

LOS ACTOS DE IMITACION EN LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

EN BREVE

Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 5212/2014, de 29 de octubre de 2014, “*el artículo 11 de la Ley 3/1991 (Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal) establece, con carácter general, la regla según la cual la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, con dos excepciones: que éstas estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley y que la imitación sea desleal por resultar 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*”. También reputa desleal dicho artículo la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas cuando estas se dirijan a “*impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor*”.

SUMARIO

1. Excepciones al principio de libre imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales
 - a. Prestaciones amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley
 - b. Prestaciones o iniciativas empresariales o profesionales que generen riesgo de asociación por parte de los consumidores
 - c. Prestaciones o iniciativas empresariales o profesionales que aprovechen la reputación ajena
 - d. Prestaciones o iniciativas empresariales o profesionales que aprovechen el esfuerzo ajeno
 - e. Prestaciones o iniciativas empresariales o profesionales con un fin obstaculizador
2. Conclusiones



JOSÉ LUIS ESPINILLA YAGÜE

Abogado de Espinilla Abogados. Miembro de Legal Touch

Pero **no todas las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas se encuentran protegidas por el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal** (en adelante LCD), sino **sólo aquellas que se refieren a lo que se denominada creación material**; esto es, a las características o prestaciones de un producto que afecte a sus elementos esenciales -no accidentales o accesorios- y tenga una singularidad competitiva¹, -actos de imitación en sentido estricto-, dado que las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas relativas a las formas de presentación, signos distintivos, instrumentos de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos² -denominadas creación formal-, se encuentran protegidas por

¹ STS 254/2017, de 26 de abril, con cita de las STS 887/2007, de 17 de julio y 1167/2008, de 15 de diciembre.

² STS 11 de marzo de 2014 “los supuestos de los dos preceptos (...) responden a perspectivas distintas, pues 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”.



el artículo 6 de la LCD, siendo conocidas como **actos de confusión**.

El principio básico del que parte el artículo 11 es el de **libertad de imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales** como una manifestación más de los principios de libertad de empresa, libre competencia y libre concurrencia, tal y como con reiteración sostiene nuestro Tribunal Supremo³; libre imitabilidad que hace que la deslealtad no venga determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por las **circunstancias en las que se ha realizado la imitación**⁴, dada la interpretación restrictiva que la jurisprudencia hace del citado precepto⁵.

A mayor abundamiento, y conforme al artículo 2 de la LCD, **sólo podrán reputarse desleales aquellas imitaciones de creaciones materiales que se realicen en el mercado con fines concurrenciales, sin**

▶ LEGISLACION www.globaleconomistjurist.com

- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. (Legislación. Marginal: 69726871). Arts.; 2, 3, 6, 11

“SÓLO PODRÁN REPUTARSE DESLEALES AQUELLAS IMITACIONES DE CREACIONES MATERIALES QUE SE REALICEN EN EL MERCADO CON FINES CONCURRENCIALES, SIN QUE SEA NECESARIO QUE LOS SUJETOS INTERVINIENTES SEAN COMPETIDORES ENTRE SÍ”

³ STS 64/2017, de 2 de febrero de 2017 con cita a las STS 888/2010, de 30 de diciembre; 792/2011, de 16 de noviembre y 663/2012 de 13 de noviembre.

⁴ STS 1629/2017, de 26 de abril.

⁵ STS 437/2002 de 13 de mayo, 580/2007, de 30 de mayo, 1167/2008, de 15 de diciembre; todas ellas citadas por la de 13 de noviembre de 2012.

JURISPRUDENCIA www.globaleconomistjurist.com

- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de septiembre de 2017, núm. 504/2017, N° Rec. 370/2015 (Marginal: 70419315)
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de julio de 2017, núm. 887/2007 N° Rec. 3426/2000 (Marginal: 1372913)
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de abril de 2017, núm. 254/2017. N° Rec. 2086/2014 (Marginal: 70378164)
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 5 de mayo de 2017, núm. 275/2017. N° Rec. 2916/2014 (Marginal: 70378156)
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 de febrero de 2017 núm. 64/2017 N° Rec. 1395/2014 (Marginal: 70362816)
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de febrero de 2016, núm. 105/2016 N° Rec. 264/2014 (Marginal: 69718043)
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 2 de septiembre de 2015, núm. 450/2015, N° Rec. 2406/2013 (Marginal: 70989180)
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 11 de marzo de 2014, núm. 95/2014 N° Rec. 607/2012 (Marginal: 2450750)
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 19 de junio de 2013, núm. 395/2013 N° Rec. 614/2011 (Marginal: 2437186)
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de noviembre de 2012, núm. 663/2012, N° Rec. 544/2010 (Marginal: 2411947)
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 17 de octubre de 2012, núm. 586/2012 N° Rec. 595/2010 (Marginal: 2409235)

que sea necesario que los sujetos intervinientes sean competidores entre sí (artículo 3.2 LCD).

