



Universidad
Zaragoza

TRABAJO FIN DE GRADO

LIBRE COMPETENCIA vs DERECHO DE MARCAS BOLSOS LONGCHAMP CONTRA BOLSOS CUPONES GROUPON

AUTORA

BÁRBARA PASCUAL SAURAS

DIRECTORA

M. CRISTINA FERNÁNDEZ FERNANDEZ

Departamento de Derecho

FACULTAD DE EMPRESA Y GESTIÓN PÚBLICA

Grado de Administración y Dirección de Empresas

CURSO 2018-2019 (junio 2019)

LISTA DE ABREVIATURAS

Art.: Artículo

Arts.: Artículos

Pp: Páginas

LCD: Ley de Competencia Desleal 3/1991 de 10 de enero

LM: Ley de Marcas 17/2001 de 7 de diciembre

LP: Ley de Patentes 11/1986 de 20 de marzo

LDI: Ley de Protección jurídica del Diseño Industrial 20/2003 de 7 de julio

LGP: Ley General de Publicidad 34/1988 de 11 de noviembre

TS: Tribunal Supremo

LPI: Ley de Propiedad Intelectual

ÍNDICE

ABREVIATURAS UTILIZADAS.....	1
I. INTRODUCCIÓN.....	3 a 5
1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO FIN DE GRADO	3
2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS	4
3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO.....	5
II. MARCO TEÓRICO.....	6 a 23
1. LA REGULACIÓN EN LA LCD.....	6
2. DEFINICIÓN DE IMITACIÓN, PRODUCTO OFICIAL, PRESTACIONES E INICIATIVAS.....	8 a 12
3. DERECHOS DE EXCLUSIVA PROTEGIDOS.....	12 a 13
3.1 CREACIONES MATERIALES.....	13 a 16
3.2 CREACIONES FORMALES.....	16 a 18
4. TEORÍAS DE PROTECCIÓN: LCD- LEYES ESPECIALES.....	18 a 19
5. CONFLICTO ART. 6 Y 11 LCD.....	20
6. ACCIONES FRENTE A LA IMITACIÓN.....	21 a 23
III. SENTENCIA OBJETO DEL CASO.....	24 a 32
1. ANTECEDENTES: hechos del caso.....	24 a 25
2. PARTES DEMANDANTE Y DEMANDADO Y CAUSA A PEDIR.....	25 a 26
3. NORMAS JURIDICAS Y ARGUMENTOS EN LOS QUE SE APOYAN LAS PARTES: fijación de las posiciones de las partes.....	26 a 30
4. FALLO DEL TRIBUNAL: a quien se le da la razón y por qué.....	30 a 32
VI. CONCLUSIONES.....	33 a 34
V. CONCLUSIÓN PERSONAL.....	35 A 36
VII. BIBLIOGRAFÍA.....	37 A 38

I. INTRODUCCIÓN

MODALIDAD:

El objetivo de este trabajo de Fin de Grado es analizar la sentencia NUM.401/2017, dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, en fecha 15 de septiembre de 2017, mediante un recurso de apelación interpuesto por apelante JEAN CASSEGRAIN S.A.S. y LONGCHAMP S.A.S¹. contra la parte apelada GROUPON S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, con fecha 18 de noviembre de 2015, donde es clave una parte del Derecho de la Competencia, la Competencia Desleal, regulada en la ley 3/1991 del 10 de enero (LCD), los actos de imitación que se recogen en el artículo 11 LCD y que tienen especial importancia en el caso, así como el art. 6 LCD donde se regula la imitación de productos oficiales sobre los que hay un derecho de marca.

También es necesario el estudio acerca de la modificación de la LCD que se realizó a través de la ley 29/2009 de 30 de diciembre donde se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, aparte de tener en cuenta la Ley de Patentes (LP) y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LDI).

Otra de las materias importantes que se refiere la Sentencia numero 401/2017 es la denominada Propiedad Intelectual, que se encuentra regulada en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. En este sentido, la LPI entiende que 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, incluyendo entre ellas las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas plásticas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas. Por lo tanto, se especificará que es lo que se entiende por original puesto que dependiendo de este concepto se podrá defender su autor los derechos que establezca la citada ley.

¹ **Société Anonyme Simplifiée**; Tipo de sociedad que en la actualidad es muy utilizada en Francia, no existiendo dicha forma jurídica en España. Sociedad muy flexible ya que ofrece a los socios la posibilidad de crear unos Estatutos a medida según sus necesidades. No existe capital mínimo, pero si la obligación de un Auditor de Cuentas.

Por último, otra de las materias es la regulada en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. La propia ley define en su artículo 4 el concepto de marca estableciendo que podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos seas apropiados para:

- a) Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras y
- b) Ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y a público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. El artículo 34 de dicha LM establece los derechos conferidos de la marca, entre otros: el registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma.

RAZÓN:

La razón de la elección de la sentencia a tratar en dicho TFG ha sido por el fenómeno globalizado de la imitación de productos, especialmente en el mundo de la moda, productos que en el mercado normal alcanzan un precio muy elevado como pueden ser determinadas prendas de moda deportiva o accesorios como bolsos de marcas “de lujo” entre otros. (Producto en cuestión a tratar en la sentencia objeto del caso).

Con este tipo de actos de imitación se ha llegado a una repercusión tanto económica como social. Bien es cierto que el consumidor adquiere el producto en sí con una gran diferencia de precio respecto al producto original por lo que las demandas por parte de las empresas de reconocido prestigio en el mercado con derechos de exclusiva son cada vez más frecuentes contra empresas que “imitan” sus productos ya que estas empresas de la marca originaria han realizado una inversión y el pago de la marca en sí.

Así pues, se irán abordando aspectos más relevantes en el posterior análisis de la sentencia.

METODOLOGÍA:

Para el desarrollo del trabajo, éste se ha dividido en cinco 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 (MARCO TEÓRICO) se analiza la regulación de la imitación en la LCD, así como la delimitación del objeto de protección del artículo 11 LCD.

Además, hablaré de los “Derechos de Exclusiva Protegidos” o DERECHO DE MARCAS dónde se procede a explicar cuáles son los principales derechos de exclusiva que se protegen, así como sus límites y posibles conflictos que se generan.

En el tercer apartado se estudiará la sentencia objeto del caso.

En el cuarto apartado conclusiones a las que se ha llegado tras la realización del TFG, en el quinto apartado se realiza una opinión personal acerca de la sentencia y finalmente en el sexto apartado las referencias bibliográficas que se han utilizado.

II. MARCO TEÓRICO

1. ORIGEN DE LA REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

- Francia. Art 1382 CC, Responsabilidad Extracontractual.
- Alemania, Ley 7/6/1909. La premisa básica era que quien ejercitase la acción fuese un competidor: sin relación de competencia no podía haber competencia desleal.

