de elaboración fue la causa por la que la *Cour d'Appel* de París denegó protección al perfume en el caso *Laire c. Rochas* (apelación, 1975)³³. Sin embargo, ese supuesto carácter industrial no debiera ser impedimento para considerar al perfume como obra del espíritu pues, si bien es cierto que dichas creaciones se gestan en un entorno la mayor de las veces *industrial*³⁴, no es menos cierto (y así lo reconocen tanto perfumistas³⁵ como la práctica totalidad de la doctrina que, en Francia, se ha ocupado de la materia³⁶) que en el origen, el impulso creativo al que responden sus autores es de naturaleza artística, y que hasta que ese impulso no cobra su forma definitiva, no se abandonará a la industria el resultado del mismo, para que ésta se haga cargo de reproducirlo a gran escala. Esta postura ha sido finalmente aceptada en la sentencia *Thierry Mugler Parfums c. GLB Molinard* (1999)³⁷ y pos-

³² Obra en colaboración. Olivier Perrin Editeur, 1974. Edmond ROUDNITSKA (1905 - 1996) conocidísimo perfumista francés, creador de perfumes como «Femme», para *Rochas* (1944), «L'Eau», para *Hermès* (1951/1987), y «Eau Sauvage» (1966) y «Diorissimo» (1956), para *Dior*, entre otros muchos.

³³ Contribuyeron a la decisión del tribunal el empleo desafortunado por parte de *De Laire* en su correspondencia con *Rochas* del término «invento» al referirse al perfume, así como la terminología que rodea a la creación en perfumería, propia del sector (fórmula, producto, etc.) e incluso la propia denominación de la sociedad *De Laire*: «Fabrique de produits de chimie organique De Laire», cuya actividad ella misma describió de la siguiente forma: «ce sont de véritables matières premières que nous mettons au service du technicien».

³⁴ Sobre todo ahora, que en la composición de los perfumes se utilizan cada vez más componentes químicos, en detrimento de los tradicionales componentes naturales, lo que refuerza la imagen del «perfumista-científico», en detrimento de la del «perfumista-creador».

³⁵ «Notre recherche, purement intellectuelle, est le fruit d'une laborieuse expérience n'ayant rien à voir avec la science ni avec l'industrie». ROUDNITSKA, *Le Parfum*, *op. cit.* p.78

³⁶ Por todos, PAMOUKDJIAN, Jean-Pierre, *Le droit du parfum*, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1982, pág. 213;

³⁷ «Attendu [...] que la création de nouveaux parfums ne s'agit en aucun cas d'un travail de recherche industrielle visant à mettre au point un procédé de fabrication d'un produit défini *au préalable*;»

teriormente confirmada en las sentencias *Beauté Prestige International c. Bellure* (apelación, 2004)³⁸ y en *L'Oreal c. Bellure* (2004)³⁹.

Por lo que respecta al carácter de *savoir-faire* que se atribuye a la creación en materia de perfumería, conviene, ante todo, aclarar algunos conceptos.

Constituye un principio fundamental del derecho de autor el de que las ideas son de libre utilización por todos y, por lo tanto, no deben protegerse; sólo se protegerá la expresión particular que de esas ideas pueda realizarse.

El *savoir-faire* o know-how es aquel método, procedimiento o sucesión de instrucciones cuya aplicación permitiría a cualquier persona llegar de forma idéntica a un mismo resultado concreto. Definido así, el know-how es al proceso de ejecución de la obra, lo mismo que la idea lo es al de su concepción.

Las reticencias aparecen porque —se argumenta— la protección de un perfume (y se acostumbra a hacer extensivo el razonamiento a las recetas de cocina⁴⁰) supondría simplemente proteger un *know-how*, cuyo tratamiento jurídico debería asimilarse al de las ideas en abstracto.

El error de quienes defienden esta postura parte —igual que sucedía con respecto al supuesto carácter *industrial* del perfume— de la confusión entre los conceptos de *ejecución* y *concepción* de una obra. *Concebir* una obra consiste en aquel proceso mental previo (algunas veces simultáneo) al de la *ejecución*. La *ejecución* de la obra, por su parte, supone llevar a cabo lo que en un primer momento se concibió. Como es lógico, la valoración sobre el supuesto carácter de *obra del espíritu* debe realizarse con respecto al resultado de la *ejecución*, nunca con respecto al proceso; el proceso de ejecución de una obra solamente se protege cuando coincida con el concepto mismo de *obra*, esto es, cuando la ejecución de la obra sea la obra misma. Es el caso, por ejemplo, de una pan-

³⁸ Que hace suyos los términos con los que, sobre este punto, se expresó el tribunal de instancia (*Beauté Prestige International c. Bellure* (instancia, 2002): «Une fragrance qui est le résultat d'une recherche intellectuelle d'un compositeur faisant appel à son imagination et à ses connaissances accumulées pour aboutir à la création d'un bouquet original de matériaux odorants choisis dans un but esthétique constitue une oeuvre de l'esprit perceptible et individualisée bénéficiant de la protection du droit d'auteur.»

³⁹ «Attendu, dès lors, qu'un parfum/fragrance ne peut être exclu, *a priori*, de la protection revendiquée même dans l'hypothèse où celui-ci donnerait lieu à une exploitation à caractère industriel au regard de la protection qui est accordée par le droit d'auteur aux créations d'art appliqué fabriquées à grande échelle, dès lors que le créateur d'un parfum réalise d'abord une composition qui se traduira ultérieurement dans une formule de laboratoire;»

⁴⁰ Sobre la problemática de la protección de las recetas de cocina por el derecho de autor puede verse GAUDRAT, Philippe, *Juris-Classeur, Civil/Annexes, propriété littéraire et artistique*, Fasc. 1134, n.º 11, 1995, LUCAS, André y BERNAULT, Carine, *Juris-classeur Civil/Annexes, Propriété littéraire et artistique*, Fasc. 1135, n.º 11, 2001, la conferencia titulada «La protection juridique des oeuvres gastronomiques, l'état des lieux» BRANLARD, Jean-Paul, publicada en *Gazette du Palais*, 17 février, 2000, n.º 48, p.4, el artículo «Intellectual property protection for the creative chef, or how to copyright a cake: a modest proposal», POLLAK, Malla, *Cardozo Law Review*, [Vol.12:1477, 1991] y la sentencia del TGI de París de 30 de septiembre de 1997, con nota de PIREDA, V., «La cuisine mettrait-elle...» *op. cit. supra* nota 2.

tomima, de una coreografía etc.⁴¹ En el resto de situaciones (y es el caso también en la creación de perfumería) el proceso de ejecución de la obra no constituye la obra en si misma, sino simplemente una de las dos fases⁴² que hemos visto integran su proceso creativo.

Como señalan LUCAS y BERNAULT⁴³, no se trata de oponer sistemáticamente los conceptos de *creación protegible* y de *savoir-faire*, pues por un lado —dicen— la ejecución personal en el marco de una creación artística implica siempre un cierto grado de *savoir-faire*⁴⁴, y por otro —podemos añadir— no es ese procedimiento o ejecución personal lo que se busca proteger (excepto en los casos mencionados más arriba) sino el resultado al que mediante él podrá llegarse. En resumidas cuentas: equiparar la creación en perfumería con un mero *savoir-faire* o sucesión de instrucciones, equivale a confundir el proceso de ejecución de la obra, con la obra misma. Poco importa que la creación en perfumería pueda considerarse el resultado de una sucesión de instrucciones si no olvidamos que para llegar a esa sucesión de instrucciones, hizo falta previamente completar un proceso de concepción, y que será sobre el resultado de ese proceso sobre el que recaerá la valoración definitiva de la originalidad. Esa originalidad no se valorará nunca sobre el mero «saber hacer» que, en mayor o menor grado, por otra parte, se encuentra en cualquier proceso de ejecución de una obra.

En cuanto a la tercera de las cuestiones que comentábamos más arriba, en nuestra opinión, no cabe ninguna duda de que la creación en perfumería es un trabajo intelectual que responde a los criterios habituales exigidos por el derecho de autor⁴⁵.

⁴¹ No debemos confundir la ejecución que de una obra pueda realizarse por agentes diversos (pensamos en artistas, intérpretes o ejecutantes) con el concepto que ahora nos interesa: el del proceso de ejecución de la obra misma. Se trata de dos cosas distintas. El intérprete ejecuta una obra ya concebida y que, por lo tanto, a su vez ya fue fruto de un proceso de concepción y de otro de ejecución. Quien realiza una coreografía o una pantomima, en cambio, al ejecutar la obra, crea la obra misma. Por eso decimos que en estos casos *concepción* y *ejecución* coinciden.

⁴² La otra fase (la de la concepción) puede describirse con relación a la creación en materia de perfumería, como lo ha hecho SOLER MASOTA: «El perfumista trabaja con la memoria, evocando con su imaginación numerosas formas olfativas, recuerdos de sensaciones, que combina entre sí antes de llevar a la práctica. La concepción de un perfume es, pues, un trabajo eminentemente intelectual al que después seguirá la redacción paciente de una primera fórmula.» SOLER MASOTA, Paz, «La protección de las ideas por derecho de autor», *Actas de derecho industrial y de derecho de autor*, Tomo XXII, 2001, p. 449.

⁴³ LUCAS, A., y BERNAULT, C., *op. cit.*

⁴⁴ Y ponen el ejemplo de la obra artística e —incluso— de la obra literaria: «En effet, l'exécution personnelle dans la création artistique, et même littéraire, impose toujours une part de savoir-faire.»

⁴⁵ Conforme, la mayoría de la doctrina: CROCHET, J.-L., *op. cit.* p. 460; BASSARD, André, «La composition d'une formule de parfum est-elle une «oeuvre de l'esprit» au sens de la loi du 11 mars 1957?», RIPIA, número 115, mars 1979, p.463; PAMOUKDJIAN, J. P., *op. cit.*, p.212; GAUDRAT, Philippe, *Juris-Classeur, Civil/Annexes, propriété littéraire et artistique*, Fasc. 1134, n.º 11, 1995; GLEMAS, Emmanuelle, «La protection du parfum par le droit d'auteur», RDPI, 1997, fascicle 82, p. 36; DUBARRY, M., *op. cit.*, p. 26; LUCAS, A., y BERNAULT, C., *op. cit.*, SOLER MASOTA, P., *op. cit.*, p. 449; SIRINELLI, P., *op. cit. supra* nota núm. 18; GALLOUX, J.C., *op. cit.*, p. 2643;

El Director del *Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de l'Aromatique Alimentaire*, Cyril BERNET, es rotundo en su punto de vista: «The work of a parfumeur is the work of an artist, choosing from a vast palette of say 3000 options and coming up with an original creation.»⁴⁶

Se trata también de la opinión de Edmond ROUDNITSKA: «La composition des parfums est l'art abstrait par excellence, d'où sa difficile intelligence, mais c'est aussi par excellence l'art des proportions heureuses, d'où l'extrême jouissance intellectuelle qu'il procure à tous ceux qui savent ainsi l'apprécier mais combien aussi à celui qui a appris à le pratiquer.»⁴⁷

Ni siquiera los más fervientes detractores de la protección del perfume a través del derecho de autor le niegan a éste la capacidad para vehicular la expresión de la personalidad de su autor; así como para transmitir emociones, aunque concluyan que no debería ser considerado una obra del espíritu.⁴⁸

Incluso la jurisprudencia, después de dos sentencias en sentido contrario⁴⁹, ha terminado por aceptar el carácter de creación artística del perfume.

