

**TRABAJO FIN DE GRADO**

**Grado en Derecho**

**Facultad de Derecho**

**Universidad de La Laguna**

**Curso 2019/2020**

**Convocatoria: Septiembre**

**LOS ACTOS DESLEALES DE CONFUSIÓN**

The unfair acts of confusion

Realizado por la alumna: D<sup>a</sup>. Elena González Marco

Tutorizado por el Profesor: D. José Luís Sánchez-Parodi Pascua

Departamento: Derecho mercantil

Área de conocimiento: Derecho mercantil

## ABSTRACT

This research work analyzes the regulation at the international European and national level of a specific act of unfair competition: acts of confusión.

From an international perspective, the regulation of acts of confusión is studied in the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights and in the Paris Convention.

Form an European perspective, the work focuses on the regulation of Directive 2055/29/EC an Directive 89/104/EC. Finally, from a national perspective we will focus on thee laws: the Trademark Law; the General Law of Advertising an the Unfair Competition Law.

Finally, the assumptions of the acts of confusion are examined and in conclusion, the compatibility of national regulation with the rest of the regulations is analyzed, also analyzing the way in which such adaptation has been made

**Key Words: Acts of unfair ccompetition; acts of confusion**

## RESUMEN (entre 150 y 350 palabras)

En el presente trabajo de investigación se analiza la regulación en el ámbito internacional, europeo y estatal de un concreto acto de competencia desleal: los actos de confusión.

Desde una perspectiva internacional, se estudia la regulación de los actos de confusión en el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio y en el Convenio de Paris. Desde una perspectiva europea, el trabajo se centra en la regulación de la Directiva 2055/29/CEE y de la Directiva 89/104/CEE. Por último, desde una perspectiva estatal nos centraremos en tres leyes: la Ley de Marcas; la Ley General de Publicidad y la Ley de Competencia Desleal.

Finalmente, se examinan los presupuestos de los actos de confusión y a modo de conclusión, se analiza la compatibilidad en la regulación esta tal con el resto de la normativa, analizando así mismo el modo en el que se ha realizado tal adaptación.

**Palabras clave: Acto de competencia desleal; actos de confusión**

## Índice

- 1. Introducción: competencia desleal nociones generales**
- 2. Aproximación a la regulación internacional :ADPIC y Convenio París**
- 3. La normativa europea: Directiva 2005/29/CE y Directiva 89/104/CEE**
- 4. Las normas estatales**
  - 4.1 Ley de Marca**
  - 4.2 Ley General De Publicidad**
  - 4.3 Ley De Competencia Desleal**
- 5. Los presupuestos de los actos de confusión**
  - 5.1 Acción desleal**
  - 5.2 Idoneidad de la conducta para provocar la confusión**
  - 5.3 Implantación suficiente en el mercado**
  - 5.4 Diferencia con los actos de imitación**
- 6. Conclusión**
- 7. Bibliografía**

## 1. Introducción: competencia desleal nociones generales

Nos encontramos con una gran dificultad para hallar una definición del concepto de competencia desleal debido a la existencia de una gran variedad de actos desleales, lo cual entorpece la agrupación de todos ellos en una única definición.

No obstante, y de forma genérica, podemos definir la competencia desleal como aquel sector del derecho mercantil que se encarga de establecer los límites de la actividad empresarial, con la finalidad de proteger y mantener la armonía necesaria entre la libre competencia; los intereses de los consumidores y la libertad de empresa, entendiendo que habrá competencia desleal, cuando un competidor, para luchar por la clientela, “comienza a apoyarse en sus competidores, en sus esfuerzos, o en sus productos y servicios”.

El término “apoyarse” debe entenderse en su sentido más amplio, comprendiendo desde la copia de productos, el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, hasta las maniobras para dañar al competidor<sup>1</sup>.

En cuanto al término competencia, esta se produce “cuando se puja por ofrecer lo mismo o algo que lo puede reemplazar.

Esta lucha debe realizarse conforme a ciertas reglas para ser leal, pues de lo contrario, será considerada como una competencia desleal, convirtiéndose en un acto ilícito que en ocasiones, según disponga la legislación, alcanzará la categoría de delito”<sup>2</sup>.

Respecto al bien jurídico protegido, la competencia desleal pretende proteger la competencia económica, entendida esta como un principio político-institucional de nuestro ordenamiento jurídico, que integra los intereses de todos los sectores y grupos que concurren en el mercado y cuyas necesidades económicas han de satisfacerse a través de un eficiente y correcto funcionamiento del mercado.

De esta manera, este sector del derecho mercantil protege además del interés de los competidores, el interés público<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> OTAMENDI, J: “La competencia desleal” en *Revista Jurídica de la Universidad de Palermo*, núm. 2, 1998, pág. 1.

<sup>2</sup> *Ibidem*

<sup>3</sup> MASSAGUER, J: “la acción de competencia desleal en el derecho español” en *THE-MIS, revista de derecho*, núm. 36, 1997, pág. 1.

Esta materia se regula en nuestro país a través de una pluralidad de normas, pudiendo citar la Ley General de Publicidad; la Ley de Consumidores y Usuarios; La Ley de Ordenación del comercio minorista; La ley de Marcas o la ley de Defensa de la competencia.

No obstante, es la Ley 3/1991 de 10 de Enero de competencia desleal, la norma que principalmente se ocupa de regular la materia concurrencial en nuestro ordenamiento jurídico.

Esta ley aspira en primer lugar a “poner a término la tradicional situación de incertidumbre y desamparo que ha vivido el sector de la competencia, creando un marco jurídico cierto y efectivo que sea capaz de dar cauce a la cada vez más enérgica y sofisticada lucha concurrencial”<sup>4</sup>.

En segundo lugar, “la ley responde a la necesidad de homologar, en el plano internacional, nuestro ordenamiento concurrencial”<sup>5</sup>.

Con la promulgación de esta “ley se introduce un cambio radical en la concepción tradicional del derecho de la competencia desleal, dejando de concebirse éste como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado”<sup>6</sup>.

Así desde su origen, la LCD ha pretendido ser una herramienta para el control de los comportamientos tanto empresariales como profesionales para la defensa de todos aquellos sujetos que interviene en el mercado, tratando de defender derechos y evitar actuaciones que, con posterioridad puedan resultar lesivas para quienes intervienen<sup>7</sup>.

---

<sup>4</sup> Preámbulo Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal. BOE nº10, de 11 de Enero de 1991 (en adelante LCD).

<sup>5</sup> *Ibidem*.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

<sup>7</sup> GARCÍA GALINDO, F: “Competencia Desleal” en *Revista Cont4bl3*, núm. 35, 2010, pág.1.

En este sentido, el artículo 4 de la LCD considera que es un acto de competencia desleal “todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe en el mercado”<sup>8</sup>.

El reemplazo del término “normas de corrección y buenos usos mercantiles del derogado artículo 87 de la Ley de Marcas, por el término de buena fe, queda acreditado en el preámbulo de la ley marcaría por el afán de extender la prohibición de la competencia desleal a todos los ámbitos y no solo al empresarial”<sup>9</sup>.

De esta manera, no se exige, para que el comportamiento sea considerado como desleal que provenga de un empresario o comerciante, pudiendo proceder de cualquier individuo que realice actuaciones en el mercado<sup>10</sup>.