LA REGULACIÓN EN LA LCD

En España, hasta comienzos de la década de los años 90 se tenía la certeza de que la mejor regulación de la libre competencia era, precisamente, la ausencia de regulación, es decir, no establecer ningún tipo de normas jurídicas que tuviesen por objeto controlar la correcta actuación de los competidores en el mercado.

Esto producía dos efectos negativos:

- INEXISTENCIA DE UNA NORMATIVA REGULADORA EN LA MATERIA, lo que permitía que los propios empresarios competidores estableciesen acuerdos entre sí con el fin de limitar o eliminar la competencia.
- AUSENCIA DE NORMAS propició la aparición de una cierta degeneración en la lucha competitiva con métodos desleales y parte de los empresarios competidores sin otro objetivo que el de atraer consumidores a cualquier precio.

COMPETENCIA DESLEAL

DEF: Competencia Desleal es la actuación realizada en el mercado con la finalidad de competir y que sea objetivamente contraria a la buena fe.

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 así que es necesario crear normas que señale cuando una conducta de un competidor es desleal además de unas medidas preventivas.

En España, la creación de una legislación propia y autónoma se estableció con la aprobación de la ley 3/1991 de 10 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.

Estas normativas se aplican a cualquier empresa o cualquier persona que participe en el mercado y cuyos intereses económicos hayan resultado directamente perjudicados o amenazados por un acto de competencia.

El artículo 2 de la LCD impone dos requisitos objetivos:

- Que dichos actos hayan sido realizados en el mercado y por tanto tengan una trascendencia externa.
- Que se realicen con el fin de promover o asegurar la difusión en el mercado de prestaciones propias o de un tercero.

Además de estos requisitos, la LCD describe su propio ámbito subjetivo de la ley restringiéndolo a aquellos empresarios, profesionales y personas físicas y jurídicas que participen en el mercado, aplicándose a aquellos actos que produzcan efectos sobre el mercado español, no siendo relevante si el acto se realiza en España o si el infractor reside en nuestro país.

Posteriormente, la LCD fue reformada por la ley 29/2009 de 30 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 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior.

Así, en lo que afecta a nuestra LCD las modificaciones principales han consistido en la diferenciación de dos tipos protección de la competencia ante actuaciones llevadas a cabo en el mercado; por un lado encontramos aquellas para las que se establece una protección de las relaciones establecidas entre empresas y empresarios que operan en el mercado; por otro lado encontramos aquellas disposiciones que protegen directamente a los consumidores y usuarios y que han sido los que han sufrido una modificación de mayor profundidad.

Desde el inicio de esta reforma, el art 11 LCD reza como *“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”*.

De este artículo 11 podemos extraer varias conclusiones; la primera de ellas es la consideración de que en nuestra legislación se permite la imitación con carácter general,

siendo este comportamiento sancionable únicamente en los casos que posteriormente se recogen en el propio artículo.

Además este artículo indica que los empresarios pueden imitar o copiar las prestaciones o iniciativas que llevan a cabo sus competidores, pero este comportamiento 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 casos, se podrán ejercitar las acciones derivadas de la competencia desleal con base en un acto de imitación.

Desde el punto de vista económico se ha defendido la libre imitación, ya que se considera que los actos de imitación son idóneos para las innovaciones que se producen en el mercado, por tanto, es una actividad que complementa a la innovación.

Imitación generadora de progreso con posibles mejoras técnicas de aquellas prestaciones que se imitan con mayor facilidad en el uso del producto y nuevas utilidades del producto que se genera.

Desde el punto de vista jurídico, la postura mantenida sobre la imitación respalda a la perspectiva económica, aunque haya prejuicios que se han generalizado (tanto en la sociedad como en los tribunales) acerca de los actos de imitación.

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

La regulación de los **actos de imitación** viene recogida en el **artículo 11** de la **Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal** que establece:

1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley, ejemplo: concesiones administrativas, derecho de propiedad industrial (marcas, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, diseños) o derecho de propiedad intelectual (programas de ordenador).

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

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

3. *Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.*

IMITACIÓN

DEF: Multitud de términos existentes (“copia”, “producto físico”, “plagio”), sin embargo, la imitación en sentido estricto, *es una actividad que supone una recreación y que impulsa que una prestación ha sido obtenida a semejanza de otra prestación originaria.*

Por tanto, para que se pueda llevar a cabo la imitación es necesario que haya recreación.

En el artículo 11.1 LCD se establece el principio de libre imitación de prestaciones e innovaciones en España, siendo avalado por la doctrina en numerosas ocasiones. Este principio de libre imitabilidad es una extensión del principio de libertad de empresa, consagrado en el artículo 38 de la Constitución Española, y del principio de libertad de competencia, cuyo fin es la libre elección del consumidor del producto que más le convenga y la interese en función de las variables de precio y calidad

Los supuestos de imitación confusoria se encuentran regulados en el art. 11.2 LCD. Es necesario que la confusión que se produzca sea relevante jurídicamente, bastando con la existencia de peligro de confusión, aunque no se haya realizado todavía, debiéndose distinguir de los actos de confusión que se regulan en el art. 6 LCD, ya que 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 éstas (productos) mientras que el art. 6 de la misma ley se aplica a los actos susceptibles de

provocar un riesgo de confusión a través del uso de creaciones formales que permitan la identificación de un determinado empresario (signos distintivos).

Los requisitos para que se produzca esta imitación son que exista actividad imitativa que se lleve a cabo en el mercado para satisfacer necesidades equivalentes o complementarias.

Es necesario tener en cuenta que la LCD en su art. 11.2 establece un doble mecanismo de protección en relación a la imitación confusoria de la forma de los productos.

- Protege a las marcas tridimensionales no registradas.
- Impone al imitador de las formas de productos y de sus presentaciones no protegibles como marcas, la carga de atenuar o eliminar la confundibilidad, es decir, impone una carga de diferenciación.

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 éstos, etiquetas, etc; por otra parte, el art. 11.2 LCD versa diciendo que *"La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica."* . De esto puede deducirse que la imitación y su asociación por parte de los consumidores no comportarán deslealtad si esto viene derivado de una circunstancia que no se pueda evitar o superar.

En el art. 11.3 LCD se encuentra la imitación sistemática, donde se tendrá la consideración de desleal cuando *"dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado"*.

Este tipo de imitación es la que menor trabajo ha dado a la jurisprudencia, razón por la cual no se va a reflejar ejemplos sobre ello, ya que la literatura económica y jurídica apenas ha ofrecido modelos de este tipo de imitación. Quizá, el motivo de esta escasa judicialización sea porque la tipificación de esta imitación plantea cuestiones conflictivas e inseguras, que debían haber quedado resueltas en la reforma de 2009 y no se resolvieron.

La ley considera desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor, cuando tienen como finalidad

obstaculizar su desarrollo en el mercado. Sin embargo, es difícil precisar cuando la imitación es sistemática, ya que no existe ningún criterio cuantitativo.