Por tanto, y con las excepciones que veremos inmediatamente, la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales es libre y, por ello, no pueden ser consideradas como actos ilícitos o como actos de competencia desleal.

EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE LIBRE IMITACIÓN DE PRESTACIONES E INICIATIVAS EMPRESARIALES O PROFESIONALES

a. Prestaciones amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley

La primera excepción a la libertad de imitación se produce **cuando la prestación o iniciativa empresarial o profesional se encuentre amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley** (Ley de Patentes, Ley de Marcas, Ley de Propiedad Industrial...). En estos supuestos -derechos de exclusiva debidamente inscritos- la protección frente a aquellos actos de imitación deberá ser ejercida a través de los cauces establecidos por cada una de las Leyes que otorgan protección, existiendo entre dicha legislación específica y la propia de la competencia desleal lo que la jurisprudencia denomina "*complementariedad relativa*". Así, **no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos**. Vista 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. La solución ha de provenir de la **determinación de en**

qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

En definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cuál sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez⁶. De lo contrario, otorgaríamos a la demandante unos nuevos derechos de exclusiva, superpuestos a los que ya le conceden sus marcas registradas, que no tendría amparo en el ordenamiento jurídico y se utilizaría la LCD para duplicar la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos⁷.

Cuando la prestación o iniciativa empresarial o profesional no está inscrita es cuando la Ley de Competencia Desleal resulta plenamente aplicable.

b. Prestaciones o iniciativas empresariales o profesionales que generen riesgo de asociación por parte de los consumidores

Se caracteriza esta forma desleal de imitación por **provocar un error en el consumidor acerca de la procedencia de las diferentes prestaciones que se le brindan u ofrecen en el mercado de productos y servicios con fines competenciales**. Además, es necesario que afecte a productos en los que sus potenciales adquirentes den importancia a su origen empresarial. Se trata de evitar que se pueda hacer creer al consumidor, erróneamente, que ambas prestaciones o iniciativas provienen de la misma empresa o que, entre ambas, existe una cierta relación económica.

En la imitación desleal del artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal, lo imitado no es el signo distintivo (en un sentido muy amplio que incluye los elementos que son percibidos en el tráfico como forma de identificación o presentación de la prestación

- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 16 de noviembre de 2011, núm. 792/2011, N° Rec. 1363/2008 (Marginal: 2351184)
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30 de diciembre de 2010, núm. 888/2010 N° Rec. 1396/2006 (Marginal: 2256926)
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 15 de diciembre de 2008, núm. 1167/2008, N° Rec. 326/2004 (Marginal: 280090)
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de mayo de 2008, núm. 379/2008 N° Rec. 1216/2001 (Marginal: 187679)
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 30 de mayo de 2007, núm. 580/2007 N° Rec. 2037/2000 (Marginal: 128102)
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13 de mayo de 2002, núm. 437/2002 N° Rec. 3473/1996 (Marginal: 70989181)



⁶ STS 586/2012, de 17 de octubre o STS 504/2017, de 15 de septiembre.

⁷ STS 105/2016, de 26 de febrero o STS 379/20085, de 20 de mayo.

“LA PRIMERA EXCEPCIÓN A LA LIBERTAD DE IMITACIÓN SE PRODUCE CUANDO LA PRESTACIÓN O INICIATIVA EMPRESARIAL O PROFESIONAL SE ENCUENTRE AMPARADA POR UN DERECHO DE EXCLUSIVA RECONOCIDO POR LA LEY”

que remita a una procedencia empresarial determinada) **sino la prestación misma**. Cuando la deslealtad de la imitación radica en el riesgo de asociación, es necesario que la prestación en sí sea apta para evocar una determinada procedencia empresarial. Es necesario que la prestación imitada goce de singularidad competitiva por poseer rasgos que la diferencien de las prestaciones habituales en ese sector del mercado, de modo que sus destinatarios puedan identificarla y reconocerla y, en el caso de que la deslealtad de la imitación se funde en el riesgo de asociación, atribuirle a una determinada procedencia empresarial, diferenciándola de las prestaciones habituales en el sector provenientes de otras empresas. Por tanto, **el riesgo de asociación no concurre cuando la prestación imitada, por sus características, no es relacionada por sus destinatarios con un determinado origen empresarial**⁸.