Así, son múltiples los actos de competencia desleal recogidos en la LCD, en particular, actos de engaño, de obsequios, primas y supuestos análogos, de comparación, de denigración, de confusión, de imitación, de explotación de la prestación ajena, de inducción a la infracción contractual, de violación de secretos, de violación de normas, de discriminación y dependencia económica y de venta a pérdida (Artículos 6 a 17 LCD)<sup>11</sup>, centrándonos en el trabajo que nos ocupa en los actos de confusión recogidos en el Artículo 6 de la LCD.

Las leyes estatales anteriormente citadas conviven con múltiples normas, tanto de ámbito europeo como de ámbito internacional, resultando necesaria la concordancia entre todas ellas para una correcta y pacífica aplicación en cada caso concreto, y es por ello que en 2009 se produjo una amplia modificación de la LCD y de la Ley General de Publicidad que, si bien en ocasiones clarifica, en otras dificulta, produciendo un cierto grado de inseguridad jurídica en nuestro ordenamiento.

---

<sup>8</sup> Artículo 4 Ley 31/1995 de 10 de Enero, de Competencia Desleal. BOE nº10, de 11 de Enero de 1991

<sup>9</sup> RUIZ VELASCO Y DEL VALLE, A: *Manual de derecho mercantil*, Ed. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2007, pág. 111

<sup>10</sup> *Ibidem*

<sup>11</sup> MASSAGUER, J: “La transposición al derecho español de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales”. *Informe del grupo de trabajo constituido en el seno la asociación española de defensa de la competencia*, 2013, pág. 13.

## 2. Aproximación a la regulación internacional: ADPIC y Convenio París

La normativa relativa a la propiedad intelectual e industrial ha alcanzado de forma progresiva en las últimas décadas un amplio nivel de armonización a nivel internacional<sup>12</sup>.

En la materia que nos atañe, esto es, en el ámbito de la competencia desleal, y concretamente en lo referente a los actos de confusión, es preciso hacer referencia a dos grandes organizaciones internacionales: la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El vínculo entre ambas organizaciones “está profundamente arraigado en el sistema multilateral del comercio. Así, durante la Ronda Uruguay, se buscó por parte de los negociadores conectar estas dos instituciones, por lo que en el Preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC se plasma esta conexión de apoyo mutuo”<sup>13</sup>.

En primer lugar, nos referiremos a la Organización Mundial del Comercio, que cuenta desde el 29 de Julio de 2019 con 164 miembros.

Se trata de una “organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países”, y cuyo “objetivo es garantizar que los intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible”<sup>14</sup>.

Entre los acuerdos adoptados por esta organización que se ocupan de regular los actos de confusión, es preciso destacar el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC) “el cual trata de lograr un equilibrio entre el objetivo social a largo plazo de ofrecer incentivos para las invenciones y las creaciones existentes”<sup>15</sup>.

---

<sup>12</sup> [https://www.eoi.es/wiki/index.php/Tratados\\_internacionales\\_de\\_la\\_propiedad\\_intelectual\\_e\\_industrial:\\_en\\_Propiedad\\_industrial](https://www.eoi.es/wiki/index.php/Tratados_internacionales_de_la_propiedad_intelectual_e_industrial:_en_Propiedad_industrial) (fecha de última consulta: 24 Junio 2020).

<sup>13</sup> [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/coher\\_s/wto\\_wipo\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/wto_wipo_s.htm) (fecha de última consulta: 24 Junio 2020).

<sup>14</sup> [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/thewto\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/thewto_s.htm) (fecha de última consulta: 24 Junio 2020).

<sup>15</sup> [https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/trips\\_s/factsheet\\_pharm01\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/factsheet_pharm01_s.htm) (fecha de última consulta: 24 Junio 2020).



Este acuerdo recoge una gran diversidad de cuestiones entre las que se pueden destacar los derechos de autor, patentes, marcas de fábrica o comercio etc.

Dentro de esta última materia, de marcas de fábrica o comercio, es donde se regulan los actos de confusión, en el artículo 16.1 en el cual se establece que: “El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso”<sup>16</sup>.

Así, en dicho artículo se dispone que dentro de las potestades del titular de la marca está el impedir su uso por parte de terceros que no tengan autorización para ello.

De la misma manera, este artículo autoriza para que los Estados miembros extiendan los derechos de protección, dando de esta forma gran relevancia a las normas internas de los países miembros de la OMC y por consiguiente del Acuerdo<sup>17</sup>.

La segunda organización internacional que contiene normativa en la materia es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

La OMPI “es un organismo de las Naciones Unidas autofinanciado”<sup>18</sup> que se firmó en Estocolmo el 14 de julio de 1967, el cual entró en vigor en 1970 y fue enmendado en 1979 y que actualmente cuenta con 193 Estados miembros.

---

<sup>16</sup> Artículo 16.1 Acuerdo sobre los Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de 15 de Abril de 1994 (en adelante ADPIC).

<sup>17</sup> DELGADO PEÑA, P.A.: “Análisis del acto de confusión generador de competencia desleal y su conexión con los signos distintivos a la luz del ordenamiento jurídico colombiano y español”, 2019. Disponible en [https://earchvo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28388/tesis\\_pabloandres\\_delgado\\_pen\\_a\\_2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://earchvo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28388/tesis_pabloandres_delgado_pen_a_2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y) (fecha de última consulta: 24 Junio 2020).

<sup>18</sup> <https://www.wipo.int/about-wipo/es/> (fecha de última consulta: 24 Junio 2020).

Los principales objetivos de esta organización son:

“El primero es fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo los países. El segundo es asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones de propiedad intelectual establecidas por los tratados administrados por la OMPI”<sup>19</sup>.

“La OMPI administra un total de 26 tratados incluyendo el Convenio de la OMPI”<sup>20</sup> y el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 1883.

Este Convenio original de 1883 no contenía disposición alguna en relación a la competencia desleal hasta la Conferencia de Revisión de Bruselas en 1900 en la que se incorporó en el Artículo 10bis. Posteriormente en 1911 en la Conferencia de Revisión de Washington se dio un paso adelante, obligando a los Estados miembros a asegurar a sus nacionales una protección eficaz frente a la competencia desleal, protección que se reforzó a través de la inclusión de definiciones y ejemplos de diversos actos de competencia desleal.

“El primero de los ejemplos de actos de competencia desleal se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión, por el medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, no importando que esos actos sean cometidos de buena fe, aunque esto puede tener una influencia sobre las sanciones que se hayan de aplicar”<sup>21</sup>.

Así, la OMPI se ha pronunciado sobre los actos de confusión en el Artículo 2 de la publicación n°823 de disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal que se basa en el Artículo 10 bis del Convenio de París en los siguientes términos “Se reputará acto de competencia desleal todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio de actividades industriales o comerciales y que cause o sea susceptible de causar confusión respecto de la empresa de un tercero o de sus actividades, en particular, de los productos o servicios ofrecidos por dicha empresa.

La confusión podrá ser causada, en particular, respecto de: i) una marca, sea o no regis-

---

<sup>19</sup> [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/442/wipo\\_pub\\_442.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/442/wipo_pub_442.pdf) (fecha de última consulta: 24 Junio 2020).

<sup>20</sup> <https://www.wipo.int/treaties/es/>

<sup>21</sup> [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo\\_pub\\_611.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_611.pdf) fecha de última consulta: 24 Junio 2020).

trada; ii) un nombre comercial; iii) un identificador comercial distinto de una marca o un nombre comercial”<sup>22</sup>.

Por último, resulta necesario hacer referencia a que la intención de causar confusión no es determinante a la hora de considerar si un acto es constitutivo de competencia desleal, no se requiere siquiera que la confusión haya sido efectivamente causada, basta con la posibilidad de que se produzca la confusión para que se pueda interponer acción por competencia desleal<sup>23</sup>.