Aunque sigue siendo confuso determinar el número de prestaciones o iniciativas imitadas consideradas como sistemáticas, por “*sistemática*” entendemos la imitación de prestaciones o iniciativas de un mismo competidor que se produce de forma continuada. Para que las prestaciones o iniciativas imitadas sean consideradas sistemáticas, deben poseer algún elemento que haga que sean únicas para el consumidor.

Además, para que la imitación sistemática se considere desleal, es imprescindible que la imitación sea realizada por una empresa de “gran dimensión” o al menos “de mayor tamaño” que la imitada.

PRODUCTOS OFICIALES

Puesto que el posterior análisis de la sentencia se centra en la imitación de un producto oficial, considero necesario exponer algunas definiciones para su mejor comprensión.

Se podrá 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.

PRESTACIONES

Debido a la delimitación objetiva del art. 11 LCD es necesario determinar por un lado “prestación” como sinónimo de “producto” sin incluir elementos externos como puede ser forma, color, etc., los cuales gozarán de notoriedad sin estar inscritos por lo que no se protegerán por parte de la LCD sino a través de la LM (Ley de Marcas), y por otro lado “prestación” en sentido amplio abarcaría tanto los productos como los elementos exteriores que han adquirido importancia por su uso en el mercado como precio, forma, utilidades del producto, etc.

INICIATIVAS

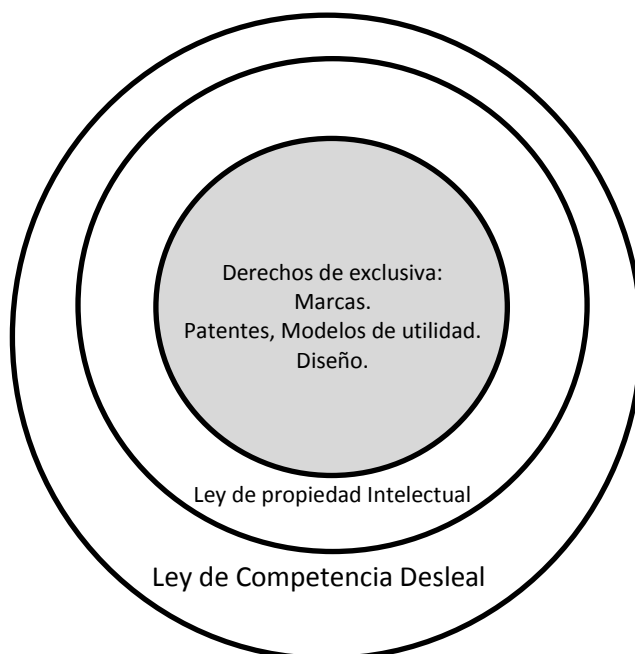
Son las “ideas que tienen por objeto colaborar en la difusión de las prestaciones ofrecidas por el operador y que se concretan en una actividad con manifestación o reflejo en el tráfico comercial”.

Por lo tanto, con las iniciativas se pretende lograr la mayor difusión de la prestación en el mercado.

3. DERECHOS DE EXCLUSIVA PROTEGIDOS

En este punto se procede a exponer algunos de los derechos de exclusiva más significativos ya que son modelos de protección de los productos oficiales.

Es fundamental tener en cuenta la LDI, LP, LM.



Como en este trabajo también se trata la propiedad industrial, considero apropiado explicar dicha normativa.

La Propiedad Industrial es un concepto que abarca:

- Creaciones industriales:
 - a. De fondo: invenciones, Ley de Patentes, patentes y modelos de utilidad.
 - b. De forma: diseño, Ley de Protección jurídica del Diseño.
- Signos distintivos:
 - a. Ley de Marcas, marcas y renombres comerciales.
 - b. Los rótulos de establecimiento ya no están regulados por la LM sino por la LCD.

Como consecuencia de la Revolución Industrial se reconocen derechos exclusivos a los inventores. Ya en la Constitución de EEUU, de 1787, después en una ley francesa de 1791, y en España con el Decreto de 14 de octubre de 1820.

En marcas, en España, la primera vez que se regulan estos signos distintivos es en el Real Decreto de 20 de noviembre de 1850. Mencionar igualmente el convenio de la

Unión de París, de 1883, que dio lugar a que en España se aprobase la ley de 16 de mayo de 1902, que regulaba toda la Propiedad Industrial.

3.1 CREACIONES MATERIALES

❖ DISEÑO INDUSTRIAL

El diseño podría definirse como la apariencia externa de un producto industrial o artesanal o de su embalaje. Es el género que incluye dos modalidades, los dibujos (diseños bidimensionales) y los modelos (diseños tridimensionales).

Para que el diseño pueda ser protegido, tanto registrado como no registrado, ha de cumplir ciertos requisitos absolutos: primero, la apariencia del producto ha de ser visible y, segundo, no debe cumplir exclusivamente una función técnica.

Además, el dibujo o modelo protegible ha de cumplir dos requisitos comparativos: la novedad y el carácter singular.², esto es, la impresión general que produzca en los usuarios informados debe diferir de la impresión general producida por el diseño anterior con el que se compara.³

Esta protección se realiza en España a través de la LDI y tiene como objeto asegurar la explotación exclusiva del diseño y la persona que lo ha creado o quien lo haya adquirido de su creador.

El art. 45 LDI, confiere al titular de éste 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) pudiendo renovar por periodos de 5 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.

Art. 53 LDI, cesación de los actos que violen ese derecho, indemnización por los daños sufridos, adopción de medidas para evitar que siga la actividad infractora, retirada del mercado de los productos infractores, etc.

² Arts. 5 LDI y 4.1 RDMC.

³ Arts.7 LDI y 6 RDMC. Este requisito del carácter singular viene a ser el equivalente, en materia de dibujos y modelos a la actividad inventiva que se exige como requisito para la patentabilidad de las invenciones.

La protección de los modelos no registrados confiere a su titular a no ser copiado, pero no se otorga un derecho exclusivo por lo que el titular no podrá ejercitar su derecho contra quien utilice el modelo si ha sido obtenido al realizar trabajo independiente.

La LDI no protege el diseño no registrado. Al no existir necesidad de registro cualquier diseño queda automáticamente protegido en el territorio español si cumple los requisitos del Reglamento 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001 sobre dibujos y modelos comunitarios.

Además de la regulación específica, para la protección del diseño en Derecho español existen otras vías como la propiedad intelectual o derecho de autor y la protección contra la competencia desleal. Sin entrar en el posible registro como marca, o incluso como modelo de utilidad de un diseño.

LA PROTECCIÓN POR LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Los diseños industriales se ven también protegidos en algún caso por la LPI⁴, esto es, por el derecho de autor. La propiedad intelectual de una obra artística corresponde al autor por el solo hecho de su creación (art. 1 LPI), incluye cualquier diseño que sea original, sin que sea obstáculo para la protección el hecho de que se refiera a productos u objetos con una utilidad.

