



Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

ACTOS DE IMITACIÓN DE PRODUCTOS OFICIALES

Autor

Celia Monterde Cortés

Director

Mario Varea Sanz

Facultad de Derecho. Universidad de Zaragoza.
Año 2016

ÍNDICE

ABREVIATURAS UTILIZADAS.....	3
I. INTRODUCCIÓN.....	4
1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO.....	4
2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS.....	5
3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO.....	6
II. LA IMITACIÓN.....	7
1. LA REGULACIÓN EN LA LCD.....	7
2. DEFINICIÓN DE IMITACIÓN, PRODUCTO OFICIAL, PRESTACIONES E INICIATIVAS.....	9
2.1 Imitación.....	9
2.2 Producto oficial.....	15
2.3 Prestaciones.....	15
2.4 Iniciativas.....	16
III. DERECHOS DE EXCLUSIVA PROTEGIDOS.....	16
1. CREACIONES MATERIALES.....	17
2. CREACIONES FORMALES.....	21
IV TEORÍAS DE PROTECCIÓN: LCD- LEYES ESPECIALES.....	22
V. CONFLICTO ART. 6 Y 11 LCD.....	28
VI. ACCIONES FRENTE A LA IMITACIÓN.....	33
VII. CONCLUSIONES.....	37
VIII. BIBLIOGRAFÍA.....	39

ABREVIATURAS UTILIZADAS

AA.VV.	Autores varios
art.	Artículo
ed.	Edición
etc.	Etcétera
LCD	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
LDI	Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial
LGP	Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas
LP	Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes
P.	Página
RDMC	Reglamento (CE) núm 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios
ss.	Siguientes
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TS	Tribunal Supremo
Vol	Volumen

I. INTRODUCCIÓN.

1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO

El presente Trabajo de Fin de Grado «Los actos de imitación de productos oficiales» tiene como objeto realizar un análisis en sentido amplio de una parte del Derecho de la Competencia: la Competencia Desleal, regulado esencialmente en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD), que entonces en su preámbulo apuntaba que era una materia a la que el legislador no le había prestado toda la atención que debería¹.

Como se indica en el título, se van a analizar actos de imitación, que se encuentran regulados en el art. 11 de la LCD y, dado el tipo de productos imitados (productos oficiales sobre los que hay un derecho de marca), se estudiará además de este artículo, el art.6 LCD.

Para realizar este trabajo, resulta clave conocer la doctrina principal y más relevante sobre la imitación, además de la jurisprudencia emitida por los tribunales sobre el art. 6 y 11 LCD.

También es necesario el estudio de la LCD, así como la modificación de esta que se realizó a través de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

Debido a que la ley nos indica que la imitación de prestaciones es libre, salvo que esté amparada por un derecho de exclusiva, también se debe tener en cuenta la Ley de Patentes² (en adelante LP), la Ley de Marcas³ (en adelante LM) y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial⁴ (en adelante LDI).

En el ámbito comunitario, atenderemos al Reglamento sobre marca comunitaria⁵ y el Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios⁶ (en adelante RDMC).

¹ Preámbulo de Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

² Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes

³ Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas

⁴ Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial

⁵ Reglamento (CE) N° 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca comunitaria.

⁶ Reglamento (CE) núm. 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.

2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS.

El fenómeno de la imitación de productos no es un tema que haya surgido en la actualidad, sino que ha existido desde que existe el comercio, si bien es cierto que cada vez es más común oír hablar de «imitaciones» de productos que en el mercado normal alcanzan un precio muy elevado, como pueden ser determinados prendas de moda deportiva, accesorios como bolsos de marcas «de lujo», etc.

Con la crisis, la venta de los productos de imitación se ha disparado, debido al menor coste que tienen para el consumidor, ya que existe una gran diferencia de precio respecto al producto original, por lo que las demandas por parte de empresas de reconocido prestigio en el mercado con derechos de exclusiva son frecuentes contra empresas que «imitan» sus productos, debido a que estas empresas se «aprovechan» de que estas han realizado una inversión, realizan el pago de la marca...que a la larga supone un importante menoscabo económico.

Por lo tanto, a pesar de que la difusión del conocimiento a través de la imitación puede ayudar al progreso técnico y científico, los casos ilícitos de imitación pueden causar disfuncionalidades en los mercados superiores a las ventajas que ocasiona la imitación, ya que, en el caso de que los beneficios originados a raíz de las imitaciones de todos aquellos productos nuevos que surgieran en el mercado amparados por un derecho de exclusiva, fueran superiores a los beneficios obtenidos por las empresas que comercializan esos productos oficiales, supondría que estas empresas se plantearan reducir su actividad innovadora, ya que, a pesar de que estas soportan los costes de desarrollo y otros de los nuevos productos, otras empresas se benefician en mayor medida de estas innovaciones.

Para ello, es necesario que se delimite con precisión cuál es la imitación que se castiga en la LCD, por lo que tendremos que distinguir entre las imitaciones que tienen por objeto prestaciones (creaciones materiales), que originan confusión en el consumidor y que se protegen a través del art. 11.2 LCD, y los actos que provocan un riesgo de confusión a través de los signos distintivos (creaciones formales), regulándose estos actos de confusión en el art. 6 LCD.

Esta «duplicidad» que recoge la ley, lleva a la creencia errónea por parte de la mayoría de las empresas demandantes a demandar a otras empresas en base al art. 11 LCD por

imitación formal, siendo que esta imitación se encuentra en el art. 6 de la misma ley, ya que se trata de un acto de confusión.

3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO.

Para el desarrollo del trabajo, este se ha dividido en ocho apartados, en el que, el primero («Introducción»), se describe cual es el objeto de análisis del presente trabajo, la justificación de la elección del tema y el interés que nos suscita, y la metodología que se ha seguido para realizarlo.

En el segundo apartado («La imitación») se indican la regulación de la imitación en la LCD, así como la delimitación del objeto de protección de este artículo.

En el tercer apartado («Derechos de exclusiva protegidos») se procede a explicar cuáles son los principales derechos de exclusiva que se protegen, así como sus límites.

Las teorías existentes en cuanto a la protección que efectúa la LCD y otras leyes especiales se tratan en el apartado cuarto, («Teorías de protección: LCD-leyes especiales»), exponiéndose en el quinto apartado («Conflicto art. 6 y 11 LCD ») los problemas que se generan entre estos artículos de la LCD.

En el sexto apartado se encuentran las acciones que se pueden ejercitar frente a los actos de imitación, situándose en el séptimo apartado las conclusiones a las que se ha llegado tras la realización del presente Trabajo de Fin de Grado, y finalmente, en el octavo apartado, las referencias bibliográficas que se han utilizado.

II. LA IMITACIÓN.

1. LA REGULACIÓN EN LA LCD

Los actos de deslealtad en la competencia son actos que pueden darse en un sistema como el de economía de mercado y del reconocimiento de la libertad económica que existe en nuestro país, por lo que se considera que es necesario crear normas que señalen cuándo una conducta de un competidor es desleal, así como las medidas necesarias para prevenir estos comportamientos en el futuro.⁷

En España, hasta comienzos de la década de los años 90 del siglo pasado, esta materia no había sido objeto de mayor preocupación por parte del legislador, ya que, la escasa regulación en esta materia se encontraba muy fragmentada y dispersa, con una regulación desfasada y un régimen sancionador de escasa calidad.⁸

La creación de una legislación propia y autónoma se estableció con la aprobación de la Ley 3/1991 de 10 de enero, de Competencia Desleal, fecha en la que se estableció un marco jurídico adecuado para luchar contra los comportamientos desleales que se daban en el mercado.

Posteriormente, la LCD fue reformada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, por la reforma de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior.

Tal y como se manifestaba en el Preámbulo de la Ley 29/2009, la trasposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico español, pretendía proteger a los consumidores en todo el territorio de la UE, y establecer seguridad jurídica para los operadores económicos para garantizar el funcionamiento del mercado interior, ya que, con la trasposición de la Directiva común para los estados miembros de la UE, se eliminaba la incertidumbre sobre el contenido de las leyes de cada Estado en materia de competencia

⁷ ALBA ISASI, J., «La imitación como acto de competencia desleal», en *Diario La Ley*, nº 7915, 2012, P. 40.

⁸ Preámbulo de Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

desleal, que podía ocasionar perjuicio económico para los consumidores europeos, a la vez que se producía esta integración de manera coherente con la LCD.

Debido a la modificación realizada en la LCD, a pesar de que la doctrina considera que en el art. 6 se regula la confusión de signos distintivos y el art. 11.2 la imitación por confusión de productos y figuras tridimensionales, la distinción no es clara, siendo una cuestión que no es pacífica en nuestra doctrina y jurisprudencia.⁹

Con esta reforma de la LCD, el apartado nueve del artículo primero de la Ley 29/2009 modificó el art.11.1 LCD de una manera mínima, ya que se han complementado las «prestaciones e iniciativas empresariales» con «prestaciones e iniciativas profesionales», lo que ha supuesto incluir dentro del supuesto no solo las prestaciones empresariales, sino también las profesionales, si bien esta modificación no tiene mayor trascendencia en relación con los consumidores, ya que la modificación del ámbito subjetivo de la norma es una formalidad, y no afecta a la interpretación que se ha realizado hasta ahora.¹⁰ Por lo tanto, los profesionales quedan identificados como comerciantes y como posibles colaboradores de los empresarios; teniendo estos legitimación pasiva para soportar la acción de competencia desleal en caso de realizar un acto ilícito.