### 3. La normativa europea: Directiva 2005/29/CE y Directiva 89/104/CEE

“La actividad normativa de la unión Europea introduce cambios notables en distintos ámbitos del mercado interior que presentan una intensa interrelación entre sí, como son, en lo que aquí interesa, la competencia desleal y la protección de los consumidores y usuarios.

Uno de los principales cambios han sido operados por 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, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo”<sup>24</sup>.

Esta Directiva es la norma comunitaria central de la materia, con la que se pretende conseguir un alto nivel de armonización que hasta entonces era inexistente en materia de competencia desleal.

---

<sup>22</sup> OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI: “Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal”, *artículos y notas presentadas por la Oficina Internacional de la OMPI*, 1996. Disponible en [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/832/wipo\\_pub\\_832.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/832/wipo_pub_832.pdf) (fecha de última consulta 24 de Junio de 2020).

<sup>23</sup> *ibidem*.

<sup>24</sup> Preámbulo Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. BOE nº 315, de 31 de Diciembre de 2009.

No obstante, el objeto de la Directiva no abarca todos los ámbitos de la competencia desleal, centrándose únicamente en los actos comerciales que atañen a las relaciones entre las empresas y los consumidores.

Los principios generales de esta Directiva son:

1. Tiene su fundamento en el artículo 95 del Tratado de la Comunidad Europea.

Por lo que se constituye como una medida para el establecimiento y funcionamiento del mercado interior, orientada a la eliminación tanto de los obstáculos para el comercio de mercancías y servicios como a la eliminación de las desviaciones de la competencia producto de las diferentes legislaciones de los Estados.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la Directiva se integra “en el ámbito de la acción legislativa comunitaria en materia de defensa de los consumidores”.

3. En la Directiva, las prácticas comerciales desleales se han dividido en dos categorías, en función de los sujetos cuyos intereses resultan dañados: por un lado nos encontramos con disposiciones en las que se recogen actos desleales realizados por empresarios en sus relaciones con consumidores y en los que el interés que resulta dañado es el del consumidor, por otro lado, disposiciones relativas a aquellos actos de competencia desleal realizados igualmente por empresarios en sus relaciones con consumidores pero en los que el interés que resulta dañado no es el del consumidor, sino el interés de otras empresas<sup>25</sup>.

Centrándonos en la materia objeto del trabajo, esto es, los actos de confusión, éstos se regulan en el Artículo 6.2.a) de la DPCD en la que se establece: “se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga cualquier operación de comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor”<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> MASSAGUER, J: *op. cit.*, pág. 8.

<sup>26</sup> Artículo 6.2.a) Directiva 2005/29/CE del parlamento europeo y del consejo, de 11 de Mayo, de prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior. BOE nº149, de 11 de Junio de 2005

Es importante, referirnos a la ubicación de los actos de confusión dentro del texto normativo, pues esta figura se encuadra dentro de los actos de engaño, actos que en nuestro ordenamiento jurídico y tradicionalmente han sido calificados como figuras distintas. Así, de la estructura del Artículo 6 se puede desprender que el legislador europeo ha diferenciado por un lado los actos de engaño que se realizan a través de una acción (Artículo 6.1) y los actos de engaños realizados por omisión (Artículo 6.2).

El primer grupo de actos, los actos de engaño por acción, comprende las prácticas engañosas en sentido estricto (es decir, las prácticas consistentes en difundir datos falsos o datos que no son falsos pero que dan lugar a error) y algunos supuestos de confusión o de publicidad comparativa

El segundo grupo de actos, los actos de engaño por omisión, comprende toda aquella información que no se proporciona al consumidor o que se encubre y que le puede llevar a tomar una decisión sin total conocimiento de causa<sup>27</sup>.

Conforme al riesgo de confusión, en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se puede distinguir dos etapas totalmente diferenciadas.

En un primer momento el Tribunal considera que corresponde de forma exclusiva a los tribunales de los Estados miembros apreciar en cada caso si existe o no riesgo de confusión conforme a sus propios criterios.

De acuerdo con este criterio, el TJUE se pronunció en la sentencia del 30 de Noviembre de 1993 en el litigio entre Deutsche Renault AG contra Audi AG<sup>28</sup> declarando que debido a la falta de unificación o de al menos aproximación en las legislaciones de los Estados Miembros, traslada la protección del riesgo de confusión a lo establecido en la normativa estatal, siendo por tanto obligación de los distintos estados fijar los requisitos y las modalidades de protección sobre la materia<sup>29</sup>.

En una segunda etapa, el Tribunal rectifica, decidiendo que el riesgo de confusión se debe enjuiciar conforme a una perspectiva comunitaria, a través de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 4.1.b) y en los artículos 5.1.b) de la Directiva 89/104/CEE

---

<sup>27</sup> MASSAGUER, J: *op. cit.*, págs. 10 y 11

<sup>28</sup> DELGADO PEÑA, P.A: *op. cit.*, pág. 122

<sup>29</sup> STJUE de 30 de Noviembre de 1993 (asunto C-317/91)

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas<sup>30</sup>.

Así, en relación a las marcas, dicha directiva constituye la norma de referencia para la regulación del riesgo de confusión, la cual en su considerando décimo se refiere a este riesgo de la siguiente manera: “Considerando que la protección conferida por la marca registrada es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la protección; que la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y, en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva”<sup>31</sup>.

Además de en el preámbulo de la Directiva, ésta se refiere a los actos de confusión en su Artículo 5.1.b), estableciendo que el titular de la marca registrada tiene la facultad de prohibir a cualquiera la utilización de cualquier signo que pueda producir al público un riesgo de confusión<sup>32</sup>.

En este sentido, el TJUE ha declarado que el derecho previsto en el Artículo 5.1.b de la Directiva 89/104/CEE se concede "para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de esta marca, es decir, para garantizar que dicha marca pueda cumplir las funciones que le son propias. En consecuencia, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca”<sup>33</sup>. Siendo la “función esen-

---

<sup>30</sup> DELGADO PEÑA, P.A: *op. cit.*, pág. 122

<sup>31</sup> Considerando 10 Directiva 89/104/CEE del consejo, de 21 de Diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

<sup>32</sup> Artículo 5.1.b) Directiva 89/104/CEE del consejo, de 21 de Diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

<sup>33</sup> STJUE de 25 de Julio de 2018 (asunto C-129/17)

cial garantizar la procedencia del producto o del servicio que permite al consumidor o al usuario final distinguir sin confusión alguna ese producto o servicio de los que tienen otra procedencia, y permite también hacer la misma elección, de una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, u otra elección distinta si la experiencia resulta negativa”<sup>34</sup>.

Especial mención hay que hacer a aquellos casos en los que la marca con la que se puede producir el riesgo de confusión es una marca notoriamente conocida.

En estos casos el TJUE ha aclarado que debe entenderse por una marca de renombre, siendo aquella que alcanza un cierto grado de conocimiento por parte del público comunitario, esto es, se entenderá que una marca es de renombre cuando una gran parte del público interesado en el producto amparado por la marca, la reconoce<sup>35</sup>. En este sentido, el riesgo de confusión con una marca de renombre no se supedita al grado de similitud entre ambas marcas, basta con que el público establezca un vínculo entre la marca y el signo<sup>36</sup>.

“Para facilitar el entendimiento sobre cuándo concurre este vínculo, la Sentencia del TJUE en el asunto Intel-CPM argumenta que cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior. Concluyendo que el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo”<sup>37</sup>.