El elemento fundamental para que la obra quede protegida por el derecho de autor consiste en que sea una obra “original”. Esa originalidad debe entenderse en el sentido de que la obra haya sido creada por su autor, sin copiarla y con caracteres que la individualicen. Hay que insistir en que no todo diseño industrial está protegido simultáneamente por el derecho de autor: solo aquél original y especialmente creativo.

Esta protección no necesita de ningún registro para su efectividad, corresponde al autor por el solo hecho de su creación, lo que pasa es que el hecho de la creación hay que probarlo, y a tales efectos puede ser útil la inscripción en el Registro general de Propiedad Intelectual.⁵

⁴ Texto Refundido de 12 de abril de 1996, modificado de forma muy importante por la Ley 23/2006, de 7 de julio.

⁵ Cuyo Reglamento fue aprobado por RD 281/2003, de 7 de marzo.

Es fundamental tener en cuenta que la protección del derecho de autor es compatible y por tanto independiente con la protección que se puede obtener por el registro del modelo o dibujo.⁶

❖ PATENTES

Art. 4.1 LP: *“son patentables las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, con el fin de obtener un resultado determinado que satisfaga necesidades siendo solo patentables aquellas invenciones industriales que sean ejecutables y que sean nuevas”*.

Una vez se concede la patente, según el art. 49 LP, se tiene el derecho exclusivo de explotación de ésta durante un periodo de 20 años improrrogables, siendo un derecho exclusivo donde 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. Pasados los 20 años cualquier tercero puede explotar el invento patentado, por lo que no existe comportamiento desleal.

❖ MODELOS DE UTILIDAD

Regulados en el art. 143 LP y ss. *“serán protegibles como modelos de utilidad las invenciones que siendo 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”*.

Tienen como función la protección de invenciones con menor rango inventivo.

El art.152 LP declara que la protección del modelo de utilidad atribuye a su titular los mismos derechos que la patente de invención.

Diferencias con la patente:

- a. La patente se concede por 20 años, el modelo de utilidad por 10.

⁶ Art. 3.2 LPI. A esta protección se puede acumular la que otorga el registro del modelo o dibujo industrial en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

- b. El estado de la técnica que se toma en consideración a efectos de juzgar la novedad y la actividad inventiva de los modelos se establece a nivel nacional (en patentes mundial).
- c. El ámbito inventivo que el modelo protege es más reducido que el de la patente, ya que no quedan protegidas las invenciones de procedimiento.
- d. Se precisa una menor altura inventiva.

La declaración se completa diciendo que en particular podrán protegerse como modelos de utilidad los utensilios, instrumentos, herramientas o aparatos que reúnan esas condiciones o características.

3.2 CREACIONES FORMALES

❖ MARCAS

En el análisis de la sentencia objeto del caso, cobra especial importancia el régimen jurídico de los signos distintivos, la marca y los derechos de la misma, es por esto que se procede a explicar los siguientes apartados.

LA LEY DE MARCAS

- Ley de Marcas, 17/2001 de 7 de diciembre, modificada por la Ley 19/2006 de 5 de junio.
- Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, Reglamento para la ejecución de la LM.
- Reglamento 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, de marca comunitaria.

Art. 4.1 LM, “*se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos de una empresa de los de otras*”. 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.

Según el principio de especialidad, dos empresarios distintos pueden convivir en el mercado si distinguen productos o servicios perfectamente diferenciados u operan en sectores comerciales distintos. El fundamento es que no hay riesgo de confusión en los consumidores.

En la sentencia posterior del trabajo ocurre el caso contrario, productos que se ofrecen en la misma área de comercialización por tanto se origina riesgo de confusión en el consumidor.

- Marca Notoria.

Arts. 8.1 y 2 LM. Aunque no esté registrada, es notoriamente conocida en España por el sector de consumidores de esa clase de productos. Así lo exige el art. 6 bis del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial. En la jurisprudencia de todos los países se observa una tendencia al ampliar el sector de productos y servicios que deben incluirse en la exclusiva de la marca notoria. Se crea así un fenómeno intermedio entre las marcas simplemente registradas y usadas, y las marcas de alto renombre.

- Marca Renombrada

Art. 8.3 LM. Su difusión excede del sector económico al que corresponde el producto o servicio, y son conocidas por el público en general, y la protección va más allá del principio de especialidad: se extiende a toda la clase de productos y servicios, más allá del campo estricto del Derecho de Marcas. El alto renombre veda el acceso a la OEPM con independencia del nomenclátor y el principio de especialidad.

❖ DERECHO DE MARCAS

Es un derecho de uso en exclusiva de un signo distintivo. Se traduce en el privilegio de prohibir a los demás utilizar en el mercado, sin el consentimiento del titular, un nombre, dibujo o las dos cosas juntas.

Lo que garantiza el derecho de marcas es el origen empresarial de un producto para que el público pertinente lo pueda relacionar con los valores que ha querido transmitir cada marca.

Según el art. 34.1 LM tienen la facultad de prohibir que terceros, sin el consentimiento, utilicen la marca en el tráfico económico (“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.

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, es de libre comercio dentro del mercado.

En cuanto a las acciones que se pueden ejercitar en caso de violación del derecho exclusivo que posee el titular, en los arts. 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, adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación, retirada del tráfico económico..., 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 marcas no registradas, pero notoriamente conocidas en España, según el art. 34.5 LM, se atribuye al titular de una marca 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.

4. TEORÍAS DE PROTECCIÓN: LCD- LEYES ESPECIALES

Como se ha hablado anteriormente, hay situaciones que pueden estar protegidas por la LCD o por leyes especiales, por lo que se considera necesario conocer que normativa aplicar cuando nos encontremos ante esta doble protección.

El 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, ejercitar la acción por la violación de una marca sin ejercer la acción de la competencia desleal salvo que la infracción de la marca venga acompañada de circunstancias que ocasionen un riesgo de confusión.

Existe una relación de complementariedad entre la LM y LCD.

La finalidad de la LCD no es proteger la marca registrada ni resolver los conflictos que pueden existir entre los competidores, pero sí ordenar las conductas del mercado.

En el supuesto de que nos encontremos ante un ilícito (recogido en la ley especial) aunque pudiera aplicar la LCD, este conflicto se solucionaría en las leyes especiales (LM) ya que otorgan a los titulares de éstas 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 prestación e iniciativas ajenas.

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

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.

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

Respecto a la imitación, 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, según Iván L. Sempere Massa, entre otros, 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.

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 pueden actuar como mecanismos de diferenciación y 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 se establece que si en la creación prevalece el valor de la innovación se debe proteger mediante ley especial y si prevalece el valor distintivo puede ser protegido a través de la LCD, por tanto, la doble ilicitud que se origina supone la infracción de un derecho de exclusiva a la vez que la violación de un derecho sobre una marca por lo que se podrá aplicar tanto la LM como la LCD.