En *Thierry Mugler Parfums c. GLB Molinard* (1999) un tribunal estableció por primera vez de manera expresa, el carácter del perfume como creación artística u obra del espíritu⁵⁰. Una vez dado el paso y establecido el principio, la jurisprudencia se ha mostrado menos errante a la hora de reconocer ese estatus a la creación de perfumería.

En *Clarins c. Batignolles* (apelación, 2000) el tribunal aceptó de manera implícita el carácter del perfume como obra susceptible de protección por los derechos de autor; aunque en el caso concreto concluyera que esa protección no procedía, debido a la imposibilidad de determinar, con los datos aportados, la originalidad del perfume litigioso. En *Beauté Prestige International c. Bellure* (instancia, 2002) se entendió que «une fragrance qui est le résultat d'une recherche intellectuelle

⁴⁶ Cyril BERNET, en declaraciones al diario *The Guardian*, *vid. supra* nota núm. 26.

⁴⁷ ROUDNITSKA, E., *L'Esthétique en question. Introduction à une Esthétique de l'Odorat*, Paris, PUF, 1977.

⁴⁸ «Certes, tout comme une oeuvre d'art, par exemple [le parfum] peut être imprégné de la personnalité de son auteur, quoique celle-ci ne soit pas directement perceptible, et peut transmettre une émotion.» *Vid.* CALVO, J., y MORELLE, G., *op. cit. supra* nota núm. 6. Debemos señalar que la opinión de CALVO experimenta con el tiempo una evolución hacia posturas más favorables a reconocer la protección del perfume por el derecho de autor. *Vid.* nota de CALVO, J. a la sentencia Trib. Comm. Paris, 24 septembre 1999, *Thierry Mugler Parfums c. GLB Molinard, Petites Affiches*, 3 mars, 2000, n.º 45, p. 13.

⁴⁹ Las sentencias son *Laire c. Rochas* (apelación, 1975) y *Clarins c. Batignolles* (instancia, 1997). En la primera, el tribunal entendió que el carácter industrial del proceso de fabricación del perfume sólo permitía obtener un producto igualmente industrial, por lo que no cabía considerar el perfume como una creación artística. La segunda sentencia resulta sorprendente en lo que respecta a la contundencia y a la parquedad argumentativa con la que el tribunal despacha la cuestión: «Attendu que [...] toute fois un parfum ne constitue pas une oeuvre de l'esprit susceptible d'être protégée au sens de l'Article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle;»

⁵⁰ «Attendu que la création de nouveaux parfums est le résultat d'une véritable recherche artistique, souvent longue, par des créateurs spécialisés, qu'il s'agit donc indéniablement d'une oeuvre de l'esprit;»

d'un compositeur faisant appel à son imagination et à ses connaissances accumulées pour aboutir à la création d'un bouquet original de matériaux odorants choisis dans un but esthétique constitue une oeuvre de l'esprit perceptible et individualisée bénéficiant de la protection du droit d'auteur», apreciación que más adelante el tribunal que conoció en apelación (*Beauté Prestige International c. Bellure*, apelación, 2004) así como otro tribunal distinto en *L'Oreal c. Bellure* (2004) harían suya en términos idénticos. En el mismo sentido se pronunciará también la sentencia en *Beauté Prestige International c. Eva France* (2004)⁵¹.

No obstante, aunque parece claro que el perfume puede ser considerado una creación del espíritu en el sentido de que es capaz de manifestar la expresión de la personalidad de su creador, las particularidades derivadas del medio a través del que esa creación excitará, interesará o emocionará la inteligencia o el pensamiento del sujeto receptor suponen un obstáculo difícil de vencer para los Derechos de Autor. Esas particularidades provienen del hecho de que el perfume no se percibe por medio de ninguno de los sentidos que en neurofisiología se conocen como *mecánicos* (tacto, oído y vista) sino por medio de un sentido de los llamados *químicos*: el olfato. Y eso provoca que no sea susceptible de una descripción relativamente objetiva, con los consiguientes problemas para (a) determinar su originalidad y (b) para establecer cuándo hay copia o imitación, esto es, para medir la proximidad olfativa de dos perfumes⁵².

VI. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE PERFUME A TRAVÉS DE LOS DERECHOS DE AUTOR

1. LO QUE SE BUSCA PROTEGER ES EL AROMA O MENSAJE OLFATIVO, NO LA FÓRMULA NI TAMPOCO LA COMPOSICIÓN MATERIAL O MEZCLA DEL PERFUME

El olor es al perfume lo que los sonidos son a la música, observa certeramente GLEMAS⁵³. No hay por lo tanto que confundir forma (o mensaje) olfativa/o, con fórmula del perfume, de la misma manera que no debiera confundirse obra musical con partitura.

La fórmula es un mero instrumento cuya finalidad se agota en la función mnemotécnica que persigue facilitar⁵⁴. Para llegar al resultado final, además de la

⁵¹ «Attendu que [...] les fragrances qui, par leur conception puis par leur mise au point, ont vocation à constituer des oeuvres de l'esprit dont la forme sensible est susceptible de révéler l'empreinte de leurs auteurs [...]»

⁵² Como señala BREESE, Pierre, «Sensory creations and Intellectual Property. The contribution of metrology and sensory analysis in the defence of creator's rights», accesible a través de la página web de Bresse, Derambure & Majerowicz, Conseils en Propriété Industrielle, <www.breese.fr>

⁵³ GLEMAS, Emmanuelle, «La protection du parfum par le droit d'auteur, RDPI, 1997, fascicle 82, p. 37 Veremos más adelante como el paralelismo con la obra musical es recurrente entre la doctrina que ha estudiado la materia.

⁵⁴ Y que como obra literaria, también (a condición de que satisfaga el requisito de la originalidad) podrá ser acreedora por méritos propios (y de forma simultánea con el perfume) de la protección conferida por los derechos de autor.

fórmula, hará falta también la capacidad para saberla componer: «[...] le parfumeur est un auteur-compositeur comme un autre dont il ne suffit pas de copier les notes pour obtenir la musique»⁵⁵.

El derecho de autor protege la obra con independencia de cuál sea su medio de expresión⁵⁶; ese medio de expresión es, en el caso del perfume, el aroma que éste desprende⁵⁷. El derecho de autor, por lo tanto, debe proteger el aroma, y no la fórmula⁵⁸.

Las razones son sencillas: a través de la protección de la fórmula no se conseguiría automáticamente la protección del particular mensaje olfativo, pues es posible llegar al mismo aroma a partir de componentes materiales distintos o, lo que es lo mismo: a partir de fórmulas distintas⁵⁹. Por lo tanto, la mera protección de la fórmula, no conseguiría satisfacer las expectativas de protección del perfumista, que aspira a que no le copien la fragancia. En caso de plagio, por lo tanto, no deberán compararse dos fórmulas, sino dos formas olfativas; dos aromas⁶⁰.

Independientemente de lo anterior, como indica GLEMAS⁶¹, la protección de la fórmula en lugar de la del aroma, supondría un cierto número de inconvenientes añadidos.

En primer lugar, en caso de infracción, el titular de los derechos de autor debería revelar esa fórmula para cotejarla con la correspondiente al producto supuestamente infractor, lo que supondría una indiscreción a la que pocas casas de perfume estarían dispuestas a prestarse⁶².

⁵⁵ Vid. Artículo de prensa citado «Faux à plein nez». De la misma opinión son los autores del libro *Essais sur l'art et la création en parfumerie*, VVAA, Copman Editions, 1998, p. 64: «La tradition du secret de la formule du parfum, continue d'engendrer dans les esprits l'idée confuse que sa possession dispenserait de la capacité de savoir la composer.»

⁵⁶ Vid. Artículo 10 (1) del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996 y Artículo 2(1) del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, de 9 de septiembre de 1886.

⁵⁷ «[...] la protection [du parfum] porterait non sur la formule chimique mais sur les caractéristiques olfactives du parfum, sur la forme artistique.» GLEMAS, E., *op. cit.* p. 36

⁵⁸ SIRINELLI, P., *op. cit. supra* nota núm. 18; en idéntico sentido GALLOUX, J. C., *op. cit.*, p. 2642 y la sentencia *L'Oreal c. Bellure* (2004). En sentido contrario, la sentencia *Lancôme c. Kecofa* (apelación, 2004) que entendió que el aroma no podía ser objeto de protección por ser «too fleeting and variable and dependant on the environment». Volveremos más adelante sobre el problema del carácter efímero del perfume.

⁵⁹ Así lo han observado tanto jurisprudencia (*Thierry Mugler Parfums c. GLB Molinard*, 1999) como doctrina (SIRINELLI, P., *op. cit. supra* nota núm. 18; FIELD, Jr., Thomas G., «Copyright protection for perfumes», en prensa, 45 *IDEA, The Journal of Law and Technology*, (2004) accesible a partir de <<http://www.piercelaw.edu>>; LALIGANT, O., «Des oeuvres aux marches du droit d'auteur: les oeuvres de l'esprit perceptibles par l'odorat, le goût et le toucher», *Revue de la recherche juridique — Droit Prospectif*, 1992-1, pp. 98 y ss).

⁶⁰ Y de ahí los problemas que aparecen a la hora de establecer, por un lado, la originalidad de un perfume, y, por otro, la similitud entre dos creaciones, o sea: el problema del plagio. Dedicaremos los dos siguientes apartados a examinar estas cuestiones.

⁶¹ GLEMAS, E., *op. cit.*, p. 39

⁶² Una cosa es que la tecnología haya puesto a disposición del competidor sin escrúpulos los medios técnicos necesarios para conseguir copiar una fragancia; otra muy distinta es que la propia industria contribuya a facilitar la labor del plagio.

En segundo lugar —como ha indicado SOLER MASOTA⁶³— la fórmula química en la que se representa la creación no refleja la inquietud estética perseguida en el diseño de un perfume. Por lo tanto, protegiendo la fórmula no se conseguiría proteger la *obra* que supone la creación en perfumería; sólo se conseguiría proteger la obra (literaria) que, en su caso, pudiera considerarse que es la fórmula.