Es preciso en este punto aclarar que se entenderá por consumidor medio. En este sentido existían dos líneas de pensamiento en el ámbito europeo, por un lado, conforme a la

---

<sup>34</sup> TORRUBIA CHALMETA, B.: “La infracción del derecho de marca en Internet” en *revista de internet, derecho y política = revista d'internet, dret i política*. nº9, 2009, págs. 2 y 3.

<sup>35</sup> STJUE de 3 de Septiembre de 2015 (asunto C-125/14)

<sup>36</sup> STJUE de 23 de Octubre de 2003 (asunto C-408/01)

<sup>37</sup> STS (Sala de lo Civil) de 02 de Septiembre de 2015 (rec. núm. 2406/2013).

idea predominante en Alemania, se considera consumidor medio aquel sujeto poco reflexivo, que presta poca atención.

Por otro lado la segunda línea, predominante en España, es la que considera al consumidor medio como una persona medianamente atenta y reflexiva.

Finalmente, el Tribunal General, se ha inclinado por esta segunda posición en diversas ocasiones,<sup>38</sup> como en el caso de *The GB Foods S.A.*, en la que el tribunal declara que el consumidor medio es aquel normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención se considera de grado medio y que normalmente percibe la marca como un todo sin pararse a examinar detenidamente los diferentes detalles, pues normalmente no se para a comparar detenidamente las marcas, sino que confía en la imagen imperfecta que guarda en la memoria<sup>39</sup>.

#### 4. Las normas españolas

##### 4.1 Ley de Marcas

En la antigua y derogada ley de marcas de 1988, el concepto de asociación era considerado como una figura distinta del riesgo de confusión, y en tal sentido se pronunciaba el artículo 12.1.a) de acuerdo con el cual no podían registrarse como marcas los signos o medios que puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior<sup>40</sup>.

Actualmente, con la ley 7/2001 de marcas, este concepto de riesgo de confusión, que coincide con el concepto que se establece en la Directiva 89/101/CEE, es unitario, incluyendo dentro del mismo el riesgo de asociación,<sup>41</sup> y así se establece en diversos artículos de la vigente ley de marcas (Artículo 6.1.b); Artículo 7.1.b); Artículo 34.2.b))

---

<sup>38</sup> [https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_relativas\\_signos.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf) (fecha de última consulta: 24 Junio 2020).

<sup>39</sup> STG de 29 de Enero de 2019 (asunto T-336/17)

<sup>40</sup> Ley 32/1988, de 10 de Noviembre, de Marcas. BOE nº 272, de 12 de Noviembre de 1988.

<sup>41</sup> LLOBREGAT HURTADO, M.L.: *Temas de Propiedad Industrial*, Ed. La Ley, Madrid, 2002, pág. 437.



En relación con el objeto del trabajo resultan trascendentes los Artículos 6 y 7 relativos a las marcas y los nombres comerciales, concretamente en el apartado primero letra b, en los que a través de prácticamente la misma redacción, se establece que el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación, en un caso con la marca anterior y en otro con el nombre comercial anterior.

Así, a través de esta redacción desaparece por un lado la dificultad terminológica de la derogada ley de marcas en la que se interpretaba que el riesgo de confusión era el género y el riesgo de asociación era la especie<sup>42</sup>, y por otro se produce una adaptación terminológica a la normativa comunitaria con la que se pretende evitar los conflictos que pudieran producirse a la hora de calificar ciertos actos de confusión.

Queda claro de lo expuesto que una de las claves fundamentales del derecho marcario es la figura del riesgo de confusión, y es que este riesgo de confusión de una marca con otra anterior y de un nombre comercial con otro anterior, es un mecanismo que opera en diversos sectores del sistema marcario.

Así, una de las prohibiciones básicas a través de la cual se puede bloquear el acceso de una marca al registro consiste en la existencia de un riesgo de confusión<sup>43</sup>.

“En cuanto a las directrices que enmarcan el juicio de confusión” en nuestro país se encuentran en consonancia con la normativa europea, declarando el TS que la determinación del posible riesgo de confusión debe producirse teniendo en cuenta la “impresión de conjunto de los signos producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes”<sup>44</sup>.

Procederemos a continuación a precisar los elementos que son determinantes en la apreciación del riesgo de confusión en cada uno de los tipos de marcas.

Así, grosso modo podemos clasificar las marcas en tres categorías: las marcas denominativas; las marcas gráficas y las marcas mixtas

---

<sup>42</sup> *Ibidem*.

<sup>43</sup> DELGADO PEÑA, P.A: *op. cit.*, pág. 121.

<sup>44</sup> STS (Sala de lo Civil) de 28 de Junio de 2013 (rec. núm. 1749/2011)

En primer lugar en las marcas denominativas distinguimos:

- Las marcas denominativas simples, que son aquellas formadas por una sola palabra en las que para apreciar la confusión “se debe atender a la totalidad de los elementos que integran la denominación sin descomponer su unidad”. Fonéticamente hablando, en estas marcas se tiene que tener en cuenta la impresión auditiva global que se produce al escuchar la marca por parte del consumidor, sin descomponerla en cada una de las sílabas que la conforman.

- Las marcas denominativas complejas, que son aquellas formadas por más de una palabra, en la que nos encontramos normalmente con un elemento que es considerado como dominante, siendo este el que por su originalidad o su carácter llamativo el consumidor lo capta y retiene fácilmente en la memoria, y es éste el elemento que debemos atender primordialmente para apreciar la posible confusión.

En segundo lugar, las marcas gráficas. En este tipo de marca, debe tomarse en consideración primordialmente, el criterio de la visión de conjunto, esto es, “el impacto visual global que el signo produce en la mente de los consumidores”.

En tercer y último lugar, las marcas mixtas, que son aquellas compuestas por una denominación y por un elemento gráfico. En estas marcas hay que atender al elemento dominante, que normalmente estará constituido por el componente denominativo, para apreciar el posible riesgo de confusión<sup>45</sup>.

Resulta necesario en este punto hacer referencia a la relación que existe entre los derechos de exclusiva regulados por la LM y aquellos regulados por la LCD.

En este sentido, conforme a la sentencia del Tribunal supremo de 2014, en la relación entre ambas normas rige el denominado principio de complementariedad relativa<sup>46</sup>.

Este principio se debe desarrollar con arreglo a una serie de criterios, conforme a los cuales se determinarán en qué supuestos procede completar la protección ofrecida por la ley marcaria a través del sometimiento a la regulación establecida en la LCD. Estos criterios son:<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Disponible en

[https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos\\_relacionados/PDF/Prohibiciones\\_relativas\\_signos.pdf](https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf) (fecha de última consulta: 24 de junio de 2020).

<sup>46</sup> STS (Sala de lo Civil) de 11 de Marzo de 2014 (rec. núm. 607/2012).

<sup>47</sup> GARCÍA-CHAMÓN CERVERA. E: “La infracción marcaría y la competencia desleal”, 2016. Disponible en <http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/la->

Por una parte, no se deberá acudir a la LCD para enjuiciar actuaciones que se encuentren totalmente comprendidas en el ámbito de la LM, por lo que se deberá verificar si la “conducta presenta facetas de desvalor o efectos concurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaría”

Por otra parte, se aplicará lo dispuesto en la LCD cuando se trate de conductas que presenten una faceta distinta a la que se dispone en la regulación marcaría.

Por último, para aplicar de forma complementaria lo dispuesto en la LCD, se deberá atender a las circunstancias concretas del caso, cuando dicha aplicación complementaria no suponga una contradicción a lo dispuesto en la LM<sup>48</sup>.