De esta manera, el art. 11.1 LCD queda configurado de la siguiente manera: *«La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley»*.

Con la introducción de la referencia a las actividades de los profesionales como destinatarios de la norma, el art.11 LCD señala que la imitación de iniciativas y prestaciones empresariales ajenas es libre, esto es, que los empresarios pueden imitar o copiar las prestaciones o iniciativas que llevan a cabo sus competidores, pero, este comportamiento (actos de imitación) deja de ser lícito y se reputa desleal cuando atentan contra un derecho de exclusiva que otorga la ley (art. 11.1 LCD), cuando supongan estos actos un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno (art. 11.2 LCD), o cuando esta imitación pretenda impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado del competidor y exceda de la respuesta natural del mercado (art. 11.3 LCD). En estos

⁹ ALBA ISASI, J., «La imitación como acto...», *cit.*, P.40.

¹⁰ En este sentido se pronuncia PATIÑO ALVES, B., «Actos de comparación e imitación como prácticas engañosas. Las prácticas comerciales desleales» en *CEACCU*, nº 7, 2010, P.27-63.

casos, se podrán ejercitar las acciones derivadas de la competencia desleal con base en un acto de imitación.¹¹

Sin embargo, a pesar de la regla general de la libre imitación que se establece en el art. 11 LCD, existen argumentos desde la perspectiva económica y la jurídica que justifican la libre imitación.

Desde el *punto de vista económico*, se ha defendido de manera enérgica la libre imitación, ya que, se considera que los actos de imitación son idóneos para difundir en las innovaciones que se producen en el mercado, por lo que se trata de una actividad que complementa a la innovación¹².

Además, la imitación es generadora de progreso, ya que, al realizar la actividad de la imitación, en muchas ocasiones se producen perfecciones técnicas de aquellas prestaciones que se imitan, lo que supone mayor facilidad en el uso del producto por parte de los consumidores, e incluso nuevas utilidades del producto que se genera.

Sin embargo, desde el *punto de vista jurídico*, la postura mantenida sobre la imitación es opuesta a la perspectiva económica, debido a los prejuicios que se han generalizado (tanto en la sociedad como en los tribunales) acerca de las actividades de imitación.

2. DEFINICIÓN DE IMITACIÓN, PRODUCTO OFICIAL, PRESTACIONES E INICIATIVAS.

Como se ha adelantado en la Introducción, el presente Trabajo se va a concentrar en la imitación de los productos oficiales, por lo que se considera conveniente definir qué es lo que se entiende por imitación y producto oficial, así como prestación e iniciativa.

2.1. Imitación.

Dado la multitud de términos existentes para referirse a la imitación (como puede ser «copia», «producto falso», «plagio», etc.) en la LCD, el legislador ha optado por el uso

¹¹ MENÉNDEZ, A., ROJO, A., *Lecciones de derecho mercantil*. Volumen 1. 13ª ed, Civitas Thomson Reuters, Pamplona 2015, P.334.

¹² DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. «Artículo 11. Actos de imitación» en *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A (dir.), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2011, P. 290-291

del término «imitación», por lo que se considera una categoría amplia, en la que se incluyen múltiples actividades imitativas con distintas características.

Sin embargo, la imitación en sentido estricto es un fenómeno en el que existen actividades de recreación, por lo que *«la imitación, en cuanto que actividad que supone una recreación (al mediar un esfuerzo recreador o intermedio) implica que una prestación (prestación de imitación) ha sido obtenida a semejanza de otra (prestación originaria) (con la salvedad de las prestaciones que se asemejan entre sí por simple casualidad o coincidencia), y por ello se aproxima (en mayor o menor grado) a la originaria»*.¹³

Por lo tanto, para que se pueda llevar a cabo la imitación, es necesario que haya recreación; que se realice un esfuerzo intermedio, ya que, aquellas actividades que carezcan del elemento de recreación no son calificadas como imitación, aunque su realización suponga, como en la actividad de imitación, obtener una prestación similar a la originaria. Es este último caso, se está más cercano a la actividad de reproducción o copia.

La imitación a la que se refiere el art. 11 LCD puede ser tanto la imitación general (art. 11.1 LCD), como otras modalidades de imitación que se incluyen en el mismo, como la *imitación por el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno* (imitación por reproducción, art. 11.2), *imitación confusionista* (imitación idónea para generar riesgo de asociación, *ex art. 11.2*), o *imitación sistemática* *ex art. 11.3 LCD*.¹⁴

Los supuestos de imitación confusoria se encuentran regulados en el art. 11.2 LCD *«No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno»*.

Para que se den los casos de imitación por confusión del art. 11.2 LCD, es necesario que la confusión que se produzca sea relevante jurídicamente, bastando con que exista un peligro de confusión, aunque no se haya realizado todavía, y que el referente subjetivo

¹³ DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. *Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática*, 1ªed, Aranzadi, Cizur Menor 2003, P. 37.

¹⁴ DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. *Competencia desleal... cit*, P. 37.

sea el mercado en el que se produzca dicha confusión¹⁵, debiéndose distinguir de los actos de confusión que se regulan en el art. 6 LCD «*Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica*», ya que, en el supuesto del art. 11.2 LCD se protegen las creaciones materiales mientras que en el art. 6 LCD se protegen las creaciones formales (esta distinción tiene gran importancia ya que, a pesar de producirse la imitación de productos oficiales, las demandas realizadas se basan tanto en los arts. 6 y 11 LCD, tratándose de un ilícito del art. 6 LCD, aunque, si el uso de la marca del producto oficial cae dentro de la protección que otorga la LM, esta es la ley aplicada).

El aprovechamiento indebido de la reputación ajena se encuentra regulado en el art. 11.2 LCD, siendo difícil su delimitación, ya que ha sido valorada muy estrictamente por los tribunales, lo que ha llevado a que las demandas que se fundamentan en este artículo, la imitación desleal por el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, no prosperen para evitar que se delimiten como desleales actos que en un principio entrarían dentro del principio de libre imitación que se indica en el art. 11.1 LCD.¹⁶

El elemento común que se señala para desestimar este tipo de demandas es que los actos que se realizan no afectan al consumidor (lo que podría originar que se produjera un acto de imitación por confusión del art.11.2 LCD), sino que se trata de un acto indebido, obstaculizador y parasitario sobre prestaciones de prestigio, por lo que en ocasiones se llega a aplicar de modo simultáneo tanto el art. 11.2 LCD como el 12 de la misma ley.

La imitación sistemática se encuentra en el último apartado del art. 11 LCD, donde se dice que «*tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado*». Los requisitos para que se produzca esta imitación, es que exista actividad imitativa (prestaciones e iniciativas empresariales) que se lleven a cabo en el mercado,

¹⁵ PORTELLANO DÍEZ, P., «Artículo 11. Actos de imitación» en *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*, MARTÍNEZ SANZ, F (dir.), Tecnos, Madrid, 2009, P.176.

¹⁶ DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. «Artículo 11. Actos...», *cit.*, P. 300.

realizado por un operador en el tráfico económico, delimitando el mercado según el criterio de la idoneidad para satisfacer necesidades equivalentes o complementarias.¹⁷

El objetivo del imitador es mejorar su posición en el mercado en el que se encuentra la empresa cuyos productos imita usando la imitación como un «arma», además de estrategias predatorias que obstaculicen la afirmación del competidor en el mercado que tengan por objetivo la imitación de una pluralidad de imitaciones.

El art.11 LCD establece que «*la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre*», con dos excepciones: que las imitaciones estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley, y que la imitación sea desleal por ser idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o por comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

Por lo tanto, la imitación será libre, a menos que exista un derecho de exclusiva, o que la imitación que se realice genere un aprovechamiento de la reputación o esfuerzo de la empresa, o genere confusión entre los consumidores, y, ante la concurrencia de situaciones diversas que obstaculicen la actividad normal de una empresa que suponga la invasión de la esfera del derecho de exclusiva que tiene, estas actuaciones son contrarias a la buena fe objetiva, por lo que resulta sancionable aplicando la cláusula general del art. 4 LCD. Esta posición es común en la jurisprudencia¹⁸, ya que se aplica la cláusula general a aquellos casos que son desleales pero que no cumplen los requisitos concretos fijados en la ley, con el objetivo de que estas situaciones no queden impunes.

La cláusula general prohibitiva del art. 4 LCD establece prohibiciones que permiten incluir supuestos que no están previstos en la LCD, por tratarse de supuestos marginales o de nuevos comportamientos que han surgido por la evolución de las prácticas comerciales, lo que supone que la protección contra la competencia desleal no se quede obsoleta.