Por su parte, el problema de la distinción entre protección de la composición o mezcla y protección del mensaje olfativo adquiere su máximo exponente en el caso *Lancôme c. Kecofa* (apelación, 2004), donde el tribunal al entender que el mensaje olfativo no era protegible por derechos de autor por considerarlo «too fleeting and variable and dependant on the environment» declaró sin embargo protegible «the material that gives off the scent (the material that is specially composed and developed to produce a certain scent)» porque éste, argumentó el tribunal «can be perceived through the senses and is sufficiently concrete and stable to be considered a «work» under the Copyright Act of 1912». ⁶⁴

Debemos entonces realizar una triple distinción entre «fórmula», «composición o mezcla» y «mensaje olfativo», entendiendo el tribunal en el caso mencionado, que lo que debía protegerse era la composición (no la fórmula ni tampoco el mensaje olfativo).

Esta triple distinción se escalonaría de la siguiente manera: (a) la fórmula del perfume, como descripción escrita de la composición química que da lugar a la forma olfativa concreta; (b) la composición química del perfume o mezcla de ingredientes, que es el material sobre el que se construye el soporte de la creación en perfumería y, (c) la forma o mensaje olfativo concreto derivado de esa composición química.

¿Qué diferencias encontramos en esta gradación? ¿Qué significa proteger la *composición química* de un perfume, como algo distinto a la protección de la fórmula o a la del mensaje olfativo?

Proteger la fórmula como descripción mediante letras y signos supone proteger una creación que se percibe por el sentido de la vista, como sucede con el resto de las creaciones literarias, con los inconvenientes e imperfecciones que ya hemos comentado que ello supone para los intereses de la industria del perfume.

Proteger el mensaje olfativo, por su parte, supone proteger una creación que se percibe por el sentido del olfato.

⁶³ SOLER MASOTA, P., *op. cit.*, p. 498

⁶⁴ Conviene señalar que la sentencia ha sido recurrida en casación y que resulta dudoso que sea confirmada, pues el tribunal de apelación, al reconocer la protección sobre la composición del perfume y no sobre su mensaje olfativo (que era lo que la parte actora había solicitado en su demanda) incurrió en un vicio de incongruencia por exceso o *extra petitum*.

Por último, proteger la *composición* o *mezcla* de un perfume, supone proteger una forma material consistente en un conjunto de sustancias odoríferas que, conjuntamente, dan lugar al mensaje olfativo concreto.

Defender esta última postura, sin embargo, supone cometer un error de principio⁶⁵, pues la *composición* o *mezcla* es para el perfume, lo mismo que el libro es para la obra literaria, esto es: el mero soporte material en el que la obra queda fijada, y no la obra en sí misma⁶⁶.

Una vez aceptado el principio de la protección del mensaje olfativo (y no de la fórmula o de la composición del perfume) debemos analizar los problemas que esto plantea al derecho de autor, y que aparecen estrechamente vinculados con la dificultad de realizar una descripción técnicamente objetiva del aroma que desprende un perfume, pues lo que deberá compararse serán dos aromas, y no dos fórmulas. Esto, a su vez, plantea una serie de problemas:

¿Cómo distinguir la copia de la simple inspiración? ¿Cómo determinar la proximidad olfativa de dos perfumes? ... ¿Cómo determinar la originalidad de un perfume?

2. EL ESTABLECIMIENTO DEL PLAGIO. EL PROBLEMA DE LA FALTA DE OBJETIVIDAD EN LA CARACTERIZACIÓN DEL MENSAJE OLFATIVO

Si partimos del hecho de que lo que se protege es el mensaje olfativo y no la fórmula del perfume ni tampoco su composición material, el problema que se presenta de inmediato es el siguiente: dado que no sería correcto acudir a la comparación de las respectivas fórmulas⁶⁷ ¿cómo podría medirse la proximidad olfativa de dos perfumes? ¿Cómo distinguir la copia de la simple inspiración?

En neurofisiología⁶⁸ —lo dijimos con anterioridad— se distingue entre los llamados *sentidos mecánicos* (oído, vista y tacto) y los *sentidos químicos* (gusto y olfato). La realidad sometida a análisis a través de los tres sentidos llamados *mecánicos* resulta fácilmente perceptible y puede ser objeto de una descripción objetiva. Un sonido será necesariamente grave o agudo, fuerte o débil; la ex-

⁶⁵ Conforme, G. FIELD, Jr., Thomas, *op. cit.*

⁶⁶ El perfumista crea una esencia, no una composición o una mezcla; de la misma manera que el escritor escribe una novela (contenido) y no un libro (contenedor). En otras palabras: la inquietud estética del perfumista va dirigida a la obtención de una fragancia, no de una mezcla. ROUDNITSKA lo explica de la siguiente manera: «La matière de la parfumerie ce n'est pas le solide, le liquide, ni même la vapeur [...] la matière de la parfumerie est cette odeur elle-même [...]» *Vid. Le Parfum, op. cit.*, p. 21.

⁶⁷ Porque -ya lo hemos visto- el mismo mensaje olfativo puede obtenerse mediante fórmulas distintas, lo que significa que la comparación de dos fórmulas, no garantiza el juicio sobre la similitud de los respectivos mensajes olfativos.

⁶⁸ Por todos, puede consultarse la obra *Olfaction, Taste and Cognition*, VVAA, Ed. ROUBY, Catherine, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

perencia de la visión impondrá los caracteres de lo claro y de lo oscuro, de lo alto y de lo bajo, de lo grande y de lo pequeño; la realidad sometida al tacto, por su parte, se nos presentará lisa o rugosa, suave o áspera etc. Se trata, en todos los casos, de parámetros universalmente aceptados: lo grande es —para todos— igualmente grande.

Tratándose de la conceptualización de un aroma, sin embargo, esos parámetros no existen. No existe con respecto a los aromas, una clasificación, por ejemplo, comparable a la de los colores; lo único que existe es una caracterización básica —y necesariamente subjetiva— que distingue entre el *olor* y el *hedor*. Esa deficiente codificación verbal del mensaje olfativo es la responsable de que no podamos realizar una descripción objetiva de un aroma.

Todo ello tiene que ver con la llamada «memoria olfativa», capaz por un lado de reconocer después de mucho tiempo un cierto aroma pero, por otro lado, totalmente incapaz de proporcionarnos —en ausencia del aroma en concreto— su reconstrucción mental⁶⁹. Por eso memorizamos los olores no como olores en sí mismos, sino acudiendo a las sensaciones que nos provocan o evocando simbólicamente datos contextuales al momento de su percepción⁷⁰. Y por eso también, llegado el momento de su descripción, necesariamente nos vemos obligados a echar mano de esas evocaciones, lo que convierte el resultado de semejante ejercicio en algo necesariamente subjetivo. Por ejemplo, en palabras de SÜSKIND⁷¹: «El perfume no tenía nada de vulgar; era absolutamente clásico, redondo y armonioso y, pese a ello, de una novedad fascinadora. Era fresco, pero no atrevido, floral, sin ser empalagoso. Tenía profundidad, una profundidad marrón oscura, magnífica, seductora, penetrante, cálida, y a pesar de ello no era excesivo ni denso».⁷²

El problema que se le plantea al derecho consiste en que la caracterización de la percepción de un aroma se presente necesariamente teñida de subjetividad; no tanto el hecho de que la percepción en sí misma (como se afirma sucede con respecto a los sentidos llamados *químicos*) varíe de un sujeto a otro pues, al fin y al cabo, la percepción es siempre, en mayor o menor grado, subjetiva, como acertadamente ha observado la jurisprudencia⁷³.

⁶⁹ Vid en general las explicaciones en *Odeurs et Parfums*, VVAA, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1999, Paris, págs. 10-11.

⁷⁰ Las particularidades con respecto al sentido del olfato pueden resumirse como lo ha hecho CANDAU, Joël: «La mémoire olfactive a au moins trois particularités: elle est durable et résistante, son codage verbal est médiocre et elle enregistre en même temps que l'odeur «tout son contexte sensoriel et émotionnel». CANDAU, Joël, «Mémoire des odeurs et savoir-faire professionnel», en *Odeurs et parfums*, *op. cit.*, p. 182

⁷¹ SÜSKIND, Patrick, *El perfume. Historia de un asesino*, Seix Barral, 1990, Barcelona. Traducción del alemán de Pilar Giralt Gorina, p. 61

⁷² Perfume floral, o afrutado, armonioso, amaderado, suave o exótico; dulce, profundo, marino, cítrico, intenso, dinámico, ambarado, cálido, etc. Tales son algunos de los términos de los que la industria del perfume se sirve para describir sus productos.

⁷³ «Kecofa argues that the perception of the perfume is too subjective to be a «work». But the Court says that perception is always somewhat subjective». Vid. *Lancôme c. Kecofa* (apelación, 2004). Idéntica constatación en *Thierry Mugler Parfums c. GLB Molinard* (1999) y en *L'Oreal c. Bellure* (2004).

Para sobreponerse a este problema, por supuesto, siempre podrá acudir al consejo de un experto, pero la opinión de los expertos —como apunta un abogado especialista en la materia⁷⁴— dista mucho de ser unánime. Además, el experto no podrá nunca proporcionar al juez un informe técnico objetivo. A lo sumo podrá proporcionar su opinión sobre si una determinada creación constituye o no un plagio, solapándose entonces en el desempeño de sus funciones con aquéllas que correspondería ejercer al juez.

El problema, por lo tanto, consiste en encontrar la manera de caracterizar objetivamente un perfume, de manera que éste pueda someterse a una comparación objetiva con las supuestas copias del mismo⁷⁵.

Hoy en día, la tecnología ha puesto a nuestra disposición las llamadas «narices electrónicas» o *eNOSE* que traducen la composición química de una sustancia en señales eléctricas, que una vez procesadas son clasificadas en olores conocidos⁷⁶. Estos aparatos permiten (a) una medida objetiva del mensaje sensorial que desprende el perfume, en razón de la ausencia de referencias culturales susceptibles de alterar el análisis debido a interpretaciones personales y (b) un resultado en forma de señal numérica⁷⁷. La metrología sensorial permite hoy en día la comparación objetiva de dos olores, sin tener por lo tanto que acudir a la opinión de expertos, a costosas encuestas entre el público consumidor o al expediente (necesariamente imperfecto) de la comparación de las fórmulas mediante un análisis cromatográfico.