5. CONFLICTO ART. 6 Y ART. 11 LCD

Analizando la jurisprudencia, se observa que en gran parte de los litigios que se presentan ante el Tribunal Supremo 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 arts. 6 y 11 LCD y también en la cláusula general del art. 4 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, el tribunal competente desestima una de las situaciones protegidas a través de la LCD o todas, si considera que la situación debe protegerse por ley especial.

El conflicto más problemático es el que se da entre el art. 11 LCD, actos de imitación (art. 11.2), el cual regula la imitación de las creaciones materiales que pueden dar origen a confusión y el art. 6 LCD, actos de confusión, confusión que generan las creaciones formales.

Importante resaltar que la imitación de los productos oficiales se encontraría en el art. 6 LCD y no en el art. 11 de la misma ley.

El Tribunal Supremo ha hecho referencia en varias ocasiones a los arts. 6 y 11 LCD, pero en aquellos casos en que no se den todos los requisitos para considerar que una imitación es ilícita, el tribunal busca numerosas ocasiones en que el acto realizado se pueda subsumir en la cláusula general del art. 4 LCD, cuando considere que contradice la buena fe.

En cuanto a la aplicación de la Ley General de Publicidad o la LCD será ésta última la que prevalecerá, aunque no significa tener que renunciar a la otra.

El Tribunal Supremo considera erróneo que se recojan conductas tipificadas en el art. 6 y a la vez que se incluyan en el art. 11 LCD, ya que la imitación de la publicidad ajena no supone la imitación de prestaciones e iniciativas ajenas a los que se refiere el art. 11 LCD por lo que la imitación publicitaria no se puede subsumir en el ámbito de las creaciones materiales por tanto la conducta es desleal al generar confusión según el art. 6 LCD y no por aplicación del art. 11 de la misma ley.

6. ACCIONES FRENTE A LA IMITACION

En el art. 32 LCD se señalan las acciones por vía civil que se pueden ejercitar como la acción declarativa de deslealtad (1), cesación de la conducta desleal (2), remoción de los efectos producidos por la conducta desleal (3), rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas (4), resarcimiento de los daños y perjuicios y acción de enriquecimiento injusto (5).

Además, la persona afectada por las conductas desleales, podrá ejercitar otra acción que sea adecuada a la naturaleza de los derechos lesionados como puede ser la responsabilidad extracontractual.

- 1) 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 ejercerán cuando existan actos desleales en el mercado.
Normalmente se realiza en conjunto con otras acciones y es necesario que se haya producido un acto desleal.
- 2) Engloba varias acciones; por un lado, acción de cesar la conducta desleal, acción que pretende prohibir las futuras realizaciones de los actos considerados desleales y una acción que prohíba de manera preventiva conductas desleales futuras.
El objetivo de esta acción es el cese del acto que se está realizando por lo que es necesario que el acto se califique como desleal y se ejercerá conjuntamente con la acción declarativa de deslealtad.
- 3) Su objeto es obtener las medidas necesarias para eliminar o reducir los efectos de la conducta desleal. El demandante podría solicitar las medidas que considere convenientes como puede ser la destrucción de productos fabricados, retirada de productos del mercado, incluso la cesión con fines humanitarios de los productos ilícitos.
- 4) Tiene como objetivo la rectificación de la información que supongan un acto de competencia desleal ya que son incorrectas, engañosas o falsas, así que uno de los modos más eficaces de eliminar los efectos que ha

originado una conducta desleal es corregir la información y suprimir los medios a través de los cuales se ha llevado a cabo los actos desleales. Para poder ejercer esta 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 y que origine unos daños graves.

- 5) Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, mediante dolo o culpa del agente. La indemnización por daños y perjuicios no solo comprende el valor por la pérdida que se haya sufrido, sino que también incluye la ganancia dejada de obtener por la violación del derecho (lucro cesante), siendo necesario además que se realice una declaración de que el autor ha actuado con dolo o culpa y se haya producido una actuación desleal.

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 finalizar, el art.32.1 6º señala la acción de enriquecimiento injusto que se produce cuando la conducta desleal lesiona un derecho de exclusiva (acto de imitación desleal o aprovechamiento desleal del esfuerzo ajeno).

Según MASSAGUER⁷, los argumentos que llevan a los tribunales a desestimar la mayoría de las demandas interpuestas por imitación por aprovechamiento indebido de la reputación ajena tienen sus raíces por un lado, en los actos parasitarios puesto que el imitador se vale de la fama y prestigio logrado por la prestación imitada en un segmento diferente del propio de la prestación original, creando en él una demanda específica para su prestación, y por otro, en los actos de obstaculización, en cuanto que el imitador impedirá al pionero el normal desempeño de su actividad en el mercado correspondiente o incluso le ocasionará la pérdida de fama.

⁷ Massaguer Fuentes.J. "comentario..." referido en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, de 18 de junio de 2007.

La imitación desleal o aprovechamiento desleal del esfuerzo ajeno 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.

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

III. SENTENCIA OBJETO DEL CASO

1. ANTECEDENTES

EMPRESAS AFECTADAS

- GROUPON SPAIN S.L.: Venta de cupones para comprar los bolsos infractores.
- SARASWATI DECOMISOS S.L. (PRIASUK): Venta de bolsos infractores.
- LONGCHAMP S.A.S.: Fabricante y distribuidor en exclusiva de los bolsos “originales” (modelo 1623 Le Pliage)
- JEAN CASSEGRAIN S.A.S.: Titular de los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial sobre los bolsos y las marcas.

HECHOS

En las fechas comprendidas entre el 10 y el 13 de diciembre de 2012 y el 3 y el 27 de enero de 2013, Groupon comercializó en su web unos bolsos de Priasuk cuyo diseño recordaba al modelo de bolso “1623 Le Pliage “de Longchamp.

Groupon puso unas imágenes de los bolsos de Priasuk y vendía cupones canjeables por ellos.

En la venta de los bolsos infractores en la web de Groupon aparecían imágenes de los bolsos de Priasuk y se vendían cupones canjeables por ellos en los cuales los mensajes publicitarios eran bolsos “estilo Longchamp”.

Longchamp, como afectada, comprobó la infracción de los bolsos encargando uno de éstos en la web de Priasuk a través de un cupón adquirido en la web de Groupon.

La apertura de los paquetes recibidos se realizó ante notario y se aportaron fotografías comparativas de los bolsos “originales” de Longchamp.



A continuación, se muestra una imagen del bolso modelo LE PLIAGE de Longchamp y de los bolsos comercializados por Saraswati en Groupon y Priasuk.

Tras recibirlos, Longchamp y Cassegrain hicieron un requerimiento en el que se condenaba a Saraswati y a Groupon al cese de la oferta por infracción de marca, de derechos de autor y competencia desleal.

2. PARTES Y CAUSA

PARTES

- DEMANDANTES: LONGCHAMP S.A.S. Y JEAN CASSEGRAIN S.A.S.
- DEMANDADAS: GROUPON S.L. Y SARASWATI DECOMISOS S.L.

CAUSA DE PEDIR

Cese de la oferta por infracción de marca, de derechos de autor y competencia desleal.