Al hablar este artículo del comportamiento del empresario, este comportamiento equivale a las prácticas comerciales que lleva a cabo, como son los actos, conductas,

¹⁷ DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. *Competencia desleal...* cit, P. 160-180.

¹⁸ STS 570/2014 de 29 de octubre, RJ 2015/5

manifestaciones comerciales, publicidad, venta de productos a consumidores, etc., siendo necesario para que sea desleal que sea contrario a la diligencia profesional.¹⁹

Además de las imitaciones a las que nos hemos referido anteriormente, existen varios tipos de actividad imitativa:²⁰

En primer lugar, atendiendo a criterios cuantitativos, se puede distinguir entre la imitación aislada o esporádica, o la imitación sistemática.

Atendiendo al grado de imitación, nos podemos encontrar con imitación idéntica o exacta (imitación servil); en el caso de que haya plena coincidencia entre el resultado de la imitación y aquello que se imita, o imitación recreadora, en la que el producto que se imita sirve como fuente de inspiración.

En cuanto al objeto de la imitación, nos podemos encontrar ante imitaciones que tengan por objeto *prestaciones* (creaciones materiales y servicios), *signos distintivos* (creaciones formales) e *iniciativas*.

Las *creaciones materiales* son aquellas creaciones que satisfacen una necesidad técnica o estética, mejoran la satisfacción de una necesidad del consumidor, y reciben tutela a través de tener una posición jurídica de exclusiva, como puede ser con un derecho de patente, modelo de utilidad o modelo industrial. En cambio, las *creaciones formales* tratan de distinguir los productos similares a través de la marca.

Como indicamos previamente en la Introducción, es necesario distinguir claramente estos supuestos, ya que la imitación de las *creaciones formales* que pueden provocar confusión en el tráfico se encuentra regulado en el art.6 LCD, mientras que la imitación de las *creaciones materiales* se regula en el art.11 LCD, siendo estos conceptos desarrollados posteriormente, así como la problemática existente entre estos artículos que se estudiarán posteriormente.²¹

El art. 6 de la LCD regula los actos de confusión que generan un error a los destinatarios sobre la procedencia empresarial de la actividad, aunque no solo en este artículo se regulan los actos de confusión, ya que en el art. 11.2 LCD se regula un supuesto

¹⁹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. «Artículo 4. Cláusula general» en *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A (dir.), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2011, P. 93-113.

²⁰ DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. *Competencia desleal... cit*, P.48-52.

²¹ Los problemas entre estos artículos se estudian en el apartado V. CONFLICTO ART. 6 Y 11 LCD, P. 30.

específico de confusión, que se produce por la imitación de las prestaciones. Los actos de competencia desleal se agrupan en tres categorías²²: actos de deslealtad contra los consumidores (actos que interfieren en el proceso de toma de decisiones de los consumidores), contra los competidores (suponen una obstaculización o aprovechamiento indebidos de la actividad o esfuerzo ajenos) y contra el mercado (ponen en peligro el funcionamiento competitivo del mercado), por lo que los actos de confusión del art. 6 LCD se encontrarían en la categoría de actos contra los consumidores.

La relación que existe entre el art. 6 LCD y el art. 11.2 LCD, es que, mientras que el art. 6 LCD se aplica a los actos susceptibles de provocar un riesgo de confusión a través del uso de las creaciones formales que permitan la identificación de un determinado empresario, el art. 11.2 LCD se aplica a las situaciones de imitación confusionista de las creaciones materiales que puedan generar el riesgo de confusión por la procedencia empresarial de estas.

Para que exista un riesgo de confusión sancionable según el art. 6 LCD, hay que tener en cuenta el comportamiento del operador económico que pueda inducir a error a los destinatarios de determinados bienes sobre la procedencia empresarial, como el uso de los signos empleados, similitud de los productos, forma de presentación de los productos, etiquetas, etc.

Una vez se conoce qué es la imitación, es necesario realizar un inciso: se debe distinguir entre los actos de imitación; que se asemejan a un producto existente, y los actos de falsificación de productos, ya que se regulan jurídicamente de manera distinta: mientras que los actos de imitación son actos constitutivos de competencia desleal que se sancionan por infringir el deber de concurrir lealmente en el mercado, los actos de falsificación son delitos que atentan contra la Propiedad Industrial, debido a la defraudación de un derecho de propiedad.²³

²² CURTO POLO, M. M., «Artículo 6. Actos de confusión» en *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A (dir.), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra 2011. P. 143-158.

²³ MENÉNDEZ, A., ROJO, A., *Lecciones... cit*, P. 334.

2.2 Productos oficiales.

Debido a que el presente Trabajo se centra en la imitación de aquellos productos que son oficiales, es necesario realizar una definición de «producto oficial», por lo que, a pesar de que no existe una definición exacta, se puede realizar una definición aproximada de este concepto.

Se podría entender como «producto oficial», aquellos productos o mercancías que son comercializados por una empresa de manera autorizada, ya que la venta se encuentra respaldada por un derecho de exclusiva, como pueden ser las marcas.

Algunos de los ejemplos que mejor pueden ayudar a la comprensión de este concepto, son las camisetas oficiales de equipos de fútbol, juguetes, productos relacionados con películas, etc.

Debido a que la imitación que se realiza de estos productos sobre los que hay un derecho de exclusiva (derecho de marca) es de las creaciones formales, en el epígrafe III²⁴ se estudiarán tanto los derechos que afectan a estas creaciones, como los derechos de las creaciones materiales a las que se refiere el art. 11 LCD, para delimitar de esta manera los derechos de exclusiva que afectan a cada uno de estos artículos.

2.3 Prestaciones.

Debido a la delimitación objetiva que se realiza en el art. 11 LCD sobre la imitación, es necesario determinar qué son las prestaciones, planteándose por parte de la doctrina mayoritaria dos opciones para interpretar este término:²⁵

Por un lado, se considera la interpretación de «prestación» como sinónimo de «producto», sin incluir elementos externos de este como pueden ser la forma, color, etc. Para defender este argumento, se considera que estos elementos externos de la prestación que gozaran de notoriedad sin estar inscritos, no se protegerían por parte de la LCD, sino que podrían ser tutelados a través de la LM.

Esta interpretación no se puede aceptar, ya que, si el legislador hubiera querido que la palabra prestación equivaliera a producto, lo habría indicado sin más en la propia

²⁴ Ver P. 17 y ss.

²⁵ DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. «Artículo 11. Actos...», *cit*, P. 287-289.

normativa, sin la necesidad de insertar el término «prestación», que resulta ajeno al Derecho de la competencia español.

Por otro lado, se interpreta «prestación» en sentido amplio, comprendiendo tanto los productos como los elementos exteriores que han alcanzado carácter singular como consecuencia de su uso en el mercado, como pueden ser precio, forma, utilidades del producto, etc.

Esta interpretación en sentido amplio es la que se debe considerar (debido a la influencia de la legislación suiza sobre el legislador español), además que esta interpretación nos permite comprender la dualidad normativa que existe entre el art. 6 y el art. 11 LCD (a pesar de que tienen un ámbito objetivo de aplicación distinto como se ha indicado anteriormente).

2.4 Iniciativas.

En cuanto a las iniciativas, estas son las *«ideas que tienen por objeto colaborar en la difusión de las prestaciones ofrecidas por el operador, y que se concretan en una actividad con manifestación o reflejo en el tráfico comercial»*²⁶. Por lo tanto, con las iniciativas se pretende lograr la mayor difusión de la prestación en el mercado.

Este concepto de *iniciativa* que aparece en la LCD es muy difuso y amplio, ya que podemos englobar ideas de todos los sectores que participan en el tráfico económico, sin tener unos contornos delimitados.

Es reseñable que la idea como pensamiento; sin que se comunique de ninguna manera al mercado, es irrelevante para el Derecho, ya que solo si abandona el ámbito interno del autor y se percibe en el mercado, es jurídicamente relevante.

III. DERECHOS DE EXCLUSIVA PROTEGIDOS.

Una vez delimitado qué es lo que se entiende por imitación, producto oficial, así como prestación e iniciativa, en este punto se procede a exponer algunos de los derechos de exclusiva más significativos, por ser estos los modelos de protección que protegen los productos oficiales, siendo importante realizar una delimitación entre las creaciones

²⁶ DOMÍNGUEZ PÉREZ, E., «Artículo 11. Actos... » *cit*, P. 285-287 y 291-292.

materiales (patentes, modelos de utilidad y diseños industriales) y las creaciones de carácter formal (marcas), así como la distinción entre ellas para determinar el concreto acto de competencia desleal ante el que nos encontramos.

Como se ha señalado, para poder describir este apartado, es fundamental tener en cuenta la LP, LDI, LM, y los Reglamentos que afectan a estas figuras, como el Reglamento sobre marca comunitaria, Reglamento sobre dibujos y modelos comunitarios y el Convenio de la patente europea.

Para realizar el estudio de las figuras de las patentes, modelos de utilidad, diseño industrial y marcas, (donde se señalará el alcance de la protección que otorgan los derechos de exclusiva), se han considerado las explicaciones del profesor Bercovitz Rodríguez-Cano.