El problema relativo a las dificultades técnicas para valorar objetivamente las diferencias entre dos perfumes se ha revelado fatal en los casos *Laire c. Rochas*

⁷⁴ Se trata de Pierre BREESE. Encontramos su opinión en «Sensory Creations and Intellectual Property. The contribution of metrology and sensory analysis in the defense of creator's rights» accesible a partir de <www.breese.fr>.

⁷⁵ El caso paradigmático en este respecto, ha sido *Thierry Mugler Parfums c. GLB Molinard* (1999), donde las partes recurrieron a cuatro medios de prueba diferentes para establecer la similitud de los perfumes litigiosos, a saber: (a) el análisis cromatográfico de los mismos (b) el recurso a una «nariz» profesional o persona de sensibilidad olfativa especialmente desarrollada (c) el recurso a una «nariz electrónica» y (d) una encuesta realizada sobre una muestra de 1111 personas, representativa del público consumidor. BREESE propone también como solución al problema de la comparación de mensajes olfativos, un método cumulativo de diferentes tipos de análisis (análisis metroológico, análisis sensorial y análisis por cromatografía de gases) corroborado por la opinión de uno o más expertos, *vid.* BREESE, P., «La difficile mais irreversible émergence des marques olfatives», *Propriétés Intellectuelles*, juillet 2003, n.º 8, p. 267

⁷⁶ El tribunal en el caso *Thierry Mugler Parfums c. GLB Molinard* (1999), consideró de acuerdo con la opinión de los expertos consultados que, en esa fecha, la tecnología de la llamada «nariz electrónica» —cuya sensibilidad se cifró alrededor de 1000 veces inferior a la del órgano humano— no era todavía suficientemente fiable. Hoy en día, más de cinco años después, es de suponer que esa tecnología ha sido considerablemente mejorada. A este respecto pueden consultarse las investigaciones llevadas a cabo por la National Aeronautics and Space Administration (NASA) en <<http://enose.jpl.nasa.gov/>>, por el departamento de ingeniería de la Warwick University <<http://www.warwick.ac.uk>> o las informaciones contenidas en la página web del proyecto «Nose II» <<http://www.nose-network.org/>>.

⁷⁷ BREESE, Pierre, «Propriété intellectuelle des créations sensorielles» accesible a partir de la página web <www.breese.fr>.

(instancia, 1974)⁷⁸ y *L'Oreal c. Bellure* (2004)⁷⁹. En *Kenzo c. Via Paris* (apelación, 1997) —como ya vimos⁸⁰— el tribunal no pudo determinar la identidad de las fragancias⁸¹, pero dado que la acción ejercitada era por competencia desleal, se contentó con establecer que los aromas pertenecían a una misma familia olfativa *floral-fresca-afrutada*.

3. EL ESTABLECIMIENTO DE LA ORIGINALIDAD

El problema del establecimiento de la originalidad de un perfume —como ha puesto de relieve el tribunal en el caso *Beauté Prestige c. Eva France* (2004)⁸²— guarda una estrecha relación con el problema que veíamos en relación a la imposibilidad de caracterizarlo objetivamente, lo que en numerosas ocasiones ha sido utilizado por los tribunales como arma arrojadiza en perjuicio de las casas de perfumería, en particular cuando aquéllos —reticentes a expandir aún más el ámbito de aplicación de los derechos de autor— se han visto faltos de mejores argumentos para denegar la protección que éstas solicitaban.

La importancia de la cuestión se aprecia fácilmente teniendo en cuenta que ya son varias las sentencias en las que (habiéndose aceptado el carácter del perfume como obra susceptible de protección) no se ha podido posteriormente reconocer esa protección por entenderse que no se había establecido la prueba acerca de la originalidad. Esta situación se produce en la sentencia *Clarins c. Batignolles* (apelación, 2000), así como en las posteriores *L'Oreal c. Bellure* (2004) y *Beauté Prestige International c. Eva France* (2004). Conviene por lo tanto, arrojar algo de luz sobre este punto.

Aunque la dificultad en el establecimiento de la originalidad con respecto a las creaciones olfativas no difiere del problema más general del establecimiento de esa misma originalidad con respecto a otro tipo de obras, sí es cierto que en el caso de los perfumes se produce un hecho que altera en cierta medida lo anterior.

Estamos acostumbrados a valorar la originalidad de una obra literaria, artística o musical; examinamos el resultado que se nos presenta y emitimos nuestro juicio de valor sin aparente reparo, a pesar de no saber exactamente lo que deba entenderse por una obra *original*. Y ello probablemente porque todo el mundo percibe la originalidad, aunque nadie sepa definirla.

⁷⁸ CROCHET, J.-L., *op. cit.* p. 459; PAMOUKDJIAN, *op. cit.* p. 210;

⁷⁹ También en *Clarins c. Batignolles* (1997), aunque sorprenda que la afirmación de que «en tout état de cause la société Clarins n'établit pas que les jus soient similaires» venga inmediatamente precedida de «toutefois un parfum ne constitue pas une oeuvre de l'esprit susceptible d'être protégée [...]»

⁸⁰ *Vid. supra* nota núm. 10.

⁸¹ «Mais considérant que les deux parfums en litige présentent, si ce n'est une composition identique (en absence de document probant), une fragrance située dans la même famille olfactive [...]»

⁸² «Attendu que si le Tribunal est bien conscient de la difficulté de décrire un parfum, il importe cependant au demandeur à la protection de dégager ce qui en constituerait l'originalité [...]»

Detectamos con relativa sencillez la originalidad predicada de aquellas obras que percibimos a través de los sentidos llamados *mecánicos*; sabemos por ejemplo que el título *Historia de España* aplicado a una obra sobre esa materia, no es original, lo mismo que, en sentido contrario, no dudamos de la originalidad cuando de lo que se trata es de valorar un poema de Gil de Biedma. Pero lo anterior no significa en ningún caso que estemos en disposición de establecer de manera apriorística (mediante una definición universalmente aplicable) la diferencia entre lo que es y lo que no es original. Con mucho —como decíamos— somos capaces de percibir esa originalidad, pero no de llegar a definirla.

Con respecto a los perfumes, sin embargo, esa originalidad ni siquiera nos resulta fácil de percibir; he aquí el hecho diferencial al que nos referíamos anteriormente. ¿Qué distingue un perfume original de uno que no lo es?

Aunque lo hagamos inconscientemente, muchas veces establecemos la medida de la originalidad en atención a la medida del trabajo; proyectamos una representación mental del trabajo que —suponemos— implica realizar una determinada obra y con ello obtenemos su grado de elaboración. Cuanto más elaborada la obra —seguimos pensando— más propia será de su autor puesto que, en consecuencia, mayor será la carga que de su personalidad éste habrá volcado sobre la misma. Además, cuanto mayor sea la elaboración de una obra, menor será la posibilidad de que esa misma obra sea creada de manera independiente por otra persona, todo lo cual contribuye a que podamos decir que se trata de una obra verdaderamente *original*.

Sin embargo, al no estar familiarizados con el proceso de creación en materia de perfumería y al carecer nuestro sentido del olfato del entrenamiento adecuado, no podemos valorar ese mismo trabajo con respecto al perfume (o lo que es lo mismo: no podemos valorar el grado de elaboración que en materia de perfumería presentará un determinado resultado final) lo que en consecuencia nos impide poder emitir un juicio fundado sobre la medida en la que en el mismo se encuentra la huella de la personalidad del autor o, lo que es lo mismo: sobre su originalidad.

Para redondear nuestra argumentación, debemos preguntarnos acerca de la veracidad de la premisa inversa sobre la que hemos construido nuestro razonamiento: ¿puede ser original una obra poco elaborada?

Cuanta mayor sea la sencillez en la selección, combinación y ejecución de los elementos que configuran una obra, mayor también será la posibilidad de que con respecto a la misma se produzca una creación independiente⁸³. Y si esa creación independiente se produce (o dadas las características de la obra, existe una posibilidad razonable de que pueda producirse) entonces debemos descartar que la obra sea original, pues el reflejo de la personalidad de un autor

⁸³ Creación independiente, doble creación o plagio involuntario: utilizaremos estas expresiones de manera sinónima.

(requisito para poder considerar que una obra es original) es único, como la personalidad misma, forjada a partir de unas vivencias también únicas. Por lo tanto, la *creación independiente* (o su posibilidad) debería ser considerada como la prueba definitiva de la falta de originalidad del resultado objeto de esa creación independiente que, en consecuencia con lo dicho, no podrá nunca ser la expresión de la personalidad de nadie⁸⁴. Ese resultado, deberá ser considerado materia susceptible de dominio público y no propia del espacio reservado a los derechos de autor.

A los efectos del derecho de autor, por lo tanto, una obra debiera ser considerada original cuando la probabilidad de que esa misma obra sea (re)creada de manera independiente (o sea, cuando la probabilidad de que un segundo sujeto produzca la misma creación sin haber plagiado al primero) resulte tan baja que pueda tenerse por inexistente, a pesar de que estadísticamente esa posibilidad nunca deje de existir⁸⁵. Y así es como las nociones de originalidad y de novedad, a pesar de sus diferencias, establecen su punto de encuentro.

Lo anterior, aunque facilita la tarea en cuanto al establecimiento de la originalidad, tampoco nos proporciona la fórmula definitiva mediante la que sería posible su determinación de manera apriorística. Para ello siempre hará falta determinar que existe la posibilidad mencionada en cuanto a su creación independiente (para que la obra sea considerada no-original) o que ésta no existe (para que sea considerada original). Quizás por eso —y por una característica propia a la creación en materia de perfumería, a saber: la de la variación sobre unos pocos temas diversos, que limita enormemente el espacio creativo y hace aumentar las posibilidades de creación independiente —los tribunales hayan preferido dejarse convencer —aunque con frecuencia hayan intentado enmascarar las razones que motivaron sus decisiones— atendiendo únicamente al primero de los elementos mencionados (el criterio del trabajo), de medida siempre mucho más sencilla.

En el caso *Lancôme c. Kecofa* (apelación, 2004), por ejemplo, al tribunal le fueron suficientes las afirmaciones de que el perfume « [...] came forth out of a carefully designed process» para añadir después que «Lancôme chose 26 olfactory components out of several hundreds of components that led to this spe-

⁸⁴ Escribe DIDEROT: «Selon moi, un original est un être bizarre qui tient sa façon singulière de voir, de sentir et de s'exprimer de son caractère. Si l'homme original n'était pas né, on est tenté de croire que ce qu'il a fait n'aurait jamais été fait, tant ses productions lui appartiennent. Mais, en ce sens me direz-vous, tous les hommes sont des originaux. Car quel est l'homme qui puisse faire exactement ce qu'un autre a fait?» DIDEROT, Denis, en su artículo titulado «Génie», *Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers*, cit. EDELMAN, Bernard, *Le sacre de l'auteur*, Éditions su Seuil, Paris, 2004, p. 34. Sobre el particular, recomendamos la lectura de la fábula de BORGES, Jorge Luis, «Pierre Menard, autor del Quijote», integrada en «El jardín de senderos que se bifurcan» (1941), en *Ficciones* (1944).