Acciones:

- a) Acción declarativa de infracción.
- b) Acción de cesación de las actividades ilícitas.
- c) Acción de prohibición de realizar actos de comercio en el futuro con el bolso litigioso.
- d) Acción de remoción de efectos, con destrucción de todos los bolsos objeto de autos.
- e) Acción indemnizatoria de daños y perjuicios por infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial.
- f) Acción indemnizatoria por enriquecimiento injusto en relación a los actos de competencia desleal.

3. NORMAS JURIDICAS Y ARGUMENTOS

1º DEMANDA DE 1ª INSTANCIA

Cassegrain y Longchamp presentan demanda en la que:

1. Alegan que el bolso modelo 1623 LE PLIAGE es una creación artística, por lo que debe aplicarse la protección por obras plásticas aplicadas ((art. 10 e), Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de LPI), siendo los bolsos comercializados por Groupon y Saraswati una reproducción del modelo.
2. Acreditan el valor artístico/ originalidad del bolso presentando a) un informe de un experto e investigador de moda, b) un estudio de mercado a mujeres de entre 35 y 44 años y c) datos económicos de ventas globales y de España.

3. Entienden que se ha cometido una infracción de la marca Longchamp según los apartados 2b), d) y e) del art. 34 ley 17/2001 del 7 de diciembre de Marcas, ya que la publicidad de la web de Groupon hace referencia al origen y al posicionamiento de la marca Longchamp.

Para acreditar todo esto cuenta con un certificado de AEFM (Asociación Española de Fabricantes de Marroquinería), varias publicaciones y cifras globales de ventas en inversiones publicitarias.

4. El mensaje publicitario “estilo Longchamp” entienden las actoras que corrobora que se trata de imitación, explotación de la reputación ajena, publicidad ilícita y practicas engañosas de confusión y asociación, según los arts. 11.2, 12, 18 y 20 de la ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal.

2º CONTESTACION DE LA DEMANDA POR PARTE DE SARASWATI

- Desconocen la notoriedad de Longchamp.
- El bolso no tiene la marca Longchamp en ningún lado.
- Su actuación fue independiente de la de Groupon que fue quien eligió los mensajes publicitarios.
- El bolso no es una obra porque su diseño no es original.
- Existe una gran diferencia en los materiales utilizados entre el bolso infractor y el “original”.
- Respecto a los ilícitos concurrenciales, no existe confusión (art 11.2 LCD) porque el diseño de un bolso en sí está muy limitado.

3º CONTESTACION A LA DEMANDA POR PARTE DE GROUPON

- El acuerdo de cooperación con Saraswati por el que se incluyó la oferta de los bolsos en su web se limitó a 300 unidades, habiéndose vendido un total de 45 cupones en los dos periodos de la campaña.
- El bolso no es una obra porque carece de originalidad y altura creativa.

- Su participación en el caso fue de simple prestador de un servicio de intermediación, conforme a la ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico. Desconocía la ilicitud de los hechos y la lesión de derechos de terceros.
- Cuando recibió el requerimiento la campaña había finalizado y no se vendieron más bolsos.
- La prueba documental aportada para acreditar la notoriedad de la marca Longchamp es insuficiente.
- Debe decaer el pedimento de enriquecimiento injusto (art. 32 LCD) por no identificarse ninguna conducta nueva con respecto a las otras pretensiones.
- El informe pericial aportado por las demandantes para determinar el importe de la regalía hipotética se sustenta en cinco contratos de licencia de Cassegrain cuyo ámbito de aplicación se extiende a varios países, no siendo aplicable solo a Península y Baleares.

Critica la equiparación que se hace entre una regalía de derechos de propiedad intelectual y de derechos de marca.

4º SENTENCIA 18 NOV/2015. JUZGADO MERCANTIL Nº 9 MADRID

Con fecha 18/11/2015 el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid, dictó una sentencia absolutoria con respecto a las pretensiones relativas a los derechos de exclusiva, de propiedad intelectual sobre el bolso y marca la denominación Longchamp, pero estimatoria en lo concerniente a la imitación desleal por aprovechamiento de la reputación ajena.

La jueza a quo consideró que no había quedado acreditado que el bolso modelo LE PLIAGE de Longchamp reunía la originalidad y creatividad suficiente como para considerarse obra al amparo de la LPI y que como la marca Longchamp no se había utilizado sobre el producto sino en la publicidad, tampoco existía infracción marcaria pero sí en actos de imitación desleal y aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

Igualmente concluyó que Groupon no podía beneficiarse de la exención de responsabilidad de la ley de Comercio Electrónico ya que había quedado probado que el

diseño de la publicidad de los bolsos litigiosos se había realizado conjuntamente entre Saraswati y Groupon.

1. Absuelven a Groupon y Saraswati de:
 - Los derechos de exclusiva, basándose en que el informe presentado por las actoras es subjetivo, que no existe originalidad ni creatividad en el diseño y que, por tanto, no se considera obra, la juzgadora de instancia considera que no hay infracción marcaria.
 - La propiedad intelectual y la marca, basándose en que la marca Longchamp se utiliza en la publicidad, pero no en el producto por lo que no existe riesgo de confusión (ya que lo que se intentó transmitir es que el bolso infractor es similar, no igual y es de menor calidad y valor).

Respecto a los derechos de exclusiva, la juez de lo Mercantil.

2. Estima que Groupon y Saraswati han incurrido en:
 - Imitación desleal (art 11 LCD).
 - Aprovechamiento de la reputación ajena (art 12 LCD) basándose en que se ha utilizado el signo distintivo y la palabra “estilo” en la publicidad únicamente para atraer a los consumidores.
3. Además, aclara que Groupon está implicada y es responsable de estos hechos porque en el contrato de Groupon-Saraswati se expresa claramente que los bolsos infractores habían sido diseñados conjuntamente.
4. Condena a:
 - Groupon a no comercializar nunca más esos bolsos, retirar/ destruir los que queden actualmente en su poder y pagar una indemnización por enriquecimiento injusto a las actoras por valor de 318 €.
 - Saraswati a no comercializar nunca más esos bolsos, retirar/ destruir los que queden actualmente en su poder y pagar una indemnización por enriquecimiento injusto a las actoras por valor de 117 €.

5º LAS DEMANDANTES Y GROUPON RECURREN EN APELACION LA SENTENCIA.

- DEMANDANTES: interponen un recurso alegando que se ha demostrado que el bolso del que se trata la cuestión es una obra y que no es necesario el riesgo de confusión en este caso.
- GROUPON: alega que ha prestado servicios pero que no ha intervenido en el caso, que existen diferencias notables entre el bolso original y el vendido en la web y solicita impugnar la imitación y la explotación de la reputación ajena.

FALLO. AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil, recurrida tanto a las demandantes como por Groupon dio lugar a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 15/09/17 que revierte casi por completo la decisión del Juzgado de lo Mercantil al entender que la comercialización de los bolsos en la web de Groupon infringía los derechos de autor sobre el modelo LE PLIAGE y la marca notoria LONGCHAMP.