1. CREACIONES MATERIALES²⁷

1.1. Patentes²⁸:

Atendiendo al art. 4.1 LP, «*Son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial [...]»*, por lo tanto, el objeto de la patente es una invención, una regla que indica que operaciones se deben realizar para obtener un resultado determinado que satisfaga necesidades, siendo solo patentables aquellas invenciones industriales que sean ejecutables (cuando un experto en la materia, realizando las operaciones que se describen en la patente obtiene el resultado esperado), y que sean nuevas; que tengan actividad inventiva, por lo que se debe comparar la invención que se describe en la solicitud de la patente con el estado de la técnica existente (integrado por lo que hasta ese momento es accesible en España, según el art. 6 LP).

El art. 21 LP nos indica los requisitos formales para obtener una patente, siendo necesario presentar la solicitud de la patente acompañada de una descripción del invento para el que se solicita la patente, reivindicaciones (según el art. 26 LP, deben ser claras, delimitan lo que constituye la invención sobre la que se debe atribuir el derecho de exclusiva), dibujos a los que se refieran la descripción o las reivindicaciones y un resumen de la invención,

²⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de derecho mercantil. Derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*, Thomson Reuters Aranzadi, 16º ed, año 2015, p. 463-509.

²⁸ A pesar de la aprobación de la nueva Ley 24/2015 de Patentes, de 24 de julio, debido a que su entrada en vigor se producirá el día 1 de abril de 2017, los artículos utilizados corresponden a la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

en definitiva, es necesario presentar una solicitud, lo que supone que la invención en sí no supone que se otorga directamente el derecho exclusivo de la patente, sino que, para que se otorgue, es necesario solicitar la patente.

Una vez que se concede la patente, según el art. 49 LP, se tiene el derecho exclusivo de explotación de esta durante un periodo de tiempo de 20 años improrrogables, siendo este derecho exclusivo un derecho de contenido negativo, ya que el titular puede impedir a terceros que realicen actos de explotación comercial o industrial de aquello que se ha patentado sin su consentimiento, art.50 LP, no solo frente al fabricante, sino frente a cualquier persona que realice estos actos que entran dentro del ámbito del derecho exclusivo. Una vez transcurrido el plazo de 20 años indicado anteriormente, cualquier tercero puede explotar el invento patentado

Dado que el titular tiene el derecho exclusivo para autorizar la introducción en el mercado de los productos obtenidos por la patente, cuando se produce la introducción en el mercado, se produce el «agotamiento» del derecho de patente (art 52.2 LP), los productos que se encuentran en el mercado con la autorización del titular ya pueden circular libremente sin que el titular de la patente tenga ya ningún derecho sobre ellos.

Respecto a las acciones que se pueden ejercitar por la violación del derecho de patente, el art. 63 LP permite al titular de la patente solicitar la cesación de los actos que violan el derecho del titular de la patente; la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, el embargo de los objetos producidos o importados, la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente, y la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente.

Las licencias de las patentes suponen la autorización al licenciatarario para explotar la invención patentada dentro de los límites establecidos en el contrato, pudiendo distinguir entre licencias exclusivas o no exclusivas. Las licencias exclusivas suponen que el licenciante no puede otorgar otras licencias y tampoco podrá explotar la invención según el art. 75.6 LP, mientras que las licencias no exclusivas, el licenciante es libre de otorgar otros contratos de licencia a terceras personas sobre la misma invención patentada.

La caducidad de las patentes se regula en el art. 116 LP, y se produce por la expiración del plazo para el que han sido concedidas, por renuncia del titular, por la falta de pago de

las anualidades, y por la falta de explotación de la invención en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria.

En numerosas ocasiones, la jurisprudencia aprecia que en los casos en que el derecho de exclusiva ha caducado, no existe el comportamiento desleal²⁹, tal y como se puede observar en la STS de 2 de septiembre de 2015³⁰, donde no se aprecia la deslealtad por imitación en un caso en que el derecho de exclusiva relativo a las galletas Oreo ha caducado.

En los casos en los que ya ha transcurrido el plazo por el que se protege la patente con el derecho de exclusiva que se otorga, el hecho de impedir que se imite supondría alargar el plazo de protección, por lo que las invenciones se protegerían ilimitadamente. Para evitar esta situación, las patentes tienen un periodo en el que se protege el monopolio del inventor, de manera que transcurrido el periodo de 20 años por el que se otorga el monopolio, esta patente puede ser aprovechada en el mercado. Una vez la patente ha caducado, ya no es exclusiva del inventor, pudiendo otras empresas hacer uso de la libre técnica.

Si existen reglas técnicas o formas útiles que pudiéndose haber protegido a través de una patente o modelo de utilidad, no han sido registradas (ya que el inventor no ha solicitado el derecho de exclusiva que estos registros confieren), estas reglas técnicas o formas no se consideran del monopolio del inventor, ya que la necesidad de registro cumple funciones de seguridad jurídica para los demás competidores del mercado, obligar al inventor a que describa la invención con el objetivo de que una vez pasado el periodo de tiempo de derecho exclusivo pueda ser imitado, etc., ya que, si la invención no estuviera protegida y se pidiera protección a los tribunales para evitar su imitación, y estos otorgaran protección sin haberse realizado el registro pertinente, el derecho de patentes carecería de sentido.³¹

1.2. Modelos de utilidad.

Los modelos de utilidad, se encuentran regulados en los art. 143 y ss LP, y según este artículo, *«serán protegibles como modelos de utilidad [...] las invenciones que, siendo*

²⁹ AA.VV., «Competencia desleal» en *Broseta abogados, Memento dossier*, GUALDE CAPÓ, P (coord.), Francis Lefebvre, Madrid, 2011, P. 100-102.

³⁰ STS 2 de septiembre 2015. Roj. STS 4245/2015.

³¹ PORTELLANO DIEZ, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1995, P. 64-66.

nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación». Los modelos de utilidad tienen como función la protección de invenciones con menor rango inventivo que dan a un objeto una configuración o estructura de la que se deriven utilidades o ventajas prácticas. Los requisitos para su solicitud son menos estrictos, ya que, como indica el Art. 148 LP, no se exige informe sobre el estado de la técnica.

1.3. Diseño industrial.

La protección del diseño industrial (de dibujos o modelos) se realiza en España a través de la LDI, y en el ámbito europeo, a través del RDMC, y tiene como objeto asegurar la explotación exclusiva del diseño por la persona que lo ha creado o quien lo haya adquirido de su creador.

Según el art. 45 LDI, registrar el diseño industrial confiere al titular de este el derecho exclusivo a usarlo y a prohibir su uso por terceros sin su consentimiento, siendo el plazo de duración de esta protección de 5 años (art. 43 LDI), pudiéndose realizar renovaciones por periodos de cinco años hasta un máximo de 25 años.

El titular de un diseño puede ejercitar acciones tanto civiles como penales por la violación del derecho registrado. Entre las acciones civiles que puede ejercitar, el art. 53 LDI indica la cesación de los actos que violan ese derecho, la indemnización por los daños sufridos, adopción de medidas para evitar que prosiga la actividad infractora, la retirada del mercado los productos infractores, etc.

La protección que se otorga a los dibujos y modelos comunitarios no registrados, el RDMC en su art. 19.2 confiere a su titular el derecho a no ser copiado, pero no se otorga un derecho exclusivo sobre el dibujo o modelo, por lo que, el titular no podrá ejercitar su derecho contra quien utilice el dibujo o modelo si ha sido obtenido al realizar trabajo independiente. Es una protección que prohíbe la imitación servil, por lo que complementa la regulación establecida en la LCD con referencia a los actos de imitación (art. 11 LCD).

2. CREACIONES FORMALES³².

2.1. Marcas.

Atendiendo al art. 4.1 LM «*se entiende por marca todo signo o medio susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o de una empresa de los de otras*» la marca es un signo que se relaciona con productos para identificarlos y distinguirlos dentro del mercado, por lo que el derecho de exclusiva que recae sobre la marca se refiere a la relación que existe entre el signo y el producto o servicio que identifica

La marca registrada otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico el signo, según el art. 34.1 LM, con la facultad de prohibir que terceros sin su consentimiento, utilicen la marca en el tráfico económico (aspecto negativo del derecho, «*ius prohibendi*»), se trata de un derecho absoluto, sin la autorización del titular no se pueden realizar actos dentro del mercado respecto a productos que tengan el signo en que consiste la marca.

Para delimitar el derecho exclusivo, el monopolio del uso de la marca como derecho exclusivo sólo se justifica para que la marca cumpla su función; identificar y diferenciar en el mercado los productos y servicios para los que ha sido concedida.

Como limitación del derecho de marca, existe el «agotamiento del derecho», supone que una vez que el producto ha sido introducido en el mercado por el titular de la marca o con su autorización, ese producto es de libre comercio dentro del mercado, y también se encuentran las limitaciones subjetivas del derecho exclusivo, según establece el art. 39 LM, se da si en el plazo de 5 años desde la concesión de la marca, esta no ha sido usada efectiva y realmente en España para los productos para los que esté registrada.