⁸⁵ Los abogados de *Lancôme* en el caso *Lancôme c. Kecofa* (apelación, 2004) consiguieron convencer al juez de que la posibilidad de que los demandados hubieran realizado su perfume (del que 24 de los 26 componentes que conformaban el perfume original eran idénticos) por casualidad, esto es, sin haber plagiado al de los demandantes, equivalía a ganar la lotería cada día de forma consecutiva durante cien años. Vid. TYACKE, N., y HIGGINS, R., *op. cit.*

cific and unique combination [...]» lo que complementado con la afirmación de que «The perfume is the result of the fact that Lancôme was trying to create a striking and unique scent» bastó al tribunal para concluir que «[the] perfume is original and holds a personal stamp of the maker», en lo que puede verse como una clara manifestación del principio de asimilación entre *trabajo* y *originalidad*⁸⁶.

También en torno a la idea de *trabajo* —aunque esta vez para obtener resultados inversos— la *Cour d'Appel* de París, al buscar datos que le permitiesen valorar la originalidad del perfume litigioso en *Clarins c. Batignoles* (apelación, 2000) reprochó a los demandantes no haber proporcionado para la caracterización de la originalidad de su perfume «ni élément sur «les travaux et recherches qu'elle a effectués» pour mettre au point cette fragrance, ni analyse par chromatographie permettant de déterminer sa composition précise [...] les seules indications mentionnées sur l'emballage du produit sont insuffisantes pour apprécier «l'effort créatif» de l'auteur de cette fragrance.» Curiosa mezcla a la hora de caracterizar la originalidad entre el concepto de trabajo (*travaux et recherches effectuées; effort créatif de l'auteur*) y el de novedad pues, como se pregunta GALLOUX⁸⁷ ¿qué puede aportar a la caracterización de la originalidad de un perfume el análisis de su composición química sino la prueba que sirva para declararlo *nuevo* en relación con el «estado de la técnica»?

También encontramos manifestaciones de esta asimilación entre los conceptos de *originalidad* y *novedad*, así como alusiones al criterio del trabajo como recurso para medir la originalidad, en la sentencia *Thierry Mugler Parfums c. GLB Molinard* (1999).

En esta sentencia, por lo que respecta a las referencias a la noción de *trabajo*, el tribunal entiende que el perfume «est indéniablement une oeuvre de l'esprit» porque es «le résultat d'une véritable recherche artistique, «souvent longue»».

En cuanto a la caracterización de la originalidad, el tribunal se maneja aquí con nociones muy cercanas a (si no coincidentes con) el concepto de novedad. Así, se acepta la aseveración de la parte demandante en cuanto a que el perfume «par l'originalité de sa fragrance, est manifestement «à l'origine d'une tendance nouvelle»» que —prosigue— «est celle des parfums à odeur gourmande et sucrée avec un côté «caramel»⁸⁸, para concluir que éste «a introduit» en parfumerie la notion des notes gourmandes». Más adelante, a los efectos de re-

⁸⁶ Cuya formulación en terminología anglosajona metafóricamente recibe el nombre de «*Sweat of the brow*», y que a pesar de haber sido superada en los EEUU, se mantiene vigente en el Reino Unido (con algunos matices) bajo la forma del «*skill, labour and judgement*».

⁸⁷ GALLOUX, *op. cit.*, p. 2644

⁸⁸ Y tropezamos aquí con otro problema añadido: el de caer en el error, al valorar la originalidad, de proteger una tendencia (o un género) en perfumería. El caso *Thierry Mugler Parfums c. GLB Molinard* (1999) resulta, desafortunadamente, ilustrativo a este respecto. La doctrina ha criticado duramente que el tribunal se mostrara dispuesto a proteger un género (el de los perfumes «à odeur gourmande et sucrée, avec un côté caramel») aunque finalmente saliera de semejante atolladero por la tangente, denegando la protección solicitada a través del derecho de autor (aunque admi-

forzar esa postura, todavía se añade: «Aucune antériorité n'est opposée.» La prueba definitiva sobre esa supuesta *originalidad* se deja finalmente recaer sobre el público especializado y por lo tanto —debemos pensar— al corriente de eventuales «precedentes». En este sentido el tribunal sentencia: «elle a été [la originalidad] unanimement reconnue par la presse».

El criterio de la novedad ha sido tímidamente relegado a un segundo plano en la sentencia *Beauté Prestige International c. Bellure* (apelación, 2004) al entender el tribunal que «son originalité [la del perfume] n'est pas contestable, dès lors que son parfum se distingue parfaitement de toutes les autres fragrances et est adopté par une clientèle très nombreuse à la recherche d'un signe d'individualisation». Si el perfume se distingue de todas las otras fragancias (nótese que el tribunal omite deliberadamente el empleo del adverbio «anteriores») ¿qué puede eso significar sino que el perfume, en realidad, se está considerando *novedoso*? No obstante, el tribunal intenta enderezar posibles malas interpretaciones, con el añadido de que la prueba acerca de la originalidad del perfume, a mayor abundamiento, vendría dada por el hecho de que éste es adquirido por una «clientela numerosa en busca de un signo de individualización», lo que parece haría recaer la demostración de esa *originalidad* en el hecho de que es el público mismo quien se la reconoce, al adquirir el perfume como signo de individualización, en la creencia, claro está, de que éste es original⁸⁹. Sorprende, sin embargo, que un tribunal de apelación haga suyo este argumento después de que —en nuestra opinión acertadamente— un tribunal de instancia en *Beauté Prestige International c. Eva France* (2004) estableciera que «[...] le succès d'un parfum n'en démontre pas l'originalité.»

En *Lancôme c. Kecofa* (apelación, 2004), el criterio de la novedad es rechazado sin ambages, adoptándose acertadamente el de la originalidad valorada subjetivamente, esto es, valorada desde el punto de vista del creador: «[...] to receive copyright protection, the work does not need to be new in the objective sense. It needs to be subjectively original as viewed by the maker.»

La jurisprudencia se desvincula finalmente del criterio híbrido integrado por las nociones de *trabajo* y de *novedad* en la sentencia *L'Oreal c. Bellure* (2004), donde se dejó claro que «l'analyse chromatographique [...] ne permet pas de connaître le cheminement des travaux et recherches effectués par les demandereses pour mettre au point les fragrances en cause et, partant, de distinguer ainsi le «savoir faire», non protégeable, de l'aspect créatif de l'auteur.» En idén-

tiendo la pretensión ejercitada en competencia desleal) por no aportar la demandante (una persona jurídica) la prueba de la cesión de los derechos sobre el perfume por parte del creador del mismo (necesariamente, una persona física). Sobre el riesgo de caer en el error de proteger un género en materia de perfumería, pueden verse, en relación con la sentencia mencionada, las notas escritas por CARON, C., *op. cit. supra* nota núm. 12, y CALVO, J., *op. cit. supra* nota 12, así como la sentencia *Kenzo c. Via Paris* (apelación, 1997), *vid. explicaciones supra* nota núm. 10.

⁸⁹ Nótese a este respecto, la analogía con las sentencias *Thierry Mugler Parfums c. GLB Molinard* (1999): «elle a été [la originalidad] unanimement reconnue par la presse» y *Lancôme c. Kecofa* (apelación, 2004): «[This] specific and unique combination [...] was very popular upon its introduction to the public.»

tico sentido se expresa la sentencia *Beauté Prestige International c. Eva France* (2004): «il importe au demandeur à la protection de dégager ce qui en constituerait l'originalité, laquelle ne résulte pas de la seule énumération de ses composants».

En efecto, la originalidad de un perfume no reside ni debe valorarse con respecto a su proceso de elaboración, o sea, con respecto a la composición del mismo cuya radiografía revelará un análisis cromatográfico⁹⁰, sino con respecto al resultado de ese proceso, esto es, con respecto al mensaje olfativo, al aroma, a la fragancia que es el perfume en sí mismo⁹¹.

El perfumista Edmond ROUDNITSKA entiende que a la originalidad de un perfume se llega a través de «[une] recherche esthétique qui consiste à conjuguer avec art quelques dizaines de matériaux odorants [...] en vue d'obtenir une forme olfactive belle⁹² et caractéristique. Si elle est belle et caractéristique [concluye] elle sera nécessairement marquée par la personnalité de son auteur.⁹³»

La doctrina especializada tampoco consigue salir airosa de terreno tan pantanoso, por lo que, con respecto al concepto de *originalidad*, seguimos sin haber obtenido una definición válida aplicable a los productos de perfumería.

GLEMAS sencillamente entiende que «[c]haque compositeur de parfum a son «style», comme tout artiste, et quoi qu'il fasse, il ne peut s'empêcher de mettre une touche de ses essences préférées»⁹⁴. La originalidad, por lo tanto, según esta autora, residiría en el estilo, en las referencias propias de cada creador, lo que supone adentrarse en terreno delicado, pues como es sabido, el «estilo» no puede protegerse por derecho de autor, sino, en su caso, mediante la competencia desleal.

Para BRUGIÈRE⁹⁵, la valoración de la originalidad de un perfume no plantea mayores problemas que los que pueda plantear con respecto a otro tipo de obras. «Entendue de la même manière que les autres oeuvres relevant de la loi du 11 mars 1957, elle [la originalidad] s'apprécie sur les «notes de coeur» du parfum qui constituent son thème principal, l'équivalent de la mélodie dans le monde musical.» Ciertamente se trata de una indicación valiosa acerca de la parte sobre la que, en relación a la estructura de un perfume, deberemos hacer recaer la valoración de esa originalidad, pero como tal, de poca ayuda por sí misma para saber cuándo ese requisito queda satisfecho.

⁹⁰ SIRINELLI, P., *op. cit. supra* nota núm. 18, p. 909

⁹¹ MATTHYSSEN, I., *op. cit.*, p. 49

⁹² O hedionda; como es sabido, el juicio sobre la belleza de una creación es irrelevante para determinar su protección por el derecho de autor. El criterio a seguir es el de la originalidad. Debemos por lo tanto interpretar las palabras de ROUDNITSKA, en el contexto que impone la condición de quien las pronuncia: un maestro perfumista.