⁸ STS 275/2017, de 5 de mayo.

sea de aplicación la cláusula de inevitabilidad. Se trata de imitar ciertas prestaciones o iniciativas empresariales o profesionales aprovechando la buena fama o reputación que un competidor tiene en el mercado para introducir creaciones materiales con fines competenciales. **Esta excepción requiere, como presupuesto inicial, que la prestación o iniciativa empresarial o profesional imitada tenga cierta implantación en el mercado**⁹, pues en otro caso es obvio que no puede beneficiarse de reputación ajena alguna, y debe generar un riesgo de error en el mercado y, por ende, en el consumidor.

“LA DESLEALTAD NO SE BASA EN LA MERA UTILIZACIÓN O APROVECHAMIENTO DEL ESFUERZO AJENO, PUES DE OTRO MODO ESTARÍAMOS RECONOCIENDO UN DERECHO DE EXCLUSIVA O MONOPOLIO AJENO A LA REGULACIÓN LEGAL”

d. Prestaciones o iniciativas empresariales o profesionales que aprovechen el esfuerzo ajeno

“Se trata de dar protección indirecta al competidor que con su esfuerzo se ha afirmado en el mercado o pretende afirmarse en él. Se protege a quien ha invertido tiempo y dinero en una creación, material o intelectual, frente a quien se apodera de su esencia sin tales costes”. **“El tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de un tercero”**¹⁰ “La deslealtad no se basa en la mera utilización o aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues de otro modo estaríamos reconociendo un derecho de exclusiva o monopolio ajeno a la regulación legal, sino que la deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación o resultado¹¹.”

Dicho modo de imitación, que no tiene porqué reducirse a la denominada “reproducción mecánica”, debe concurrir con un ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado y que no resulta justificado”. **Este comportamiento se reputa desleal en tanto en cuanto impide al empresario imitado la amortización de los costes de producción suprimiendo la ventaja temporal del que se adelantó en la creación**, de tal forma que ese ahorro de costes en el imitador se traducirá un precio de venta más bajo.

BIBLIOGRAFÍA

ARTÍCULOS JURÍDICOS

- VALLEJO ORTIZ, ALBA. *La imitación como acto de competencia desleal*. Universidad de la Rioja
- SANZ GARCÍA, LUCÍA. *La Competencia Desleal en España. Especial consideración a los actos de imitación*. Universidad de Valladolid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

Disponible en www.globaleconomistjurist.com

- ENRILE MORA-FIGUEROA, PABLO. *La Ley de Defensa de la Competencia y los contratos de desarrollo empresarial, pactos de permanencia, de no competencia y los pactos de plena dedicación*. Diciembre-enero 2015. *Economist&Jurist* Nº 196 (www.economistjurist.es)

⁹ STS 450/2015, de 2 de septiembre.

¹⁰ STS 1629/2017, de 26 de abril.

¹¹ STS 395/2013, de 19 de junio, 64/2017 de 2 de febrero; 888/2010, de 30 de diciembre y 792/2011 de 16 de noviembre.

e. Prestaciones o iniciativas empresariales o profesionales con un fin obstaculizador

Lo que se persigue es la destrucción de otros competidores: obstaculizar a un competidor para que no alcance singularidad en el mercado mediante la imitación de todas las iniciativas y acciones que el imitado desarrolla en el mercado (nuevos productos, iniciativas, estrategias de marketing...). **Requiere que el imitador sea una gran empresa y el imitado una pequeña o mediana,** dado que en otro caso no puede darse el fin obstaculizador que el precepto proclama y que exista un claro propósito o intencionalidad en el comportamiento. Se trata, en definitiva, de impedir que las grandes empresas, con una mayor implantación en el mercado -recursos y medios disponibles, amplios canales de distribución, etc...- aprovechen las innovaciones de una empresa de menor tamaño con el fin de impedirle implantarse en el mercado o aumentar su cuota de mercado, por lo que este tipo de imitación desleal también requiere inmediatez en la imitación, impidiendo que el imitado no sólo amortice su inversión, sino que haya podido adquirir singularidad en el mercado.

CONCLUSIONES

- La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales es libre, con dos excepciones: que éstas estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley y que la imitación sea desleal por resultar 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. También cuando se dirijan a “impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor”
- Las excepciones a la libertad de imitación son de interpretación restrictiva, lo que hace que sean muy pocas las demandas estimadas por nuestros tribunales
- El artículo 11 de la LCD sólo se aplica a las denominadas creaciones materiales. Las creaciones formales se encuentran protegidas por los artículos 6 y 12 de la LCD y por la Ley de Marcas