El ámbito territorial del derecho exclusivo es el territorio español para las marcas nacionales españolas y el territorio de la Unión Europea para las marcas comunitarias, siendo el ámbito temporal del derecho exclusivo de marca de 10 años (tanto para las marcas españolas como para las comunitarias), según el art. 31 LM, aunque se pueden renovar por periodos de 10 años sin límite alguno.

³² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de derecho mercantil...* cit., P. 552-607.

En cuanto a las acciones que se pueden ejercitar en caso de violación del derecho exclusivo que posee el titular, en los art. 40 a 45 LM se indica que podrá reclamar por vía civil la cesación de los actos que violen su derecho, indemnización de los daños y perjuicios sufridos, adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, la retirada del tráfico económico los productos, etc., siendo fundamental la acción de cesación, ya que la prohibición de usar la marca registrada es el medio más adecuado para hacer respetar el derecho exclusivo del titular.

Para mantener la plena efectividad del derecho exclusivo, el titular de la marca debe cumplir con unas cargas que se exigen en el art. 39 LM, como son la obligación del uso de la marca en los 5 años desde que esta se concedió, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovar la marca.

Respecto a las marcas no registradas, el titular de una marca no registrada, pero notoriamente conocida en España, según el art. 34.5 LM, se atribuye al titular de una marca no registrada notoriamente conocida en España el derecho a prohibir que los terceros utilicen en el tráfico económico sin su consentimiento cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios similares.

IV TEORÍAS DE PROTECCIÓN: LCD- LEYES ESPECIALES

Anteriormente se ha hablado de que hay situaciones que pueden estar protegidas por la LCD o por leyes especiales, por lo que se considera necesario conocer qué normativa aplicar cuando nos encontramos ante esta doble protección; si aplicar el Derecho de la competencia desleal o las leyes especiales.

Para poder realizar esta distinción, la jurisprudencia española, con especial importancia del TS, se ha pronunciado en esta materia sin grandes diferencias, por lo que posteriormente se incorporarán algunos pronunciamientos que ayuden a aclarar el tema.

En primer lugar, en el caso de que se realice una infracción sobre un derecho de marca, la regla general es que se debe aplicar el derecho de marca, ya que se debe ejercitar la acción por la violación de una marca, sin que se ejerza la acción del Derecho de la competencia desleal.

Sin embargo, si a la infracción de la marca se le suman circunstancias que pueden ocasionar un riesgo de confusión, se justifica la acumulación de la acción de competencia desleal por confusión para defender el orden concurrencial.

Existe una relación de complementariedad entre la LM y la LCD, ya que ambas normativas, a pesar de tener fines distintos, tienen presupuestos de ilícitos comunes. Con ello, no se pretende acumular las protecciones, sino que la LCD pueda tener un papel autónomo a pesar de los ilícitos marcarios, si se dan las circunstancias que determinan la deslealtad. La finalidad de la LCD no es proteger la marca que se encuentra registrada, ni resolver los conflictos que puedan existir entre los competidores, sino ordenar las conductas del mercado.

En el caso de que nos encontremos ante un ilícito (recogido en la ley especial), aunque se pudiera aplicar la LCD, este conflicto se solucionaría en las leyes especiales (LM) ya que otorgan a los titulares de estas un derecho de exclusiva por el periodo de tiempo que determina la ley. Sin embargo, en los casos que no competen a las leyes especiales, se aplicaría la LCD, donde predomina el principio de libre imitación de prestaciones e iniciativas ajenas.³³

La imitación de signos distintivos que se encuentran registrados origina un problema, ya que es necesario determinar si se aplica la LM, u opera el Derecho de la competencia desleal.

Para resolver el problema, hay que saber si se trata de un concurso de pretensiones (en este caso, quien ha sufrido la imitación puede elegir entre ejercitar las acciones de la LM, o las de la LCD), una acumulación de pretensiones (se pueden ejercitar tanto acciones de la LM como de la LCD, por lo que se pueden dar dos litigios distintos), o si se trata de un concurso de normas (se aplica la LM).³⁴

-Para comenzar, se debe excluir la acumulación de pretensiones, que se da cuando a un mismo hecho se le pueden aplicar distintas normas que tienen por objeto distintas pretensiones, ya que se aplicarían sanciones provenientes de ambas leyes.

³³ IRÁCULIS ARREGUI, N., «Comentario a la sentencia de 4 de marzo de 2010 (RJ. 2010/1454)». En *Revista Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, Nº 85, 2011 P. 291-322.

³⁴ PORTELLANO DIEZ, P., *La imitación en el derecho...*, cit., P. 283

-El concurso de pretensiones tiene lugar cuando se puede subsumir un hecho bajo normas distintas, pero con pretensiones iguales, por lo que no hay un desplazamiento de normas, se pueden invocar ambas normas, por lo que estas pretensiones subsisten hasta que se satisfacen, postura que no se aplica en nuestro ordenamiento.³⁵

-Respecto al concurso de normas, la imitación confusoria de las marcas plantean este supuesto, por lo que solo se aplica la LM.

La acción que se ejerce por competencia desleal «tiene como presupuesto necesario la confundibilidad de los productos distinguidos con la marca», por lo que, aunque la protección del signo para la LM y la LCD tiene como objetivo la diferenciación, la protección que se ejerce a través de la LM considera al signo de forma autónoma, mientras que la LCD exige que la confundibilidad afecte a todo el producto, por lo tanto, mientras que el derecho de marcas protege la violación de la marca, el derecho de la competencia desleal exige confusión en los productos o en la actividad.

En el caso de la imitación de signos que no han sido registrados debidamente según la LM, el legislador puede establecer, por razones de seguridad jurídica que sólo los signos distintivos que se encuentren registrados sean objeto de protección, ya que la protección de aquellos signos que no se han registrado originaría una perturbación de la seguridad jurídica, ya que la protección de los signos no registrados supondría una desventaja para aquellas empresas que realizaron los trámites necesarios para la inscripción en el registro correspondiente y corrieron con los gastos de las tasas que se exigen en la ley.

La protección análoga sobre signos no registrados que se establece en la LCD contiene unos presupuestos para poder tener esta protección, como es que el signo se encuentre en el mercado, y que, debido a su uso en el tráfico, desempeñe una función identificadora del producto en el sector económico en el que opere, sin importar el periodo de tiempo por el que esta marca ha estado en el mercado, ya que solo se exige que sea identificable en el mercado, y que su uso se pueda ver dificultado por la utilización del mismo signo por parte de un tercero.

La protección de las marcas notorias no registradas supone que se obtiene un derecho subjetivo, mientras que la inscripción correspondiente de la marca otorga derechos plenos; ya que se le dan mayores facultades que a la marca notoria, siendo este sistema

³⁵ PORTELLANO DIEZ, P., *La imitación en el derecho...*, cit., P. 288-291.

mixto una adecuación de nuestro ordenamiento jurídico con los sistemas italiano y alemán en materia de protección de marcas.³⁶

Si nos encontramos ante una marca notoria no registrada, será la LM la que se podrá ejercitar ante un uso no autorizado de esta, por lo que el reto es calificar este signo como marca sin que se haya registrado como indica la ley.³⁷

Respecto a la imitación de las creaciones materiales, el problema existente respecto a la imitación de los productos difiere de la imitación de los signos distintivos: esta protección es eficiente, ya que supone el monopolio del signo distintivo por parte del titular, mientras que la protección de las creaciones materiales es ineficiente, ya que su monopolio limita al resto de los competidores la disponibilidad de las creaciones.

Cuando no se da la protección específica, no se puede apelar a la competencia desleal para prohibir la imitación, ya que la competencia desleal no debe ampliar el alcance de los derechos absolutos sobre bienes inmateriales más allá de lo que se prevé en las leyes especiales, ya que de otro modo, se convertiría en un instrumento genérico de tutela de creaciones.

El concurso de normas entre LP, LDI y LCD que se origina ante la imitación de una creación que se encuentra protegida por un derecho de exclusiva, se debe resolver según el principio de exclusividad: las normas que regulan los derechos de exclusiva son ley especial, por lo que prevalecen respecto a la ley general, LCD, debido a que la norma que regula el derecho de exclusiva agota la calificación en todos sus aspectos y «la violación del derecho de exclusiva que provoca confusión no conlleva adicionalmente el reproche de deslealtad»³⁸.

Para evitar la manipulación de las reglas abiertas del Derecho de la competencia, el legislador ha establecido tres cautelas que orientan la labor restrictiva del legislador.

La primera de ellas se encuentra en el Preámbulo de la LCD, donde se indica «la preocupación de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales», se ha intentado realizar

³⁶ PORTELLANO DIEZ, P., *La imitación en el derecho...*, cit., P. 299-303.

³⁷ SEMPERE MASSA, I., «La protección de la forma de los productos por competencia desleal» en *Derecho de los Negocios*, Nº 259, 2012, P. 17-23.