⁹³ ROUDNITSKA, E., *Le Parfum, op. cit.*, p. 77

⁹⁴ GLEMAS, E., *op. cit.*, p. 38

⁹⁵ BRUGIÈRE, Jean-Michel, «L'odeur saisie par le droit», en *Études de droit de la consommation*, VVAA, *Liber amicorum*, Jean Calais-Auloy, Dalloz, 2004, Paris, p. 186

CROCHET⁹⁶ entiende que no es posible encontrar en las creaciones de perfumería la impronta de la personalidad de su autor, por lo que debería considerarse «l'originalité comme un critère de *nouveauté objective caractérisée*» y por lo tanto «restreindre la protection légale à la réalisation de cette condition». La prueba de la *novedad objetiva* deberá ser aportada para poder reivindicar la protección de la ley. Para ello —prosigue este autor— deberán distinguirse suficientemente del patrimonio cultural común y de las creaciones preexistentes, en lo que GALLOUX⁹⁷ señala, sería un criterio más propio a las artes aplicadas.

PAMOUKDJIAN, llegado su turno, también se pregunta cómo establecer la originalidad en materia de perfumes, y concluye que ésta debe buscarse en el «effort intellectuel au niveau de la «structuration» de la composition»⁹⁸.

Pero ¿cómo valorar ese esfuerzo intelectual en la estructuración de la composición de un perfume en una industria en la que la inspiración sobre *lo anterior* y la variación sobre un mismo tema están al orden del día?

ROUDNITSKA⁹⁹ escribe en su libro sobre el perfume que «[I]es parfums se rangent tout naturellement dans des «familles» qui s'échelonnent derrière le «chef de file» qui leur a donné naissance. Les vrais chefs de file [escribe ROUDNITSKA] sont peu nombreux (une quinzaine en soixante-dix ans) qui ont suscité des véritables séries.»

Lo mismo observa PAMOUKDJIAN¹⁰⁰ cuando al tratar el tema de la originalidad escribe: «Une grande majorité de parfums ne sont que des «variations» sur un thème préexistant, une base... ou la synthèse entre deux parfums [...] c'est à dire «relativement» original.» Advirtiendo a continuación, sin embargo, que no debe menospreciarse el trabajo de quien crea esas variaciones, pues «le parfumeur sait combien il est difficile de créer des notes odorantes de conceptions nouvelles à l'aide de matières premières déjà connues.»¹⁰¹

Una dificultad añadida, por lo tanto, a la hora de valorar la originalidad en materia de perfumería, pues parece que el margen para ser *original* está particularmente limitado en este campo¹⁰². Quizás por eso parte de la doctrina (y de la jurisprudencia) hayan optado por el constante reenvío a la noción de novedad, asimilando ambos conceptos como si se tratasen de la misma cosa.

⁹⁶ CROCHET, J. L., *op. cit.*, p. 458 et seq.

⁹⁷ GALLOUX, J. C., *op. cit.*, p. 2644

⁹⁸ PAMOUKDJIAN, J. P., *op. cit.*, p. 219

⁹⁹ ROUDNITSKA, E., *Le Parfum, op. cit.*, p. 9

¹⁰⁰ PAMOUKDJIAN, J. P., *op. cit.*, p. 221

¹⁰¹ Encontramos idénticas constataciones en BREESE, P., «Sensory creations and...» *op. cit.*, así como en la sentencia *Lancôme c. Kekofa* (apelación, 2004) donde se estableció que «The fact that the perfume fits a certain style or tradition is insufficient to consider it unoriginal.»

¹⁰² ¿Lo está realmente o se trata simplemente de una cuestión de conveniencia empresarial? La creación de un perfume absolutamente original, señala PAMOUKDJIAN, *op. cit.*, p. 221, «fait peur aux gens de marketing. [...] Ils tremblent devant les investissements nécessaires pour créer un parfum [...] Alors, être original, c'est commercialement dangereux.»

El perfume absolutamente original —concluye PAMOUKDJIAN— «existe malgré toutes ces difficultés relatives aux matériaux utilisés et handicaps commerciaux: c'est celui qui, au niveau des notes de coeur, met en valeur un accord ou un thème non encore exprimé ou qui introduit une note originale due à l'utilisation d'une matière première inédite¹⁰³.»... pero eso nos devuelve de nuevo a la idea de *novedad*..

¿Cuál es entonces el perfume original? ¿Qué indicaciones deberían seguir los tribunales para discernir entre el perfume¹⁰⁴ original y aquél que no lo es?

En nuestra opinión, esas indicaciones no difieren de las que deberían tenerse en cuenta con respecto al resto de creaciones del espíritu susceptibles de protección a través del derecho de autor: el tribunal deberá sencillamente valorar si la creación que se le presenta a examen es razonablemente susceptible de ser (re)creada de manera independiente. En caso afirmativo, el perfume (o cualquier otro tipo de creación) no podrá ser considerado original por las razones expuestas más arriba. En caso negativo, el perfume (la creación) deberá considerarse portador de la impronta de la personalidad de su autor y, por lo tanto, deberá considerarse original¹⁰⁵.

4. EL CARÁCTER EFÍMERO DEL PERFUME

Los problemas que han querido derivarse del carácter efímero del perfume presentan una doble vertiente. Por un lado, su carácter perecedero: el perfume se evapora y acaba por desaparecer; por otro lado —y como consecuencia de lo anterior— su carácter inestable: desde que el frasco se destapa y las distintas sustancias que componen el perfume empiezan a evaporarse (a ritmos desiguales, según su diferente volatilidad) el perfume irá progresivamente degradándose¹⁰⁶.

Parte de la doctrina (así como de la jurisprudencia) ha querido ver en ello un posible problema (más supuesto que real) a la hora de concederle protección a través de los derechos de autor.

CALVO y MORELLE¹⁰⁷ entienden que el carácter efímero del perfume, su falta de estabilidad, su imposibilidad para atravesar el tiempo de generación en

¹⁰³ Y cita a continuación el ejemplo del «Chanel n.º5», considerado en la profesión como un perfume absolutamente original por haber sido el primero en haber sido enriquecido con una materia prima hasta entonces inédita: los aldehídos.

¹⁰⁴ No necesariamente debe tratarse de un perfume. Otro tipo de creaciones olfativas —a condición de que satisfagan el requisito de la originalidad— también podrían verse protegidas por los derechos de autor. Piénsese en la industria alimenticia, por ejemplo, que además de estar interesada en los sabores, podría estarlo también en los olores... Se trata de un tema muy amplio que ahora nos limitamos solamente a apuntar.

¹⁰⁵ Visto así, esto significa que el perfume (la creación) original, necesariamente será novedoso. Es así; pero no debemos confundir la lógica del razonamiento: el perfume novedoso no necesariamente será original. *Originalidad* y *novedad* permanecen nociones diferentes.

¹⁰⁶ ROUDNITSKA, E., *Le Parfum*, op. cit., p. 37

¹⁰⁷ CALVO, J., y MORELLE, G., op. cit., p. 46

generación (en definitiva —dicen— su falta de permanencia) debería privarle de la protección conferida por los derechos de autor.

Lo que caracteriza a una obra del espíritu —opinan estos autores— es que ésta, en un momento determinado, sirve para cristalizar una personalidad, como testimonio a las generaciones presentes y a las venideras. La obra del espíritu —siempre según CALVO y MORELLE— se sitúa o tiene vocación de situarse en una dimensión extra-temporal y extra-territorial, por lo que un perfume no podría nunca recibir esa calificación.

Entre la jurisprudencia destaca la sentencia *Lancôme c. Kecofa* (apelación, 2004), en la que como ya hemos visto, el tribunal distinguió entre «the material that gives off the scent (the material that is specially composed and developed to produce a certain scent), and the scent itself» para entender que «[t]he material that gives off the scent can be perceived through the senses and is sufficiently concrete and stable to be considered a «work» under the Copyright Act of 1912» mientras que (siempre de acuerdo con el tribunal) «the scent itself is too fleeting and variable and dependant on the environment [por lo que] it cannot be protected by copyright laws»¹⁰⁸.

De acuerdo con los principios del derecho de autor ¿está justificada esta decisión?

Quienes —como el tribunal en el caso mencionado— piensan que el carácter efímero del perfume constituye un obstáculo insalvable para que éste pueda verse protegido por los derechos de autor, cometen un doble error de apreciación.

Por un lado, el error consistente en pensar que el carácter fugaz de una obra supone un impedimento para su protección: un muñeco de nieve, como es sabido, puede ser merecedor de la protección acordada por los derechos de autor, lo mismo que la estatua que —con arena de la playa— podamos construir a la orilla del mar¹⁰⁹. «Quand les sons de la mélodie se sont envolés [se pregunta ROUDNITSKA] qu'en reste-t-il?» Nada. Y en cambio nadie duda acerca de la protección de la obra musical¹¹⁰.

¹⁰⁸ Conviene recordar que la sentencia ha sido objeto de recurso ante el tribunal supremo holandés y que es poco probable que sea confirmada, pues ésta adolece de un defecto de incongruencia *extra petitum*.

¹⁰⁹ Y no haría falta siquiera llegar a esos extremos. Al fin y al cabo el término *efímero* se presta a bastantes equívocos: también son efímeros el lienzo sobre el que el artista pinta su cuadro, y la madera (e incluso hasta el mármol) sobre los que el escultor modela su obra. Quizás sea útil recordar que de Apeles, el pintor más famoso de la Grecia helenística, no se conserva ni un solo cuadro. Como ilustrativamente ha señalado CASAS VALLÉS, «[l]a naturaleza del material o soporte empleado por el artista, su carácter noble u ordinario, duradero o efímero, son del todo irrelevantes (papel, mármol, chocolate, nieve o, si se me apura [sigue diciendo este autor] incluso humo, como en el cuento de Papini).» *Vid.* CASAS VALLÉS, Ramón, «La protección de los artistas plásticos en el derecho español», I Congreso Iberoamericano de Propiedad Intelectual, 28 — 31 de Octubre de 1991, Madrid, Ed. Ministerio de Cultura, Secretaria General Técnica.

¹¹⁰ De nuevo el paralelismo con la obra musical, que esta vez también hace suyo la jurisprudencia: «Attendu [...] que le fait que l'impression produite par une forme olfactive soit fugace et que sa perception soit différente selon les personnes n'est pas un obstacle, car la musique aussi est fuga-

Por otro lado, cometen el error consistente en considerar que el carácter inestable del perfume (consecuencia de la progresiva degradación que sufrirá a partir del momento en que el frasco sea destapado) también constituye un impedimento, lo que, en nuestra opinión, tampoco es acertado. En primer lugar porque —como ha señalado GALLOUX¹¹¹— la variabilidad del perfume con el paso del tiempo es un elemento propio de la creación misma; en segundo lugar, porque las alteraciones de que una determinada creación pueda ser objeto, son indiferentes a su cualidad (inicial) de obra protegida.