De estos criterios expuestos se desprende la importancia de la forma en la que se redactan y describen las actuaciones constitutivas de competencia desleal en la demanda, pues en palabras del Tribunal Supremo, “la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual 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 vez”<sup>49</sup>.

Por último es necesario hacer referencia al riesgo de confusión en aquellos casos de marcas notoriamente conocidas o de renombre (Artículo 8 LM).

En este sentido resulta de gran trascendencia la sentencia del Tribunal Supremo en el Litigio entre Sociétés del Produits Nestlé SA y la ONCE por la inscripción de la marca “suelo de tu vida”. En esta sentencia el TS fija doctrina sobre la correcta interpretación del Artículo 8.1, entendiendo, en el mismo sentido que el TJUE, que la aplicación del artículo requiere que la semejanza entre las marcas suponga “una conexión entre los productos o servicios”, evocando con ello al consumidor medio a la existencia de un vínculo entre ambas marcas. Precisándose por tanto, la existencia de un cierto riesgo de

---

[infraccion-marcaria-y-la-competencia-desleal#](#) (fecha de última consulta 24 Junio de 2020)

<sup>48</sup> ATS (Sala de lo Civil) de 08 de Mayo de 2019 (rec. núm. 4074/2016).

<sup>49</sup> STS (Sala de lo Civil) de 17 de Octubre de 2012 (rec. núm. 586/2012).

asociación (aunque no se precisa que sea el mismo grado de riesgo que en el Artículo 6.1.b))<sup>50</sup>.

#### 4.2 Ley General De Publicidad

La publicidad es uno de los ámbitos en los que normalmente concurren los actos de competencia desleal frente a los consumidores, y así se dispone expresamente en la Directiva 2005/29/CEE en el considerando quinto, en el que se establece que “la Directiva aproxima las leyes de los Estados miembros sobre las prácticas comerciales desleales, incluida la publicidad desleal, que son directamente perjudiciales para los intereses de los consumidores y, por ende, indirectamente perjudiciales para los de los competidores legítimos”<sup>51</sup>.

Así, podemos afirmar conforme a lo expuesto en la directiva, que el control de la publicidad no es competencia exclusiva del Derecho de la Publicidad, pues no solo se pretende proteger el interés de los consumidores, sino indirectamente se protege el interés del resto de competidores.

De esta manera, tras más de veinte años en los que la Ley General de Publicidad fue la norma de referencia para regular la publicidad en nuestro país, en 1991 dejó de serlo, con la promulgación de la LCD, la cual reguló hasta 2009 de forma paralela, ciertos supuestos de publicidad desleal como la publicidad comparativa o la publicidad engañosa.

Esta regulación paralela daba lugar a ciertas situaciones de inseguridad jurídica, no solo porque un mismo acto pudiese ser calificado simultáneamente como un acto de competencia desleal y de publicidad ilícita, sino también porque para cada uno de esos actos se preveía un régimen de acciones distintas en cada texto normativo<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> STS (Sala de lo Contencioso) de 24 de Septiembre de 2018 (rec. núm. 5395/2017).

<sup>51</sup> Directiva 2005/29/CE del parlamento europeo y del consejo, de 11 de Mayo, de prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior. BOE nº149, de 11 de Junio de 2005 (en adelante DPCD).

<sup>52</sup> VILAJOANA ALEJANDRE, S.: *Las leyes de la publicidad. Límites jurídicos de la actividad publicitaria*, Ed. UOC, Barcelona, 2011, págs. 28 y 29.

Esta situación de inseguridad jurídica cambia en 2009 cuando se promulga 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 protección de los consumidores y usuarios.

Con esta ley se reforma el régimen sustantivo de la publicidad ilícita de forma que aunque en el texto normativo se sigue contemplando ciertos supuestos de publicidad ilícita, se remite para su regulación a lo dispuesto en la LCD<sup>53</sup> como se puede comprobar en el Artículo 3.e) de la Ley General de Publicidad que dispone que “ es ilícita la publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal”<sup>54</sup>.

De este artículo, es preciso hacer hincapié en primer término sobre la publicidad engañosa, entendiendo ésta como aquella que, a través de una acción u omisión, “induce o puede inducir a error a sus destinatarios, con dos posibles consecuencias: afectar al comportamiento económico del consumidor y perjudicar actual o potencialmente a un competidor.”<sup>55</sup>

En segundo, respecto a la publicidad desleal, es necesario aclarar que se entiende por tal, al no ser un término bien delimitado. Se incluyen así dentro de la publicidad desleal:

- La publicidad comparativa
- La publicidad deshonorante
- La explotación de la reputación ajena, que se produce por aquellos mensajes que inducen a confusiones por la utilización de signos distintivos de otras empresas o instituciones<sup>56</sup>.

Así, si bien es cierto que la LGP no regula como tal los actos de confusión en la publicidad si los prevé dentro de la categoría de la publicidad desleal, y por tanto los sanciona, aunque se remite a la LCD para su regulación específica.

---

<sup>53</sup> *ibidem*

<sup>54</sup> Artículo 3.e) Ley 34/1988 de 11 de Noviembre, General de Publicidad. BOE nº 274, de 15 de Noviembre de 1988. (en adelante LGP).

<sup>55</sup> DESANTES GUANTER, J.M.: “Ley general de publicidad y la legislación protectora de los consumidores” en *Revista Comunicación y sociedad = Communication & Society*, núm 1-2, 1991, págs. 8 y 9.

<sup>56</sup> DESANTES GUANTER, J.M.: *op. cit*

### 4.3 Ley De Competencia Desleal

La LCD de 1991 constituyó un avance fundamental para la regulación de la materia concurrencial, y así se ha demostrado a través la amplia aplicación a la que ha dado lugar<sup>57</sup>.

No obstante, esta ley sufrió en 2009 una amplia modificación, con motivo de la adaptación de la normativa nacional a la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales, en la que se consagra un planteamiento orientado a proteger principalmente a los consumidores y usuarios.

Sin embargo, si bien la Directiva se orienta a la protección de los consumidores y usuarios, en su preámbulo se establece que el fundamento que acredita su publicación no es otro que “el desarrollo de prácticas comerciales leales dentro del espacio sin fronteras interiores”<sup>58</sup>.

Es por ello por lo que la incorporación a la normativa nacional debe realizarse de la forma más próxima posible al texto de la Directiva.

Así, la reforma llevada a cabo 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, rompe con la unidad estructural dispuesta por la antigua LCD sobre los actos desleales, dividiéndolas en dos categorías: los actos de competencia desleal general, recogidos en el Capítulo II de la LCD y las prácticas comerciales desleales exclusivamente contra los consumidores, establecidos en el Capítulo III.

No obstante, esta división es más ficticia que real, puesto que no se puede afirmar que el capítulo II de la Ley tipifica únicamente “prácticas desleales cuyos destinatarios son exclusivamente empresarios o profesionales, no sólo porque el artículo 19 de la LCD dispone de forma expresa que tendrán la consideración de prácticas desleales con los consumidores las previstas en los artículos 4, 5, 7 y 8 LCD, sino también, de forma im-

---

<sup>57</sup> Disponible en <https://derechouned.com/libro/mercantil-li/2378-lcd-de-2009> (fecha de última actualización: 19 de Junio de 2019).

<sup>58</sup> Directiva 2005/29/CE del parlamento europeo y del consejo, de 11 de Mayo, de prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior. BOE nº149, de 11 de Junio de 2005 (en adelante DPCD).

plícita” podemos comprobar que varias de las conductas que se recogen en el capítulo II de la ley son prácticas desleales que se realizan frente a los consumidores, como por ejemplo los actos de confusión recogidos en el Artículo 6 LCD<sup>59</sup>.

A continuación, haremos una breve alusión a los Artículos 20 y 25 de la LCD en los que se recogen respectivamente las prácticas engañosas por confusión para los consumidores (“En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios<sup>60</sup>) y las prácticas engañosas por confusión (“Se reputa desleal por engañoso promocionar un bien o servicio similar al comercializado por un determinado empresario o profesional para inducir de manera deliberada al consumidor o usuario a creer que el bien o servicio procede de este empresario o profesional, no siendo cierto”<sup>61</sup>).

En estos artículos se regula de cierta manera los actos de confusión regulados previamente en el Artículo 6.

Esta duplicidad en la regulación, que se debe a la adaptación de nuestra ley a la normativa comunitaria, en lugar de aportar más transparencia y facilidad a la hora de identificar los actos, dificultan el entendimiento entre los actos de engaño o las prácticas engañosas y los actos de confusión, que hasta la reforma de la ley, eran conceptos que se distinguían con bastante nitidez. Siendo innecesario además la incorporación de los mismos ya que no contribuyen con elementos novedosos a regular el riesgo de confu-

---

<sup>59</sup> PATIÑO ALVES, B: “Actos de comparación e imitación como práctica engañosa”, 2015. Disponible en <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w2HcwIlkGKwJ:https://www.beatrizpatino.com/wp-content/uploads/2015/05/ACTOS-DE-COMPARACION%25C3%2593N-E-IMITACION%25C3%2593N-COMO-PR%25C3%2581CTICA-ENGA%25C3%2593IOSA.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es> Págs. 1 y 2.

<sup>60</sup> Artículo 20 Ley 31/1995 de 10 de Enero, de Competencia Desleal. BOE nº10, de 11 de Enero de 1991.

<sup>61</sup> Artículo 25 Ley 31/1995 de 10 de Enero, de Competencia Desleal. BOE nº10, de 11 de Enero de 1991.

sión, sino más bien califican los actos de confusión en ciertos casos como prácticas engañosas, cuando son dos categorías de actos desleales distintos<sup>62</sup>.

Centrándonos en el artículo 6 LCD, será considerado como desleal aquel “comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos”, “siendo el riesgo de asociación por parte de los consumidores suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”<sup>63</sup>. Así, la finalidad de esta norma es proteger al consumidor en la toma de decisiones puesto que la marca o los signos influyen a la hora de que éste tome la decisión de adquirir un producto.

Conforme a lo descrito en este artículo, la confusión considerada desleal es aquella que “guarda relación con los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos, la forma de presentación, los elementos que, en definitiva informan a los consumidores sobre cuál es el origen empresarial”<sup>64</sup>. Por lo tanto, el riesgo de confusión no se limita al nombre comercial sino que comprende también otros elementos entre los que podemos citar: los logotipos, embalaje, escaparate etc., pues tal y como se establece en la sentencia del “Caso Oreo” de 2015, es posible que se den supuestos en los que se emplean “denominaciones distintas y, sin embargo, debido a la semejanza de los envases, por su forma, dimensiones y combinación de colores, genere riesgo de confusión para el consumidor medio”<sup>65</sup>.

Así, son muchos y diversos los actos de confusión que puede realizar un competidor en el mercado, pudiendo agruparlos en las siguientes categorías:

- “Actos de confusión en relación a marcas no inscritas.
- Actos de confusión relativos a denominaciones sociales.
- Actos de confusión basados en la forma de presentación de los productos.
- Actos de confusión relacionados con la presentación de los establecimientos

---

<sup>62</sup> PATIÑO ALVES, B: *op. cit.*, Pág. 5

<sup>63</sup> Artículo 6 Ley 31/1995 de 10 de Enero, de Competencia Desleal. BOE nº10, de 11 de Enero de 1991.

<sup>64</sup> STS (Sala de lo Civil) de 17 de Mayo de 2017 (rec. núm. 2235/2014)

<sup>65</sup> STS (Sala de lo Civil) de 2 de Septiembre de 2015 (rec. núm. 2406/2013)



- Actos de confusión basados en la alusión falsa a relaciones jurídicas o comerciales inexistentes”<sup>66</sup>.

En cuanto a la función del Artículo 6 de la LCD, es la de “defender el buen funcionamiento competitivo mediante la represión de conductas que sean aptas para eliminar o reducir la autonomía del consumidor, colocado en la posición de tener que responder a las ofertas que recibe con una voluntad viciada por confusión -estricta y amplia-, esto es, por un error sobre la procedencia empresarial de los productos ofertados”<sup>67</sup> debido a la semejanza entre uno o varios elementos de ambos productos.

Los criterios para determinar la semejanza no son generales ni absolutos, debiendo atenderse por lo tanto las diversas circunstancias de cada caso concreto<sup>68</sup>.

El acto de confusión así entendido presenta las siguientes características:

- Primero, se trata de un acto de concurrencia, esto es, un acto que se realiza en el mercado con fines concurrenciales, pues si el acto no tiene trascendencia externa no afectando a terceras personas, ni teniendo como finalidad promover la difusión en el mercado de las prestaciones, quedará al margen de la LCD<sup>69</sup>.

- Segundo, el Artículo 6 de la LCD, “tiene por objeto las creaciones formales lanzadas al mercado, esto es, los instrumentos o medios que llevan hasta el consumidor información sobre la actividad, las prestaciones o los establecimientos de otro participante en aquel ámbito”<sup>70</sup>.

---

<sup>66</sup> CARRIÓN GARCÍA DE PRADA F.J.: “Los actos de confusión e imitación en la nueva ley de competencia desleal” en *Revista Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia y sociedad*”, núm. 58 Extraordinario, 2010, págs. 120 y 121.

<sup>67</sup> STS (Sala de lo Civil) de 29 de Junio de 2010 (rec. núm. 871/2006)

<sup>68</sup> STS (Sala de lo Contencioso) de 23 de Marzo de 2009 (rec. núm. 5768/2007)

<sup>69</sup> Sentencia Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sección 2) de 7 de Noviembre de 2013 (rec. núm. 45/2013)

<sup>70</sup> STS (sala de lo Civil) de 11 de Febrero de 2011 (rec. núm. 1735/2007)

- Tercero, el acto debe generar "confundibilidad" entendiendo esta como posibilidad de que exista riesgo de asociación por parte del consumidor a la hora de escoger un producto o servicio.
  
- Cuarto, el acto de confusión tiene un contenido presuntivo. Esto es, el mero riesgo de confusión es calificado como un acto de competencia desleal, sin que sea preciso recurrir a los comportamientos comerciales, la buena fe o los buenos usos mercantiles.
  
- Quinto, el carácter objetivo de la prohibición de los actos de confusión, pues a la hora de apreciarlo no se tiene en cuenta la intencionalidad con la que se realizó, únicamente el comportamiento exterior.
  
- Por último, no es necesario que se produzca un perjuicio efectivo para que exista un acto de confusión, no siendo necesario siquiera que se demuestre la existencia de confusión por parte de los consumidores y usuarios, basta que sea posible que se produzca<sup>71</sup>.

Nos encontramos con dos clases de actos de confusión en el Artículo 6 de la LCD: la confusión en sentido estricto y la confusión en sentido amplio:

La confusión en sentido estricto, se divide a su vez en dos nociones, la inmediata, que es cuando el consumidor confunde el origen empresarial de los distintos signos entendiéndolos que provienen del mismo origen y, la mediata, que se da cuando el consumidor aprecia las diferencias entre los signos pero los asocia, entendiéndolos que tienen un mismo origen empresarial.

La confusión en sentido amplio (o asociación) por su parte, se da cuando el consumidor distingue los signos y los asocia con diferente origen empresarial, pero debido a la similitud de los mismos, entiende que entre ambos existe algún vínculo económico, por ejemplo que pertenecen al mismo grupo empresarial.

Lo más frecuente, es que en la práctica se dé la confusión en sentido amplio, salvo ciertas situaciones en las que el signo distintivo es muy conocido y por lo tanto haya adqui-

---

<sup>71</sup> Sentencia Audiencia Provincial de Ciudad Real (Sección 2) de 7 de Noviembre de 2013 (rec. núm. 45/2013)

rido una especial singularidad competitiva en el mercado, esto es, cuando se trata de signos notorios o renombrados<sup>72</sup>.

A continuación, resulta necesario incidir el contenido del riesgo de confusión, pues según el Tribunal Supremo, tiene un contenido no sólo fáctico, sino también jurídico. “El primero queda reservado al recurso extraordinario por infracción procesal. El segundo, en cuanto concepto jurídico indeterminado, necesitado de una correcta calificación en cada caso, es revisable en casación. Esta revisión consiste en una valoración de la razonabilidad del juicio del juzgador a quo, en lo que se viene denominando criterio de buen sentido, pero también se extiende a verificar si se han observado las pautas adecuadas a las circunstancias de cada caso a fin de mantener un criterio uniforme en la aplicación de la normativa legal”<sup>73</sup>.

En cuanto al “riesgo de asociación” que se recoge en el párrafo segundo del Artículo 6, y que tradicionalmente “ha sido incluido mayoritariamente dentro del riesgo de confusión en sentido amplio”<sup>74</sup>, para que se dé “es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino (regla "a minori ad maius").

Para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de la instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada mediante la apreciación de error en la valoración probatoria, y el juicio jurídico sobre la aplicación del concepto jurídico indeterminado a los hechos fijados resulte razonable y coherente”<sup>75</sup>.

Haciendo alusión al aspecto subjetivo, queda claro que es distinto un público potencial que esté constituido por un consumidor medio, que un público integrado por clientes

---

<sup>72</sup> LLOBREGAT HURTADO, M.L.: *op. cit.*, págs. 85 y 438.

<sup>73</sup> STS (Sala de lo Civil) de 29 de Junio de 2010 (rec. núm. 871/2006)

<sup>74</sup> GALÁN CORONA, E. Y CARBAJO CASCÓN, F.: *Marcas y distribución comercial*, Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011, Pág. 286.

<sup>75</sup> STS (Sala de lo Civil) de 12 de Junio de 2007 (rec. núm. 2253/2000)

expertos en relación a los artículos ofrecidos, debiendo tenerse en cuenta uno u otro supuesto.

## 5. Los presupuestos de los actos de confusión

### 5.1 Acción desleal

La regulación de los actos de confusión presenta como nota esencial la presunción de deslealtad<sup>76</sup>, ya que la claridad y transparencia del comportamiento en el mercado son los elementos opuestos a los que deben concurrir para que un acto sea considerado como desleal<sup>77</sup>.

En cuanto a la descripción de la acción desleal, el Artículo 6 de la LCD se centra más en el efecto que se produce con el acto desleal de la confusión que a su causa, esto es a la acción, que describe de forma genérica (todo comportamiento)<sup>78</sup> lo que produce una gran indeterminación, debiendo definirse la conducta por el operador de justicia, que establecerá los límites para que una conducta se pueda acomodar a la prohibición<sup>79</sup>.

En este sentido, la jurisprudencia española, concretamente la SAP de Barcelona de 11 de Junio de 2003, considera que la acción puede ser positiva, esto es, una acción de imitación o apropiación que se realiza a través de diversas técnicas con las que se pretende provocar estímulos sensoriales, u omisiva cuando por ejemplo se incumple la obligación de diferenciar como se presenta el producto”.

### 5.2 Idoneidad de la conducta para provocar la confusión

---

<sup>76</sup> ALONSO SOTO, R., “Derecho de la Competencia II” en AA. VV. (MENÉNDEZ, A. Y ROJO, A., Coord.): *Lecciones de Derecho Mercantil*, Volumen I, Ed. Thomson Reuters, Madrid, 2015, pág. 331

<sup>77</sup> BARONA VILAR, S.: *Competencia desleal (2ª Ed.)*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 40

<sup>78</sup> GARCÍA PEREZ, R.: *Ley de Competencia Desleal*. Ed. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008, pág. 164

<sup>79</sup> DELGADO PEÑA, P.A: *op. cit.*, pág. 174

La idoneidad de la conducta para provocar confusión implica que no es necesario “que se provoque el efecto de la confusión con la procedencia de la prestación para que nazca el acto concurrencia”<sup>80</sup>, siendo necesario únicamente que la actuación sea suficiente para causar confusión en el consumidor desde un punto de vista de un juicio objetivo<sup>81</sup>.

Así pues, en ningún apartado del Artículo 6 de la LCD se exige que el autor del acto tenga la finalidad de confundir como elemento subjetivo<sup>82</sup>.

### 5.3 Implantación suficiente en el mercado

Como último presupuesto de los actos de confusión, nos encontramos con la implantación suficiente en el mercado.

En palabras del Tribunal Supremo, “como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento”<sup>83</sup>.

### 5.4 Diferencia con los actos de imitación

Resulta necesario precisar la relación/distinción del acto de confusión con el acto de imitación recogido en el Artículo 11, por tratarse de figuras similares que en ocasiones se confunden.

Los actos de imitación del Artículo 11 de la LCD se recogen de la siguiente manera en la ley: “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. 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

---

<sup>80</sup> STS (Sala de lo Civil) de 22 de Enero de 2020 (rec. núm. 4465/2017)

<sup>81</sup> CARRIÓN GARCÍA DE PRADA F.J.: *op. cit.*, pág. 114

<sup>82</sup> *Ibidem.*

<sup>83</sup> STS (Sala de lo Civil) de 11 de Marzo de 2014 (rec. núm. 607/2012)

inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica”<sup>84</sup>.

Es preciso señalar previamente a analizar la distinción entre estos actos, que los específicos tipos, relativos a concretos actos de competencia desleal, “no son compartimentos estancos sino que, por el contrario, se encuentran estrechamente interrelacionados entre sí”,<sup>85</sup> por lo que se puede decir en relación a los actos de confusión e imitación, que “todo acto de confusión presupone inevitablemente un acto de imitación y se imita en ocasiones con la finalidad de confundir”<sup>86</sup>.

Así, si bien es cierto la estrecha relación que une a estas dos figuras, podemos distinguir varias diferencias entre ambas:

1. Los actos de confusión del artículo 6 vienen referidos a las creaciones formales y mientras que los actos de “imitación de las prestaciones ajenas” del artículo 11 se circunscriben a las creaciones materiales<sup>87</sup>.

Esta es la tesis que sigue la mayoría de la jurisprudencia, pero resulta interesante la opinión dada al respecto por el Profesor Otero Lastres, quien discrepa de la misma, entendiendo que en el Artículo 11 de la LCD no solo se menciona el término prestaciones, sino que también se hace alusión a las iniciativas empresariales o profesionales, por lo que según su opinión, no es cierto que en el texto normativo se establezca la distinción entre signos distintivos y creaciones formales, sino que ambos artículos pueden aplicarse a uno u otro.