Se hace especial pronunciamiento del denominado Derecho de la Moda o Fashion Law- como la protección vía derechos de autor de las creaciones de este ámbito- en este caso del modelo LE PLIAGE de Longchamp- la posible infracción de una marca notoria cuando su uso se hace en la publicidad acompañado de menciones “estilo”, “tipo”, “imitación”; el principio de complementariedad relativa entre las normas de los derechos de exclusiva y la ley de competencia desleal y la responsabilidad de un prestador de servicios de la sociedad de la información en relación con estas posibles infracciones.

En los siguientes temas que atañen al caso se ha dictaminado lo siguiente:

A) DERECHOS DE AUTOR

- El bolso original es una obra, por lo que merece la protección de la propiedad intelectual y que ha sido objeto de ilícita reproducción y distribución, por lo que sí que se incurre en imitación.

- Groupon y Saraswati: ambos están implicados en el caso y tienen responsabilidad activa en la campaña publicitaria, por lo que se entiende que hay abuso de la reputación ajena.

Se declara que con la explotación comercial en España del modelo de bolso cuya muestra se ha aportado en la demanda, las demandadas Saraswati y Groupon han infringido los derechos de propiedad intelectual sobre el modelo 1623, titular Jean Cassegrain SAS.

B) MARCA NOTORIA

- Las demandadas incurren en una infracción y en la vulgarización de la reputación de la marca.

Declaran que las demandadas han infringido la Marca Internacional “Longchamp”, titularidad de Jean Cassegrain al publicitar los bolsos objeto de litigio, haciendo uso del signo distintivo “Longchamp”.

C) COMPETENCIA DESLEAL

- Se entiende que no existe competencia desleal por lo que no se puede aplicar la LCD, ya que el modelo del bolso original está muy protegido por la LPI y la LM, como se ha explicado en los apartados A y B del presente apartado.

D) Puesto que han sido vendidos 900 bolsos y que se han cobrado por cada uno de ellos 12 €, el tribunal ha decidido que las demandadas enfrenten una regalía del 12% del importe de las ventas del modelo cuestionado con un mínimo de 25.000 euros anuales por la infracción de los derechos de propiedad intelectual. El perito Hugo resalta que el signo distintivo ha sido utilizado como reclamo publicitario y no directamente en los bolsos por lo que reduce la regalía y mínimo garantizado en una reducción del 50% a los ilícitos marcarios.

E) Condenan a las demandadas a cesar en el ofrecimiento, comercialización, importación y exportación de los bolsos objeto de litigio, a la vez que retirarlos

del mercado y a destruir cualesquiera que pudieran obrar en poder de las demandadas.

- F) Condenan a las demandadas a cesar y abstenerse en el futuro de llevar a cabo cualquier acto de comercialización, ofrecimiento, publicidad o promoción de sus productos haciendo uso de la Marca registrada “Longchamp” de Jean Cassegrain SAS.
- G) Condenan a las demandadas que abonen a Jean Cassegrain en la cantidad de 2.274 euros más el interés legal incrementado en dos puntos a partir de la notificación de esta sentencia.
- H) Desestiman el resto de pretensiones contenidas en la demanda.
- D) No se imponen las costas de primera ni de segunda instancia a ninguna de las partes.

La presente sentencia no es firme, las partes podrán interponer ante tribunal recurso de casación y/o recurso extraordinario por infracción procesal de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

IV. CONCLUSIONES

Primera. Según el art. 11 LCD, el principio básico que consagra es el de libre imitación de prestaciones e innovaciones entendido como un principio de libertad de empresa, competencia y funcionamiento concurrencial del mercado.

Sin embargo, este principio viene limitado por unas excepciones recogidas en el propio artículo, la existencia de un derecho de exclusiva, imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, imitación sistemática con riesgo de obstaculización y por último imitación por riesgo de asociación; por tanto, la imitación será un acto lícito mientras no opere ninguna de las excepciones establecidas.

Segunda. El artículo 11 no da protección a cualquier prestación o innovación que sea imitada sino a aquellas que conformen una creación material, es decir, que introduzcan una mejora en la necesidad del consumidor, por tanto, quedarían excluidas del ámbito de aplicación de este artículo todas aquellas imitaciones de creaciones formales las cuales estarán amparadas por la ley de Marcas y por los artículos 6 y 12 LCD aunque es cierto que existe una complementariedad de la LCD a la LM cuando se produce una imitación de marcas o signos no registrados.

Tercera. En el primer apartado del art. 11 LCD se trata aquellos casos de imitación en los que la intención del imitador es crear confusión en los consumidores que puede llevar a equívoco respecto de la procedencia de la prestación asociándolo a otro empresario o grupo empresarial. Siempre y cuando un derecho de exclusiva no proteja el producto imitado, será la LCD quien otorgará la protección jurídica a esta creación.

Cuarta. En el artículo 11.2 se tipifica el primer tipo de aprovechamiento, consistente en usar en beneficio propio la buena fama y reputación obtenida en el mercado por la prestación de un competidor. Nuestra jurisprudencia es muy exigente en la apreciación de este tipo de aprovechamiento exigiendo la concurrencia de determinados requisitos que hacen que la actuación llevada a cabo por el imitador tenga connotaciones y se deban considerar como desleales atentando al principio de la buena fe.

Quinta. El segundo tipo de aprovechamiento castigado por la LCD incluido en el art. 11.2 se trata de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno en el que nuestro ordenamiento considera como desleal las actuaciones que el imitador realiza en el mercado lanzando una prestación con ahorro en los costes que al productor original le han supuesto tanto la producción, publicidad, investigación... de dicha prestación.

Sexta. Para la apreciación de la deslealtad se deben cumplir unos requisitos necesarios:

- El acto de imitación debe realizarse en el mercado y con fines concurrentiales.
- La singularidad competitiva, esto es, la prestación o innovación imitada debe poseer algún elemento que la haga diferente de otras prestaciones de la misma naturaleza.
- Debemos indicar que si algunos de los supuestos anteriores resultan inevitables quedará excluida la deslealtad de esta práctica.

Con tan solo que se dé uno de estos supuestos se permite catalogar como desleal el acto de imitación.

Séptima. En el último apartado del art. 11 (11.3), en el que se tipifica la conducta desleal por imitación sistemática, el legislador pretende castigar la obstaculización del asentamiento de la prestación en el mercado por parte del imitador desleal hacia el productor original queriéndose ganar un hueco en dicho mercado.

Octava. En la actualidad se han venido desarrollando conductas parasitarias en el mercado. Las grandes marcas se ven obligadas a ampararse en la protección por actos de competencia desleal, así como en mecanismos de protección especial que contempla la “marca notoriamente conocida” del art. 34.5 de la LM.