5. SISTEMAS DE *CIVIL LAW* Y DE *COMMON LAW*: LA FIJACIÓN DE LA OBRA

Quizás las reticencias mencionadas tengan que ver con una mala interpretación del requisito de la fijación de la obra que algunos países exigen.

El Artículo 2(2) del Convenio de Berna¹¹² establece que «queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de establecer que las obras literarias y artísticas [...] no estarán protegidas mientras no hayan sido fijadas en un soporte material.» El legislador español¹¹³ ha omitido hacer uso de esa facultad, por lo que en España (como en otros muchos países¹¹⁴) no es preciso que la obra quede fijada en un soporte material para que ésta obtenga la protección del derecho de autor.

Para que la obra sea protegida por el derecho de autor, en primer lugar es necesario que ésta sea perceptible por los sentidos. Para ello bastará con que ésta trascienda al exterior, con que salga del ámbito puramente intelectual e ingrese en la esfera de lo sensible, de acuerdo con el principio según el cual no se protegen las ideas, sino sólo su expresión. El principio recién mencionado, sin embargo, en ningún caso implica que la obra tenga necesariamente que revestirse de una forma material. Las obras coreográficas o las pantomimas, entre otras, no se expresan en tal forma y pueden ser —nadie lo duda y además la ley así lo consagra¹¹⁵— susceptibles de protección.

El requisito de la fijación (que como hemos visto no se exige en todas las jurisdicciones) debería verse desde una perspectiva actual como una versión primitiva al servicio del principio más amplio de la no-protección de las ideas,

ce et que toutes les perceptions sensorielles dépendent plus ou moins de la personne qui perçoit;» Vid. *Thierry Mugler Parfums c. GLB Molinard* (1999).

¹¹¹ GALLOUX, J.C., *op. cit.*, p. 2644

¹¹² Convenio de Berna, de 9 de septiembre de 1886, para la protección de las obras literarias y artísticas. Acta de revisión de París de 24 de julio de 1971.

¹¹³ Vid. los Artículos 1 y 10 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, según los cuales: «La propiedad intelectual de una obra [...] corresponde al autor por el solo hecho de su creación» y «son objeto de propiedad intelectual todas la creaciones originales [...] expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible [...]».

¹¹⁴ Para un comentario de derecho comparado al respecto, vid. COLOMBET, Claude *Grands principes du droit d'auteur et des droits voisins dans le monde. Approche de droit comparé*, Litec, Paris, p. 11

¹¹⁵ Vid Artículo 10 LPI

aunque sus orígenes tengan poco que ver con eso y, sin embargo, mucho que ver con la influencia que la imprenta ejerció en el proceso de construcción del derecho de autor¹¹⁶.

Pero el perfume, en todo caso, cumple tanto con el principio de *no protección de las ideas* como con el requisito (no exigible en todas las jurisdicciones, ya lo hemos dicho) de la fijación.

Con respecto al primero, nadie duda que un perfume trasciende el mundo de lo puramente intelectual e ingresa de pleno en el terreno de lo sensible, como es obvio que sucede a partir del momento en el que el perfumista concreta su obra en un producto terminado. Con respecto al requisito de la fijación (en aquellas jurisdicciones donde sea exigible) el perfume encuentra un revestimiento o soporte material en el conjunto de componentes odorantes (la mezcla) que constituyen el perfume concreto.

6. LA PATERNIDAD DE LA CREACIÓN

Como cualquier otra obra del espíritu, la creación en perfumería también tiene un autor: el maestro perfumista.

No debemos olvidar, como en más de una ocasión han hecho las casas de perfumería (con resultados, por cierto, fatales para sus aspiraciones), que una obra del espíritu en el sentido de los derechos de autor es siempre el resultado de una creación por parte de una persona física, única capaz de imprimirle la huella de su personalidad.

Esta persona física, de acuerdo con la ley de propiedad intelectual, será el titular originario de los derechos que se deriven sobre la misma¹¹⁷. Por lo tanto, las casas de perfumería (a falta de sostener la condición del perfume en concreto como resultado de una obra colectiva) no podrán omitir la mención de la persona física creadora del mismo como requisito previo para poder establecer a continuación su cualidad de cesionarias de los derechos sobre éste, aportando así la prueba necesaria sobre su propia legitimación activa para ser parte en el proceso judicial de que se trate.

Este error, como decíamos, se reveló fatal en el caso *Thierry Mugler Parfums c. GLB Molinard* (1999) y en *Laire c. Rochas* (1975) contribuyó —a mayor abundamiento, pues el tribunal ya se había pronunciado con respecto al perfume, sobre su carácter ajeno a una obra del espíritu susceptible de protección por los derechos de autor— a reforzar la postura finalmente adoptada.

¹¹⁶ En este sentido GENDREAU [GENDREAU, Ysolde, «Le critère de fixation en droit d'auteur», RIDA, 1994, 159, p. 127] nos recuerda que la imprenta desempeñó un rol considerable en la economía del derecho de autor y —apostilla— quien dice imprenta, dice soporte material.

¹¹⁷ Artículo 1 Ley de Propiedad Intelectual.

7. NO EXISTE UNA EXCLUSIÓN EXPLÍCITA

La evolución del asalto al derecho de autor emprendido por la industria del perfume se ha construido, ya desde sus orígenes en el caso *Laire c. Rochas* (1975), sobre el hecho de que el derecho de autor no contempla una exclusión explícita con respecto a las creaciones dirigidas al sentido del olfato¹¹⁸.

Para ser precisos, el punto de apoyo en el que habría de colocarse la palanca con la que quebrar las puertas del derecho de autor, no se buscó en esa simple falta de exclusión explícita, sino más bien en el resquicio que permitía ver algo de luz, consistente en el carácter «abierto» de las listas de las que las diferentes leyes de derechos de autor (así como también el Convenio de Berna) se sirven para enumerar las categorías de obras susceptibles de constituir el ámbito objetivo del derecho de autor¹¹⁹.

Las listas mencionadas, es cierto, sólo contienen creaciones que se dirigen a los sentidos de la vista y del oído; pero al tratarse siempre de listas abiertas —como demuestran las expresiones «comprendiéndose entre ellas» empleada por la ley española o «tales como» utilizada en el Convenio de Berna— es posible entender que otras creaciones perceptibles por sentidos distintos a los mencionados, puedan también verse protegidas. Por esa rendija —como enseguida veremos— es por donde las casas de perfumería han abordado la cuestión, impidiendo de este modo que los tribunales, de entrada, rechazasen sin más sus peticiones, y obligándoles por lo tanto a entrar a examinar el fondo de los principios sobre los que esa protección debiera conferirse o denegarse.

Como resultado de esta estrategia, la industria del perfume ha dejado tras de sí un cierto número de sentencias a partir de las cuales se puede trazar la evolución del itinerario recorrido en su lucha por hacerse un lugar en el derecho de autor.

VII. EL CAMINO RECORRIDO EN BUSCA DE PROTECCIÓN: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL Y ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN

El punto de partida —ya lo hemos dicho— consistió en argumentar que la ley no excluye de entrada las creaciones dirigidas al sentido del olfato o, es más, que incluso (dado el carácter abierto de la lista) las permitiría a condición de que éstas cumpliesen con los requisitos establecidos legalmente.

¹¹⁸ El tribunal en *Laire c. Rochas*, así tuvo que reconocerlo: «Considérant certes que si l'art. 3 de la loi du 11 mars 1957 ne cite comme exemple d'oeuvres de l'esprit que des oeuvres perceptibles par la vue ou par l'ouïe, la présence de l'adverbe «notamment» ne permet pas d'exclure à priori celles qui pourraient éventuellement l'être par les trois autres sens.»

¹¹⁹ Según el Artículo 10 LPI: «Son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, «comprendiéndose entre ellas»: [...]» El Convenio de Berna, por su parte, en su Artículo 2(1) establece que: «Los términos «obras literarias y artísticas» comprenden todas las producciones en el campo literario, científico y artístico [...] «tales como»: [...]»

Siguiendo este proceder los abogados de la parte demandante abordaron el caso *Laire c. Rochas*, obteniendo el importante pronunciamiento del tribunal de acuerdo con el cual, el carácter abierto de la lista «ne permet pas d'exclure à priori celles [las obras] qui pourraient «éventuellement» l'être pas les trois autres sens¹²⁰», dejando con ello planear una duda razonable sobre esa posibilidad y viéndose a continuación, por lo tanto, obligado a entrar a considerar la cuestión de fondo, a saber ¿puede un perfume considerarse una creación susceptible de protección por los derechos de autor? En este punto es precisamente donde el tribunal encontró (dado el carácter del perfume —se dijo— supuestamente industrial) un obstáculo insalvable para conferirle la protección solicitada.

El gran logro de *Laire c. Rochas* (apelación, 1975) —una pequeña victoria, en realidad— fue conseguir abrir las puertas al examen de la cuestión a través de ese primer pronunciamiento de acuerdo con el cual «las creaciones dirigidas al olfato y al gusto podrían «eventualmente» ser protegidas». Así, como siguiente meta, a la industria del perfume sólo le haría falta convencer de que la creación en perfumería consiste en una verdadera obra del espíritu.

Este pronunciamiento, sin embargo, todavía no se consigue en la sentencia *Clarins c. Batignolles* (instancia, 1997), donde el tribunal despacha la cuestión con la simple afirmación de que «[...] un parfum ne constitue pas une oeuvre de l'esprit susceptible d'être protégée au sens [...] du code de la propriété intellectuelle.» Habrá que esperar hasta la sentencia *Thierry Mugler Parfums c. GLB Molinard* (1999) para encontrar una afirmación sin reservas acerca del carácter del perfume como obra susceptible de vehicular la personalidad de un autor. Consideración que volveremos a encontrar (aunque de forma implícita) en *Clarins c. Batignolles* (apelación, 2000) y ya sin titubeos en *Beauté Prestige International c. Bellure* (instancia, 2002) así como en *L'Oreal c. Bellure* (2004), *Beauté Prestige International c. Eva France* (2004), *Lancôme c. Kecofa* (apelación, 2004) y *Beauté Prestige International c. Bellure* (apelación, 2004).

A pesar de estos pronunciamientos, sin embargo, sólo dos de las sentencias mencionadas han terminado por ser favorables a los intereses de la industria del perfume y, de entre esas dos, sólo una podría considerarse un verdadero logro si nos atenemos a los principios que deberían inspirar la protección del perfume.

La sentencia *Thierry Mugler Parfums c. GLB Molinard* (1999) después de considerar que el perfume en cuestión era una fragancia original susceptible de protección por los derechos de autor, desestimó sin embargo la demanda porque la parte actora no aportó los datos necesarios para demostrar la titularidad sobre la obra, que en ningún caso —a falta de demostrar la cualidad del perfume como obra colectiva— podía, como persona jurídica, ostentar de manera originaria.

¹²⁰ *Laire c. Rochas* (apelación, 1975).

En las sentencias *Clarins c. Batignolles* (apelación, 2000), *Beauté Prestige International c. Eva France* (2004) y *L'Oreal c. Bellure* (2004) no se concedió la protección solicitada —a pesar de los pronunciamientos anteriormente mencionados— por entender los respectivos tribunales que no se aportaron las pruebas suficientes que permitirían establecer la originalidad de los perfumes respectivos.

Esa protección sólo se ha conferido en *Beauté Prestige International c. Bellure* (instancia, 2002 y apelación, 2004) y en *Lancôme c. Kecofa* (apelación, 2004). Sin embargo, como ya avanzamos, debemos considerar esta última sentencia como defectuosa, pues el tribunal al proteger la *composición material* o *mezcla* del perfume, protege el soporte de la obra, y no la obra misma.

La situación parece prometedora (al menos en Francia) después de la recentísima sentencia de la *Cour d'Appel* de París de 17 de septiembre de 2004 en *Beauté Prestige International c. Bellure*. Debemos sin embargo esperar a ver cómo evoluciona esta jurisprudencia a medida que se resuelvan los recursos que aún quedan pendientes, así como también estar atentos a los procedimientos promovidos por las casas de perfumería en otras jurisdicciones (en Italia y en el Reino Unido¹²¹) para ver qué respuesta tienen los mismos más allá de las fronteras francesas.

VIII. LAS CARENCIAS DE LAS ALTERNATIVAS AL DERECHO DE AUTOR

La conquista del derecho de autor por parte de la perfumería —es cierto— no es todavía definitiva. No es conveniente cantar victoria —si se me permite la referencia castrense— hasta que la bandera no ondea en lo alto de la plaza objeto de asalto. Y esto —por lo que respecta a lo que ahora a nosotros nos interesa— no se producirá hasta que (a) la *Cour de Cassation* se pronuncie al respecto y (b) se vea cómo reaccionan los tribunales en otras jurisdicciones. La perfumería —después de sucesivas derrotas— ha ganado una importante batalla a través de los últimos pronunciamientos comentados. Pero el escepticismo entre parte de la doctrina y —si de nuevo se me permite— la imparcialidad del territorio donde hasta ahora se ha librado la contienda, permitirían en cualquier momento una inversión de la situación.

Por eso quizás sea conveniente, antes de que la cuestión llegue a instancias superiores, plantear brevemente, a modo de conclusión, algunos interrogantes que nosotros, al habernos dedicado exclusivamente a estudiar la viabilidad de la protección por el derecho de autor y a analizar el estado actual de la cuestión, hemos eludido en nuestro estudio.

¹²¹ De acuerdo con la nota aparecida en la página de «CosmeticWeb», bajo la siguiente dirección de internet <www.cosmeticweb.co.za/pebble.asp?reliid=13777>.

En primer lugar, convendría preguntarse si realmente la primera opción de una industria en búsqueda de protección (en este caso la del perfume, aunque la reflexión puede hacerse extensiva a muchas otras) es acometer el asalto al derecho de autor.

Como es sabido, los derechos de propiedad intelectual (en el sentido amplio del término) suponen una excepción al principio general de libre competencia; excepción que se contempla precisamente al servicio de ese principio más general. El reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual, por lo tanto, debe ir siempre precedido de un análisis minucioso de las consecuencias que ese monopolio podría desencadenar en el mercado. En otras palabras: el problema de la imitación no se soluciona otorgando, de entrada, un derecho de propiedad. Antes de llegar a esa solución, es preciso averiguar si basta con el mecanismo más amplio de la competencia desleal. El proceder lógico para resolver problemas de imitación consistiría, por lo tanto, en buscar —por este orden— soluciones al amparo de (a) la competencia desleal (b) fórmulas dominicales en la forma de las distintas modalidades de propiedad intelectual y, dentro de ellas (c) el derecho de autor que, aplicando el *principio de especialidad*, no es nunca la primera opción.

La competencia desleal parece no satisfacer las necesidades de la industria del perfume¹²². Probablemente, debido a las inseguridades que genera el no disponer de un derecho exclusivo inmediatamente oponible frente el menor atisbo de perturbación, lo que determina que la valoración sobre la supuesta *deslealtad en la competencia* deba analizarse «caso por caso», con la consiguiente incertidumbres y falta de seguridad.

Dentro de las otras formas dominicales, el derecho de patentes tampoco se presenta apropiado, por razones de tipo jurídico¹²³ y también de tipo empresarial¹²⁴. Quedan por lo tanto, el derecho de marcas y el derecho de autor.

Las dificultades de la marca olfativa se presentan muy relacionadas con la exigencia de representar gráficamente el signo objeto de solicitud (en este caso, un signo olfativo) para que los diferentes operadores interesados puedan, al consultar el registro, saber cuál es el alcance del monopolio solicitado. ¿Cómo realizar esa descripción gráfica con respecto a un aroma?

A las dificultades de tipo procedimental mencionadas, habría además que añadir la sombra que planea sobre la posibilidad de que, en el caso del perfume, el aroma del mismo pueda servir como signo distintivo. En este sen-

¹²² «Dans le domaine de la parfumerie, pour lutter de manière efficace contre la contrefaçon, il faut renforcer la protection du produit, c'est-à-dire la fragrance, et ce au moyen d'un droit privatif et non pas par le subterfuge que constitue l'action en concurrence déloyale.» MONTEIRO, José, Director del servicio de marcas de *L'Oreal*, en «Quatrièmes Rencontres Internationales de la Propriété Industrielle, 6 y 7 de octubre de 2003, organizados por la *Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle* (CNCPI), intervención accesible a partir de la web <<http://www.cncpi.fr>>.

¹²³ Resultaría dudoso que un perfume —que no responde a la idea de *invención* (de creación técnica) sino a la de creación estética— pudiera satisfacer los requisitos de patentabilidad.

¹²⁴ Revelación de la fórmula, protección limitada a 20 años, dilatación en el proceso de solicitud, etc.

tido, debemos recordar que, en el caso del perfume, la fragancia es el producto en sí mismo, lo que dificulta seriamente que podamos considerarla apta para funcionar como marca. Además, la protección del mensaje olfativo como marca (en caso de conseguir superar las dificultades anteriores) encuentra las limitaciones derivadas del hecho de que el derecho de marcas no protege a la creación como tal, sino solamente protege el signo en relación con la función que éste, aplicado a unos determinados productos y/o servicios, desarrolla en el mercado.

Quedaría pues, como opción más deseable, el recurso al derecho de autor, al estudio de cuya viabilidad nosotros hemos dedicado estas páginas.

IX. CONCLUSIÓN

En nuestro estudio, sin embargo, hemos pasado de puntillas sobre una serie de cuestiones importantes que ahora, a modo de conclusión, nos limitaremos a apuntar.

En primer lugar, conviene prevenir sobre las consecuencias que un sobrevenido derecho de propiedad comportaría en una industria que, como ha señalado BRUGUIÈRE¹²⁵, se ha movido tradicionalmente en un espacio de *no-derecho*. ¿Qué implicaciones podrían derivarse de ello para los diferentes actores (compositores, empresas de composición y diseño de perfumes, casas de perfumería, empresas suministradoras de materias primas, etc.) intervinientes en este mercado?

En segundo lugar, debemos señalar los miedos que se ciernen sobre una nueva expansión del derecho de autor que daría —además de al perfume— cabida a todo tipo de creaciones olfativas reabriendo, de paso, también el debate sobre las creaciones gustativas.

En relación con lo anterior, nuestra opinión es que estos miedos son infundados. Creemos que siempre que se reproduzca el conflicto originario (relacionado con un problema de imitación) que dio nacimiento al derecho de autor, y que además este conflicto tenga lugar en relación con una creación *original* en el sentido de la disciplina, la protección está justificada. Será el criterio de la originalidad, tal y como lo hemos definido, el encargado de discriminar a muchas de las creaciones olfativas que podrían optar a la protección del derecho de autor. Pensemos por ejemplo en todas aquellas creaciones que persiguen una finalidad práctica, y no estética (el olor para desencadenar un determinado comportamiento, el olor para repeler, por ejemplo, insectos, etc.). La finalidad práctica de estas creaciones deja abierto un margen considerablemente amplio a la posibilidad de su doble creación¹²⁶, lo que impide conside-

¹²⁵ BRUGUIÈRE, J.-M., *op. cit.*, p. 184.

¹²⁶ Enfrentada a la solución del problema práctico de que se trate, la persona en concreto albergará unas posibilidades razonablemente altas de llegar a la misma solución que el resto de quienes se hayan enfrentado (o puedan todavía enfrentarse) a la solución de ese mismo problema. Por

rarlas *originales*. Pensemos también en aquellas creaciones olfativas obvias, que no superan el umbral de *originalidad* necesario (el olor a la lavanda, o a pino para un ambientador; el olor a fresa para un medicamento, etc.). Estas también quedarían descartadas. No debemos, por lo tanto, alarmarnos innecesariamente.

En tercer y último lugar, debemos apuntar que, aunque es cierto que la imitación del aroma causa un daño nada desdeñable a la industria del perfume, también es cierto que ésta, en muchos casos (no todos, por supuesto) vende principalmente *marketing*. En otras palabras: el consumidor de perfume, muchas veces (al menos cuando no compra para su propio uso personal) está obligado a comprar una marca, no un producto. ¿Qué marido —como ha señalado SIRINELLI¹²⁷— regalaría a su mujer la botella de plástico de litro y medio que contiene el producto *genérico* (entre diez y quince veces más económico que el original) bajo el pretexto de que se trata de la *misma* fragancia que la que desprende un conocidísimo perfume? Existe, por lo tanto, una parte muy amplia de las ventas de la llamada *alta perfumería*, que no se ve afectada por el problema de la imitación. Excepto cuando quienes la practican, por supuesto, contraatan con más *marketing*, y las botellas de plástico se trasforman en delicados frascos de diseño...

Quedamos entonces a la espera de que (a) *la Cour de Cassation* (con la difícil responsabilidad de dar ejemplo en este terreno) se pronuncie al respecto y (b) se vea cual es el desarrollo de la jurisprudencia en otros países.

eso esas creaciones no pueden ser consideradas originales. Cuando la finalidad sea, en cambio, estética, entonces esa hipotética «doble creación» sólo será razonablemente posible si el nivel de originalidad alcanzado no fue suficiente en términos de considerar al resultado concreto como la plasmación de la personalidad de un autor.

¹²⁷ SIRINELLI, P., *op. cit. supra* nota núm. 20, p. 47.