Esta tesis del Profesor Otero “ha sido suscrita también por la Audiencia Provincial de Asturias que calificó como acto de imitación la utilización por parte de un empresario del logotipo de BMW en su establecimiento”<sup>88</sup>.

---

<sup>84</sup> Artículo 11 Ley 31/1995 de 10 de Enero, de Competencia Desleal. BOE nº10, de 11 de Enero de 1991.

<sup>85</sup> GONZÁLEZ-BUENO, C: *Marcas notorias y renombradas en la ley y la jurisprudencia*, Ed. La Ley, Madrid, 2005, pág. 325

<sup>86</sup> *Ibidem*

<sup>87</sup> STS (Sala de lo Civil) de 22 de Junio de 2011 (rec. núm. 965/2008)

<sup>88</sup> PATIÑO ALVES, B.: *op. cit.*, págs. 17 y 18

2. En cuanto al contenido, los actos de confusión son normas prohibitivas pues en el Artículo 6 LCD se reputa como desleal cualquier comportamiento que pueda dar lugar a confusión. Por el contrario, los actos de imitación son normas declarativas ya que el Artículo 11 LCD no considera desleal la imitación en todos los casos, y así lo establece en su apartado 1º de acuerdo con el cuál la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre.

## 6. Conclusión

De toda la normativa estudiada durante este trabajo se puede desprender una conclusión clara: nuestra normativa estatal en materia de competencia desleal, concretamente en relación con los de actos de confusión está en plena consonancia con la normativa europea e internacional. Ahora bien, esta armonización no puede decirse que se haya hecho de manera satisfactoria en todos los casos.

Por un lado, y comenzando con la ley de Marcas, de lo expuesto anteriormente, queda claro que su redacción es plenamente compatible con la legislación internacional y con la interpretación de la misma, no produciendo la adaptación problema alguno en nuestro ordenamiento jurídico interno a la hora de calificar los actos de confusión.

No es posible decir lo mismo de la reforma realizada en 2009 de la ley general de publicidad y de la ley de competencia desleal.

Por un lado, con la nueva ley general de publicidad, si bien se elimina la antigua problemática de doble sanción de la publicidad ilícita y por lo tanto de los actos de confusión que atañen a la publicidad, al remitirse esta ley en bloque a lo regulado en la ley de competencia desleal, lo cierto es que crea una cierta problemática en sentido terminológico, pues en la Ley General de Publicidad se castiga la publicidad ilícita dentro de la cual engloba la publicidad desleal y la publicidad engañosa, pero no se especifica en ninguna de las dos leyes (LGP y LCD) la definición de ninguno de los tipos de publicidad produciendo un juego de remisiones recíprocas entre ambas leyes.

Ante esto, la jurisprudencia del Tribunal supremo ha ayudado a la calificación, estableciéndose que la publicidad desleal es aquella publicidad que se ve afectada por los actos

de competencia desleal recogidos en la LCD (dentro de los cuáles se encuadran los actos de confusión), mientras que la publicidad engañosa es aquella que se refiere a lo establecido en el Artículo 5 de la LCD.<sup>89</sup>

No obstante la problemática principal de la adaptación de nuestra legislación en materia de actos de confusión se produce con la ley de competencia desleal, pues con ella se añaden los artículos 20 y 25 sobre prácticas engañosas por confusión para estar en consonancia con la normativa europea, manteniendo a la vez los actos de confusión de la antigua ley recogidos en el artículo 6.

Así con esta adaptación, más que aportar transparencia a la norma lo que hace es complicar la calificación de los actos de confusión y los actos de engaño que antes de la reforma se diferenciaban claramente.

## 7. Bibliografía

- ALONSO SOTO, R., “Derecho de la Competencia II” en AA. VV. (MENÉNDEZ, A. Y ROJO, A., Coor.): *Lecciones de Derecho Mercantil*, Volumen I, Ed. Thomson Reuters, Madrid, 2015, pág. 331
- BARONA VILAR, S.: *Competencia desleal (2º Ed.)*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1999.
- CARRIÓN GARCÍA DE PRADA F.J.: “Los actos de confusión e imitación en la nueva ley de competencia desleal” en *Revista Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia y sociedad*”, núm. 58 Extraordinario, 2010, págs. 120 y 121
- DELGADO PEÑA, P.A.: “Análisis del acto de confusión generador de competencia desleal y su conexión con los signos distintivos a la luz del ordenamiento jurídico colombiano y español”, 2019. Disponible [https://earchvo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28388/tesis\\_pabloandres\\_delgado\\_peña\\_2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://earchvo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/28388/tesis_pabloandres_delgado_peña_2019.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

---

<sup>89</sup> STS (Sala de lo Civil) de 11 de Julio de 2018 (Rec. núm. 2027/2015)



- DESANTES GUANTER, J.M.: “Ley general de publicidad y la legislación protectora de los consumidores” en *Revista Comunicación y sociedad = Communication & Society*, núm 1-2, 1991, págs. 8 y 9.
- GALÁN CORONA, E. Y CARBAJO CASCÓN, F.: *Marcas y distribución comercial*, Ed. Universidad de Salamanca, Salamanca, 2011.
- GARCÍA-CHAMÓN CERVERA. E: “La infracción marcaría y la competencia desleal”, 2016. Disponible en <http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/la-infraccion-marcaria-y-la-competencia-desleal#>
- GARCÍA GALINDO, F: “Competencia Desleal” en *Revista Cont4bl3*, núm. 35, 2010, pág.1.
- GARCÍA PEREZ, R.: *Ley de Competencia Desleal*. Ed. Thomson-Aranzadi, Navarra, 2008.
- GONZÁLEZ-BUENO, C: *Marcas notorias y renombradas en la ley y la jurisprudencia*, Ed. La Ley, Madrid, 2005
- LLOBREGAT HURTADO, M.L.: *Temas de Propiedad Industrial*, Ed. La Ley, Madrid, 2002
- MASSAGUER, J: “La transposición al derecho español de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales”. *Informe del grupo de trabajo constituido en el seno la asociación española de defensa de la competencia*, 2013, pág. 8.
- MASSAGUER, J: “la acción de competencia desleal en el derecho español” en *THEMIS, revista de derecho*, núm. 36, 1997, pág. 1.
- OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI: “Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal”, *artículos y notas presentadas por la Oficina In-*

*ternacional de la OMPI*, 1996. Disponible en

[https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/832/wipo\\_pub\\_832.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/832/wipo_pub_832.pdf)

- OTAMENDI, J: “La competencia desleal” en *Revista Jurídica de la Universidad de Palermo*, núm. 2, 1998, pág. 1.
- PATIÑO ALVES, B: “Actos de comparación e imitación como práctica engañosa”, 2015. Disponible en <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w2HcwIlkGKwJ:https://www.beatrizpatino.com/wp-content/uploads/2015/05/ACTOS-DE-COMPARACI%25C3%2593N-E-IMITACI%25C3%2593N-COMO-PR%25C3%2581CTICA-ENGA%25C3%2591OSA.pdf+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es>
- RUIZ VELASCO Y DEL VALLE, A: *Manual de derecho mercantil*, Ed. Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2007.
- TORRUBIA CHALMETA.: “La infracción del derecho de marca en Internet” en *revista de internet, derecho y política = revista d’internet, dret i politica*. nº9, 2009, págs. 2 y 3.
- VILAJOANA ALEJANDRE, S.: *Las leyes de la publicidad. Límites jurídicos de la actividad publicitaria*, Ed. UOC, Barcelona, 2011.