³⁸ PORTELLANO DIEZ, P., *La imitación en el derecho...*, cit., P. 415.

tipificaciones restrictivas para zanjar dudas sobre su deslealtad. La segunda cautela se encuentra en el principio de libre imitación del Art. 11.1 LCD, encontrándose la tercera en la «cláusula de inevitabilidad» que se encuentra en el Art. 11.2 II LCD, en el que se señala que en caso de conflicto entre el principio prohibitivo de la confusión y el principio de libre imitabilidad, prevalece este último³⁹.

El problema de la imitación de la forma de los productos se debe a que hay creaciones materiales que no pueden ser monopolizadas por su titular, ya que no cumplen con todos los requisitos exigidos para ello, por lo que estos productos pueden actuar como

mecanismos de diferenciación, lo que su imitación puede originar confusión sobre la procedencia empresarial.

Para proteger la diferenciación, es necesario impedir la imitación de creaciones que no cumplen los requisitos para ser objeto de un derecho de exclusiva. Como solución que existe respecto a este conflicto: si en la creación prevalece el valor de la innovación, se debe proteger mediante la ley especial, y si prevalece el valor distintivo, puede ser protegida a través de la LCD.

Para conocer con mayor precisión la aplicación de la ley general (LCD) o la ley especial (LM), resulta de gran interés la propuesta que expuso BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A⁴⁰ explicando las relaciones existentes entre estas normativas, por lo que, cuando un acto suponga la violación de un derecho de exclusiva que se protege por las leyes especiales, estas normas serán las que se deban aplicar, y no la ley general que sanciona el comportamiento desleal. Estas consideraciones se denominaron «círculos concéntricos», teoría que se logró aplicar tanto por la doctrina como por los tribunales de nuestro país.

La tutela del signo distintivo *«se realiza a modo de círculo concéntrico, de forma que el interior estaría formado por la tutela, fuerte e intensa, que conceden los derechos de exclusiva, mientras que el círculo exterior, por la tutela, más débil y casuística, que otorga el Derecho de la competencia desleal»*. Por lo tanto, la doble ilicitud que se origina como consecuencia de la imitación de una marca supone, por un lado, la infracción de un derecho de exclusiva, y por el otro, la violación de un derecho sobre una

³⁹ PORTELLANO DIEZ, P., *La imitación en el derecho...*, cit., P. 424-427.

⁴⁰ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “La formación del derecho de la competencia”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 1975, P. 61-82.

marca, supone que se puede aplicar tanto la LM como la LCD, si se dan las circunstancias exigidas.

Aunque la aplicación simultánea de la Ley general y la ley especial se podría justificar, sobre todo en supuestos de infracción de marca renombrada, la normativa actual de la LM hace que esta ley, la ley especial tutele de manera adecuada la marca renombrada, sin que se aplique la LCD para tutelar al titular de la marca de manera satisfactoria.⁴¹

Esta protección por la ley general sólo se podrá realizar cuando «*el bien inmaterial no sea protegible por la legislación especial o que el acto concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquella*», por lo que la garantía de la marca se fundamenta en que los productos que han sido designados por esta los ha realizado la empresa poseedora del derecho de exclusiva.⁴²

Por ejemplo, esta teoría es seguida por los tribunales de nuestro país, (en ocasiones es denominada *principio de complementariedad relativa*) que la utilizan en sus razonamientos para realizar esta distinción que tantos problemas causa, tal y como se establece en la STS de 2 de septiembre de 2015⁴³ «*La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa. Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva*

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, y de otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión

⁴¹ DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. «Artículo 11....» *cit.*, P. 279-317.

⁴² PATIÑO ALVES, B., «Actos de comparación...», *cit.*, P.51.

⁴³ STS 2 de septiembre 2015, Sala de lo Civil, Roj. STS 4245/2015

anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.»

En la jurisprudencia del TS, la teoría de los círculos concéntricos, se aplica a todos los derechos de exclusiva de propiedad industrial, tal y como se indica en la STS de 11 de marzo de 2014⁴⁴, según la cual «*La relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa; “para resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas”*».

V. CONFLICTO ART 6 Y 11 LCD

Una vez analizados los supuestos por los que se puede dar un ilícito del art. 6 y 11 LCD, analizando la jurisprudencia, se observa que en gran parte de los litigios que se presentan ante el TS por actos de imitación de productos oficiales, la parte demandante invoca que se trata de una conducta constitutiva de actos desleales que se tipifican en los art. 6 y 11 LCD y también en la cláusula general del art. 4 LCD (por lo que se hablará también sobre esta cláusula y sobre las resoluciones del TS en estas situaciones).

Si bien en el apartado anterior se han analizado cuándo se tiene que dar la protección a determinadas situaciones que son susceptibles de protegerse a través de la ley especial o la LCD, en este apartado se estudiará el conflicto existente entre varios preceptos de la LCD, ya que a pesar de proteger situaciones distintas, en la práctica, a la hora de plantear una demanda, se usan varios preceptos sin distinción, lo que ocasiona que el tribunal competente desestime una de las situaciones protegidas a través de la LCD, o todas, si considera que la situación debe protegerla la ley especial.

El conflicto más problemático que se da entre los artículos de la LCD que se alegan simultáneamente (6 y 11), es el que se da entre el art. 11 LCD; actos de imitación, y el art. 6 de la misma ley, denominado *actos de confusión*.⁴⁵

⁴⁴ STS 11 de marzo 2014, Roj. STS 1107/2014.

⁴⁵ Ver epígrafe II, P.13 y 14 donde se delimitan estos actos.

En síntesis, estos dos preceptos protegen las creaciones, pero, mientras que el art. 6 LCD se habla sobre la confusión que generan las creaciones formales, el art. 11.2 LCD regula la imitación de las creaciones materiales que pueden dar origen a confusión, por ello es importante realizar la delimitación sobre estos, ya que en la imitación de los productos oficiales nos encontraríamos en el art. 6 LCD y no en el art. 11 de la misma ley.

Es importante distinguir de manera clara estos tipos de creaciones, ya que, a pesar de que protegen bienes jurídicos muy parecidos, en la práctica se observa que las empresas demandantes que acuden a los tribunales no alegan con corrección cuál es el derecho que realmente se ha vulnerado, lo que implica que en muchas ocasiones, una demandante alegue que la demandada ha realizado infracciones en base a los art. 6 y 11 LCD, ya que no han sabido concretar correctamente cuál es la pretensión que buscan.

El TS ha hecho referencia en múltiples ocasiones a esta distinción, como indica en la STS de 2 de septiembre de 2015, entre otras *«El art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos.»*⁴⁶

En cuanto a la cláusula general de comportamiento desleal que se establece en el art. 4 LCD, el TS la ha dotado de autonomía y sustantividad propia, por lo que se deben excluir de esta cláusula general aquellos comportamientos que se puedan incluir dentro de otras figuras de protección. Con esta medida, se ha intentado evitar que esta cláusula se convierta en un tipo amplio de comportamientos que no puedan encajar en los demás tipos que se encuentran en la ley, debido a que falla algún presupuesto necesario de ello.⁴⁷

Según la jurisprudencia del TS, el art. 4 LCD contiene una cláusula general prohibitiva de la competencia desleal, ya que sanciona aquellas conductas que no se pueden incluir en los tipos específicos previstos de los art. 5 a 8 LCD, ya que, atendiendo al preámbulo de la propia LCD, esta cláusula general se ha creado para hacer frente a los cambios que se van produciendo en el Derecho de la competencia desleal, a modo de garantizar en

⁴⁶ STS 2 de septiembre 2015 (Roj. STS 4245/2015), STS 11 de marzo 2014 (Roj. STS 1107/2014), STS 16 de noviembre 2011 (Roj. STS 7740/2011).

⁴⁷ Ver epígrafe II, punto 2.1, P.12.

todo momento que la LCD se adapta a los constantes cambios (no previstos) que se producen en el mercado.

Por lo tanto, el TS no pretende la libre imitación que permite el art. 11.1 LCD, por lo que, en aquellos casos en que no se dan todos los requisitos para considerar que una imitación es ilícita; dado que no se llegan a vulnerar los derechos de exclusiva, el tribunal busca en numerosas ocasiones que el acto realizado se pueda subsumir en la cláusula general del art. 4.a.1 LCD.⁴⁸

A pesar de los esfuerzos del legislador, en las demandas se sigue acumulando la invocación al art. 4 LCD, con la esperanza de que, si el juez no encuentra el acto objeto del comportamiento desleal en ninguno de los supuestos específicos que se establecen en la ley, pero sí que considere que contradice la buena fe, que lo incluya en la cláusula general de este artículo⁴⁹.

Entre los actos que se dirigen contra un competidor determinado, se incluyen «*los de imitación de las prestaciones e iniciativas de un tercero, cuando los consumidores puedan asociar tales actos a la prestación de este tercero o componen un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno (v.art.11 y las matizaciones que realiza, partiendo del principio de que la imitación a las iniciativas y prestaciones empresariales ajenas es libre, salvo que exista un derecho de exclusiva amparado por la ley; v.gr, un derecho de patente, y en general, de la llamada propiedad industrial)*»⁵⁰, sin que se aplique el precepto cuando los destinatarios no son consumidores.

Un caso que puede ayudar a la comprensión del problema existente en la actualidad lo podemos encontrar en la STS de 29 de octubre de 2014⁵¹, un caso de imitación por parte de la empresa Nosko de camisetas oficiales de fútbol comercializadas por la empresa Nike. La empresa demandante (Nike) interpuso una demanda basándose en que la empresa Nosko vendía en el mercado productos que imitaban los que ella comercializaba, incluyendo los escudos de los clubs de futbol y la publicidad que aparecía en ellas, haciendo caso omiso de los derechos de exclusiva que Nike poseía.

⁴⁸ STS 570/2014 de 29 de octubre, RJ 2015/5

⁴⁹ MORENO LISO, L., «Comentario a la sentencia de 29 de octubre 2014 (RJ. 2015/2835)», en *Revista Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, Nº 99, 2015, P. 101-132.

⁵⁰ SÁNCHEZ CALERO, F., y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., *Instituciones de derecho mercantil Vol. I*, 36 ed., Aranzadi Thompson Reuters, Navarra, 2014, P. 219.

⁵¹ STS 570/2014 de 29 de octubre, RJ 2015/5.

El TS considera que no se dan todos los elementos necesarios para enjuiciar esta acción dentro del art. 11 LCD, dado que la empresa Nosko incluyó en las camisetas marcas que registró previamente (y que no incluían el símbolo de Nike), señalando en la etiqueta que no se trataba de un producto oficial, (por lo que no se producía la confusión al entender que no se trataba de un producto oficial), quedando amparada en la previsión del art. 11.2 LCD, de que la inevitabilidad del riesgo de asociación excluye la deslealtad de la práctica. Sin embargo, el tribunal sí que considera que se trata de una acción desleal, ya que la demandada ha obtenido una ventaja competitiva por entrometerse en el ámbito de la exclusiva de comercialización de las camisetas que Nike poseía, ya que ha distorsionado el comportamiento de los consumidores y ha actuado contrariamente a las exigencias de la buena fe, por lo que el tribunal considera que este caso es subsumible en el ilícito del art. 4 LCD.

El caso que se va a exponer a continuación, expone la problemática existente entre el Art. 6 y el Art. 11 LCD, en la STS de 4 de marzo de 2010⁵²: la empresa Ferrero, que comercializa el producto «Kinder Sorpresa» es titular de las marcas «Kinder Sorpresa» y «Sorpresa», interpuso una demanda contra la empresa Zaini por la violación de los derechos de propiedad industrial de la demandante y por la imitación desleal del producto de Ferrero, invocando la imitación de los art.6 y 11.2 LCD.

Zaini es fabricante de un producto de chocolate en forma de huevo de gallina con una capa interna de crema de leche y un hueco en el que había un juguete sorpresa, recubierto por una lámina de papel de aluminio con los mismos colores usados por la empresa Ferrero (blanco y naranja), y con la palabra «Sorpresa».

El TS señala que la deslealtad de la conducta no se correspondía con la del art. 11.2 LCD, sino que se trataba de una deslealtad regulada en el art. 6 LCD, *«la presentación del producto elaborado por ésta e identificado en la demanda genera riesgo de confusión con la presentación del producto elaborado y vendido por la demandante»*, La infracción del art. 11.2 de la LCD no se da, ya que el TS no considera atribuir la fuerza identificadora del origen empresarial del producto a la capa interna de crema de leche o al juguete que hay en el interior sino que son otros elementos los que se toman para remitir al consumidor a un origen empresarial ajeno, como es la presentación exterior del producto (el envoltorio de los huevos de chocolate y los colores usados). El supuesto de

⁵² STS de 4 de marzo de 2010 (RJ 2010,1454)

hecho considerado no es la reproducción de prestaciones ajenas sino la utilización de signos distintivos ajenos, donde se encuentran los instrumentos que configuran la forma de presentación de los productos, por lo que el TS subsume la conducta en el art. 6 LCD⁵³.

La sentencia que vamos a citar a continuación también alude al conflicto existente entre el art. 6 y 11 LCD. La STS de 4 de julio de 2005⁵⁴ nos habla del litigio existente entre la empresa Dinamic Multimedia, SA y Digital Dreams Multimedia, SA, debido a que la primera desarrolló un juego para ordenador cuya promoción se realizaba a través de un anuncio en revistas del género, realizando posteriormente la empresa demandada un juego de ordenador semejante al suyo, cuyo lanzamiento se realizó mediante una copia de la publicidad realizada por la demandante. La demandante alegó infracción de la Ley General de Publicidad⁵⁵ (en adelante LGP), y de los art. 6 y 11 LCD. Finalmente, el TS declaró que se trataba de un ilícito del art. 6 LCD.

En este caso, nos encontramos ante una «conducta irregular competitiva» relativa a la promoción de un juego de ordenador, por lo que hay que conocer si se aplica la LGP o la LCD.

En cuanto a la aplicación de la LGP o la LCD, ya que este supuesto de hecho se encuentra regulado por dos normas distintas, se puede dar el concurso de acciones, siendo la LCD la ley que prevalecería, aunque esto no significa tener que renunciar a la otra.

Respecto a la conducta tipificada, el TS considera errónea que la sentencia recurrida, que además de recoger esta conducta en el supuesto del art. 6 LCD, lo haya incluido también en el ámbito del art. 11 LCD, ya que el TS considera que la imitación de la publicidad ajena no supone la «imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas» a las que se refiere el art. 11 LCD, ya que, mientras en el art. 6 LCD se protegen los signos distintivos (creaciones formales), en el art. 11 LCD se protegen las creaciones materiales; los productos y prestaciones, por lo que la imitación publicitaria no se puede subsumir en el ámbito de las creaciones materiales (productos o creaciones técnicas), por lo que la conducta es desleal al generar confusión, según el art. 6 LCD, y no por la aplicación del art. 11 LCD.

⁵³ IRÁCULIS ARREGUI, N., «Comentario a la sentencia... » cit, P. 321.

⁵⁴ STS de 4 de julio de 2005 (RJ. 1005,5093)».

⁵⁵ Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad

Sin embargo, en el art. 11 LCD también se habla de «iniciativas», por lo que se podría incluir la actividad publicitaria⁵⁶, que no supondría la imitación por confusión del art. 11.2 LCD, sino que se incluirían en el art. 11.3 LCD; en la imitación de prestaciones e iniciativas de forma sistemática y con finalidad predatoria, pero, para que se de este supuesto en este caso concreto, se tendrían que dar todos los requisitos para que se pueda considerar como imitación sistemática, por lo que no se puede aplicar el art. 11.3 LCD, aplicándose finalmente el art. 6 LCD.

VI. ACCIONES FRENTE A LA IMITACIÓN

A la hora de conocer las acciones que se pueden ejercitar contra los actos de competencia desleal, entre los que se encuentran los actos de imitación, la LCD señala en su art. 32 las acciones en vía civil que se pueden ejercitar, que son la acción declarativa de deslealtad, cesación de la conducta desleal, remoción de los efectos producidos por la conducta desleal, rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, resarcimiento de los daños y perjuicios y acción de enriquecimiento injusto.

Además, atendiendo al precepto, se indica que «podrán ejercitarse», por lo que, la persona afectada por las conductas desleales no solo podrá ejercitar las acciones que se indican en este artículo, sino que también podrá ejercitar otra acción que sea adecuada a la naturaleza de los derechos lesionados, como puede ser la responsabilidad extracontractual⁵⁷.

La primera acción que aparece en el art. 32.1 LCD es la acción declarativa de deslealtad, cuyo objeto es la constatación por parte de un órgano jurisdiccional de que una persona es titular de un derecho, sin pretender la ejecución de los efectos, que se ejercitarán cuando existan actos desleales en el mercado, lo que supondría que se declara con fuerza de cosa juzgada la existencia o no de una relación jurídica que se ha puesto en duda. Normalmente, esta acción se ejercita en conjunto con otras acciones, como la de cesación de conducta, rectificación de las informaciones engañosas, solicitud de indemnización de

⁵⁶ VAREA SANZ, M., «Comentario a la sentencia de 4 de julio de 2005 (RJ. 1005,5093)». En *Revista Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, N° 72, 2006, P. 1335-1349.

⁵⁷ VEGA VEGA, J.A., «Artículo 32. Acciones» en *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A (dir.), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2011, P. 851.

daños, etc. Para poder ejercitar esta acción, es necesario que se haya producido un acto desleal.

En cuanto a la acción de cesación o prohibición de la conducta desleal, aparece en el art. 32.1.2º LCD, y engloba varias acciones: por un lado, acción de cesar la conducta desleal, una acción que pretende prohibir las futuras realizaciones de los actos considerados desleales, ya que es probable que se reiteren estas acciones, y por último, una acción que prohíba de manera preventiva conductas desleales futuras.

El objetivo de esta acción es el cese del acto desleal que se está realizando, y por ello, es necesario que este acto se califique como desleal, por lo que es necesario ejercitar esta acción conjuntamente con la acción declarativa de deslealtad.

La tercera acción que se puede ejercitar, atendiendo al art. 32.1 LCD, es la remoción de los efectos producidos por una conducta desleal, y su objeto es obtener las medidas necesarias para eliminar o reducir los efectos de la conducta desleal. La norma no precisa el alcance de la remoción ni las facultades que se le dan al perjudicado, por lo que, el demandante podría solicitar las medidas que considere convenientes para reintegrar su situación a la anterior al acto desleal, como puede ser la destrucción de productos fabricados, retirada de productos del mercado, incluso la cesión con fines humanitarios de los productos ilícitos.

La acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, regulada en el art. 32.1.4º LCD, tiene como objetivo la rectificación de la información que supongan un acto de competencia desleal, ya que son engañosas, incorrectas o falsas, pudiéndose considerar como una modalidad de la acción de remoción, ya que uno de los modos más eficaces de eliminar los efectos que ha originado una conducta desleal es corregir la información, suprimir los medios a través de los cuales se han llevado a cabo los actos desleales.

Para poder ejercer la acción de rectificación, es necesario que se haya producido la difusión pública de una información incorrecta que afecte a un competidor en la esfera de la actividad económica, que origine unos daños graves (relacionado con la permanencia en el tiempo), teniendo que partir de una constatación previa de conducta desleal, ejerciéndose de forma conjunta con la acción declarativa.

La quinta acción que establece el art. 32.2 LCD es la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, mediando dolo o culpa del agente.

Para determinar el alcance de esta acción, la indemnización por daños y perjuicios no solo comprende el valor por la pérdida que se haya sufrido, sino que también se incluye la ganancia dejada de obtener por la violación del derecho (lucro cesante), normalmente ejercitada con otra acción del art. 32 LCD, ya que para que se produzca la indemnización, es necesario obtener previamente la declaración de que se ha realizado una actuación desleal, siendo necesario además que se realice una declaración de que el autor ha actuado con dolo o culpa.

La cuantificación de los daños sufridos se lleva a cabo por el órgano jurisdiccional, usando para ello criterios como los beneficios obtenidos por la actuación ilícita, la pérdida de clientela por la empresa, etc.

Para que proceda esta indemnización, es necesario que exista una relación causal entre la conducta desleal y los daños que se han producido, por lo que el perjudicado debe acreditar que los daños que ha sufrido tienen su origen en una conducta desleal que sea trascendente para la producción del daño. Además, se exige que exista dolo o culpa por parte del agente, produciéndose cuando los daños se producen como consecuencia del incumplimiento de un deber de diligencia o prudencia.

Para finalizar, el art 32.1.6º, señala la acción de enriquecimiento injusto, que se produce cuando la conducta desleal lesiona un derecho de exclusiva (se produce cuando se da un acto de imitación desleal o aprovechamiento desleal del esfuerzo ajeno), siendo necesario para ejercitar esta acción tener la legitimidad activa, que, de acuerdo con el art. 33.1 LCD, la ostenta el titular de la posición jurídica violada.

La acción por enriquecimiento injusto es una acción residual y de alcance subsidiario que se limita a los supuestos en los que se viola una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva, supone una pretensión resarcir al perjudicado de la pérdida patrimonial por el desplazamiento injustificado a favor de quien realiza el acto desleal.⁵⁸

⁵⁸ TATO PLAZA, A., FERNANDEZ CARBALLO-CALERO, F., y HERRERA PETRUS, C., *La reforma de la ley de competencia desleal*, Ed La Ley, Madrid, 2010. P. 394-39.

Esta acción es compatible con la indemnización de daños y perjuicios, ya que la acción de enriquecimiento injusto intenta transferir al actor la ganancia que el competidor desleal ha obtenido.

En esta acción de enriquecimiento injusto, no se aplica el plazo general de prescripción de cinco años que señala el Art. 1964 del CC, ya que el Art. 35 LCD señala que estas acciones prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudo ejercitarse la acción y el legitimado tuvo conocimiento de quien realizó el acto de competencia desleal, y en cualquier caso, «por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta».

VII. CONCLUSIONES

Como consecuencia del mundo globalizado en el que vivimos, es frecuente que existan empresas que quieran aprovechar aquellos productos que tienen una gran aceptación en el mercado e intentar imitar las creaciones materiales que las empresas protegen con derechos de exclusiva (de acuerdo con el art.11 LCD, para evitar que otras empresas comercialicen aquello que se ha protegido).

Sin embargo, a pesar de la protección que se realiza, la imitación es un hecho y se da en numerosas ocasiones, ocasionando litigios de gran importancia económica, ya que en la mayoría de las ocasiones estos litigios incluyen a grandes empresas con una presencia importante tanto en el mercado nacional como en el internacional que sufren importantes perjuicios económicos como consecuencia de la imitación que se realiza de los productos.

No debemos olvidar que la imitación puede ayudar al progreso económico, ya que una empresa a partir de un producto preexistente en el mercado, puede desarrollar su labor creativa sobre ese producto, y crear otro producto totalmente nuevo que, sin la existencia del primer producto, quizás no hubiera podido desarrollar el nuevo.

Si bien la LCD tenía el objetivo de evitar los comportamientos concurrenciales en el mercado, esto es, aquellos que actuaban en contra de la buena fe, en el caso del art. 6 y 11 LCD, el objeto que se protege también se encuentra protegido por leyes específicas, como pueden ser la LM o la LP respectivamente (esta protección a través de leyes especiales se lleva a cabo de acuerdo con la teoría de los círculos concéntricos de Bercovitz si se dan los presupuestos exigidos).

Por lo tanto, la protección que proporciona el art. 11 LCD respecto a las imitaciones que se realizan no es la más adecuada, atendiendo a que con las leyes especiales esta protección se realiza de mejor manera.

En el caso de la imitación de los productos oficiales (sobre los que hay un derecho de marca, por lo que se tendría que aludir al art. 6 LCD), la dificultad de distinción de los arts. 6 y 11, provoca que en los litigios se aluda a estos artículos, ya que por parte de la parte demandante no se realiza una correcta distinción de cuando tienen que aplicar estos artículos, y esto se debe a la propia ley, que a pesar de ser recientemente modificada, no realizó los cambios necesarios para que fuera más clara, y por lo tanto, que se supiera en todo momento por lo que se está litigando, ya que la alusión que se realiza a múltiples

artículos origina que los tribunales, a la hora de decidir sobre el asunto, dediquen una gran cantidad de tiempo a repetir continuamente los argumentos por lo que estos artículos deben ser rechazados.

En la jurisprudencia de los últimos años del TS, no se ha dado la razón a ninguna demandante en base al art. 11. En el caso de que se admita que es un ilícito de la LCD, este se subsume en los arts. 6 o 4, por lo que la utilidad práctica del art. 11 es escasa.

VIII. BIBLIOGRAFÍA.

ALBA ISASI, J., «La imitación como acto de competencia desleal», en *Diario La Ley*, nº 7915, 2012, P.40.

AA.VV., «Competencia desleal» en *Broseta abogados, Memento dossier*, GUALDE CAPÓ, P (coord.), Francis Lefebvre, Madrid, 2011.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de derecho mercantil. Derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*, Thomson Reuters Aranzadi, 16º Ed., 2015.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. «Artículo 4. Cláusula general» en *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A (dir.), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2011.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “La formación del derecho de la competencia”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, 1975.

CURTO POLO, M. M., «Artículo 6. Actos de confusión», en *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A (dir.), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra 2011.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. «Artículo 11. Actos de imitación», en *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A (dir.), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra 2011.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. *Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática*, 1ªed, Aranzadi, Cizur Menor 2003.

IRÁCULIS ARREGUI, N., «Comentario a la sentencia de 4 de marzo de 2010 (RJ. 2010/1454)», en *Revista Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, Nº 85, 2011, P. 291-322.

MENÉNDEZ, A., ROJO, A., *Lecciones de derecho mercantil*. Vol. 1. 13ª ed, Civitas Thomson Reuters, Pamplona 2015.

MORENO LISO, L., «Comentario a la sentencia de 29 de octubre 2014 (RJ. 2015/2835)». En *Revista Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil*, N° 99, 2015, P. 101-132.

PATIÑO ALVES, B., «Actos de comparación e imitación como prácticas engañosas. Las prácticas comerciales desleales» en *CEACCU*, n° 7, 2010.

PORTELLANO DIEZ, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1995.

SÁNCHEZ CALERO, F., y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J., *Instituciones de derecho mercantil Vol. I*, 36 ed., Aranzadi Thomson Reuters, Navarra, 2014.

SEMPERE MASSA, I., «La protección de la forma de los productos por competencia desleal» en *Derecho de los Negocios*, N° 259, 2012.

TATO PLAZA, A., FERNANDEZ CARBALLO-CALERO, F., y HERRERA PETRUS, C., *La reforma de la ley de competencia desleal*, Ed La Ley, Madrid, 2010.

VEGA VEGA, J.A., «Artículo 32. Acciones» en *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A (dir.), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2011.