Novena. Además de la LCD, el objeto que se protege también se encuentra protegido por leyes específicas como puede ser la LM o la LP, por tanto, la protección que proporciona el art. 11 LCD respecto a las imitaciones que se realizan no es la más idónea atendiendo a que con las leyes especiales se realiza de manera más adecuada.

Décima. No debemos olvidar que la imitación también puede contribuir al progreso económico ya que una empresa, a partir de un producto preexistente en el mercado junto con su labor creativa, puede originar un producto totalmente nuevo lo que hace que se beneficien los consumidores comprando más barato.

Undécima. La LPI permite que en todo caso se reconozca la autoría de la obra, el derecho del autor a decidir como divulgar su creación, el respeto a la integridad de la misma, el derecho del creador a modificarla y a acceder al ejemplar único y el derecho de autor a retirarla del comercio cuando así lo estime oportuno.

Duodécima. En último lugar y para concluir, decir que, en la jurisprudencia, la mayoría de las demandas acaban siendo desestimadas en base al art. 11 LCD, por lo que su utilidad práctica es escasa, caso de que se admita un ilícito de la LCD se subsume por parte de los tribunales en los arts. 6 o 4 de la misma ley.

V. CONCLUSIÓN PERSONAL DE LA SENTENCIA

En mi opinión, creo que el fallo del tribunal de la Audiencia Provincial de Madrid fue el correcto ya que se trata de un caso claramente desleal.

Para dar esta opinión me baso en los siguientes fundamentos:

- Partiendo de que las actoras señalan que el bolso cuestionado es una creación de carácter artístico que tiene la consideración de obra, por tanto, conforme los arts. 18 y 19 LPI, Cassegrain goza del derecho exclusivo original, las demandadas infringen estos derechos de Propiedad Intelectual sobre el modelo 1623 Le Pliage con la explotación comercial en España del mismo.
- Respecto a la protección marcaria (art. 34 LM), Cassegrain puede impedir que terceros no autorizados utilicen su marca para distinguir productos, según el art. 34.3 b) LM resalta que el uso de la marca ajena está prohibido cuando se usa el producto en sí como cuando la marca es utilizada para el ofrecimiento o prestación de productos, para la publicidad 34.3 d) LM o en medios telemáticos 34.3 e) LM.

Las demandadas pretenden aprovecharse, a coste cero, de la notoriedad y reputación de que goza la marca de las actoras, además que hacen uso de la marca litigiosa en la publicidad (art.18 LCD publicidad ilícita) y reproducción del signo en varias ocasiones y frases que hacen referencia al origen de la marca y su categoría con el fin de captar el interés de los consumidores, por tanto, se infringe la marca internacional nº 212226 “LONGCHAMP”, titularidad de Jean Cassegrain.

- Ya que la marca es notoria la infracción implica un aprovechamiento indebido de la reputación asociada.
- Se considera que hay deslealtad ya que el bolso de la actora goza de singularidad competitiva y las demandadas han pretendido asociarlo con el que ellas comercializan, aprovechándose de su reputación y de su esfuerzo de un modo completamente evitable.
- El condenar a las demandadas a abstenerse en el futuro a realizar actos de comercio respecto a los bolsos litigiosos y a retirar del mercado los productos que tengan en su poder y a destruirlos.
- El condenar a las demandadas por la comisión de los ilícitos concurrenciales previstos en los arts. 11 y 12 LCD. Este último artículo protege las creaciones

formales frente a actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena. En este caso, la creación formal protegida es el propio signo distintivo y su aprovechamiento desleal que consiste en el uso publicitario que se ha dado para promociones y prestaciones propias del infractor bajo la expresión “Longchamp”.

Aunque no se genera confusión materialmente, las actoras resaltan que la práctica es desleal por el riesgo de que el público interprete que entre Longchamp y las demandadas existe un vínculo.

- Veo justo que se abonen las indemnizaciones correspondientes a las demandantes, a Jean Cassegrain una indemnización por daños y perjuicios ya que goza de derechos de exclusiva y a Longchamp, una indemnización por enriquecimiento injusto por la realización de actos desleales.

Para terminar, y como conclusión general, decir que los actos de imitación, por un lado y en consecuencia por la competencia que se genera, hacen que las empresas ajusten mas los precios, ya que de no existir competencia se formaría un monopolio donde pondrían los precios altos y repercutiría a los consumidores pero por otro lado, actos desleales tienen que ser castigados en cierta manera puesto que marcas con una reputación alta son imitadas por las empresas las cuales se aprovechan de la notoriedad y categoría que otras han conseguido con su esfuerzo.

VII. BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

- ALBA ISASI, Javier; “*la imitación como acto de competencia desleal*”, en Diario La Ley nº 7915, LA LEY, 2012, p.40.
- PORTELLANO DIEZ, Pedro; “*la imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*”, Ed. Cívitas, Madrid, 1995, p.645.
- MASSAGUER, José; “*Códigos de conducta y Competencia Desleal. Revista para el análisis del Derecho*”. Barcelona, 2011.
- MARÍN DE LA BÁRCENA, Fernando; “*actos de Competencia Desleal, actos de comparación/ actos de imitación. Explotación de la reputación ajena*”, Escuela de Negocios, Barcelona, 2008.
- LOBATO GARCÍA-MIJÁN, Manuel; “*los actos de imitación en la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991 en relación con el ordenamiento jurídico comunitario*”. Especial referencia a la relación entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal, LA LEY, 2003.
- FERNÁNDEZ FERNANDEZ, M^a Cristina; “*Derecho Mercantil. Teoría y práctica*”, temas 10-15, pp 131-233.
- SANCHEZ PACHÓN, L.A; “*la imitación de prestaciones y de iniciativas empresariales como actos de competencia desleal*”, junio, 2015.
- GARCIA VIDAL, A; “*publicidad ilícita y competencia desleal*”, pp. 703-724.
Libros-revistas-derecho. www.Vlex.es
- Cámara de Comercio de Murcia; “*la competencia desleal y la defensa de la competencia*”, Cuadernos para comerciantes II.
- SEMPERE MASSA, I., «La protección de la forma de los productos por competencia desleal»
- www.oepm.es (Oficina Española de Patentes y Marcas).
- www.evamunoz.es/ actos-de-competencia-desleal-actos-de-imitación.
- www.marcialpons.es “*competencia desleal y publicidad*”.
- www.dialnet.unirioja.es

- www.beatrizpatino.com “actos de comparación e imitación como prácticas engañosas”
- www.iberley.es “Derecho de la propiedad industrial, patentes y marcas”.
- www.poderjudicial.es. Centro de Documentación Judicial.
- www.tuabogadodefensor.com “acciones contra la competencia desleal”.
- www.lorenafdezblog.com /publicidad-engañosas.
- www.ugr.es /derechos-de-autor.html.
- www.elzaburu.es /blog2018/09/lujo-low-cost.html

LEGISLACIÓN

- Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes.
- Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad.
- Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal, modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre.
- Ley 17/2001, de Marcas.
- Ley 20/2003, de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial.