



TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Derecho

Facultad de Derecho

Universidad de La Laguna

Curso 2021/2022

Convocatoria: Septiembre

LIBERTAD DE IMITACIÓN O DESLEALTAD DE LA CONDUCTA

FREE IMITATION OR UNFAIR CONDUCT

Jennifer Nodarse Molina

Tutorizado por la profesora Irene Navarro Frías

Departamento: Derecho Público y Privado Especial y Derecho de la Empresa

Área de conocimiento: Derecho Mercantil

ABSTRACT

The purpose of this Final Degree Project is to study the acts of imitation regulated in article 11 of the Unfair Competition Law. Our main objective is to delimit the fairness and unfairness of the conduct, under the protection of what the law promotes, the free imitability of services. Unfairness will be determined by the concurrence of the exceptions foreseen, such as: exclusive rights, risk of association, undue advantage of the effort of others or systematic imitation that prevents the competitor from gaining a foothold in the market, also known as obstructionist competition.

Key Words: imitation, unfair competition, association, undue advantage of the effort of others, systematic imitation, exclusive rights, confusion, industrial design, competitive singularity.

RESUMEN
<p>Este Trabajo de Fin de Grado tiene como finalidad abordar el estudio de los actos de imitación regulados en el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal. Nuestro objetivo principal consiste en deslindar la lealtad y deslealtad de la conducta, al amparo de lo que la ley promueve, la libre imitabilidad de prestaciones. La deslealtad vendrá determinada por la concurrencia de las excepciones previstas, tales como; derechos de exclusiva, riesgo de asociación, aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno o imitación sistemática que impida el afianzamiento del competidor en el mercado, también conocida como competencia obstruccionista.</p> <p>Palabras clave: imitación, competencia desleal, asociación, aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, imitación sistemática, derechos de exclusiva, confusión, diseño industrial, singularidad competitiva.</p>

ABREVIATURAS

Art.	artículo
Arts.	artículos
CE	Constitución Española
LCD	Ley de Competencia desleal 3/1991 de 10 de enero
LM	Ley de Marcas
LP	Ley de Patentes
BOE	Boletín Oficial del Estado
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
RAE	Real Academia Española
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TS	Tribunal Supremo

ÍNDICE

ABREVIATURAS	4
I. INTRODUCCIÓN.....	8
1. Elección del tema y justificación.....	8
2. Metodología.....	10
II. LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL.....	11
1. Origen de la ley, aplicación objetiva y subjetiva.....	11
2. Cláusula general de la buena fe objetiva.....	14
III. ACTOS DE IMITACIÓN EN LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL.....	15
1. Los actos de imitación.....	16
2. Creaciones formales y creaciones materiales, deslinde de los artículos 6 y 11 de la ley	17
3. El principio de libre imitabilidad.....	19
4. Los derechos de exclusiva. Breve referencia a la propiedad industrial e intelectual.....	20
IV. DESLEALTAD DE LA IMITACIÓN.....	24
1. Singularidad Competitiva.....	24
2. Aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.....	28
3. Imitación sistemática.....	34
4. Imitación que genera riesgo de asociación.....	35
V. CONCLUSIONES.....	37
VI. BIBLIOGRAFÍA.....	39

Herman Melville: *“Es mejor fracasar en la originalidad que tener éxito en la imitación”*

I. INTRODUCCIÓN

1. ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN

A lo largo de los estudios del Grado en Derecho se aprende a realizar una interpretación de la ley, siendo nuestra labor como juristas comprender lo que dispone un texto legal, sirviéndonos a su vez de la jurisprudencia que el Código Civil proclama como complemento del ordenamiento jurídico. El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado es analizar la imitación desleal regulada en el artículo 11 de la Ley 3/1991 de 10 de enero que regula la Competencia Desleal, pero no solo desde una perspectiva del derecho positivo, para la que nos servirá de base la citada ley, sino desde la interpretación dada por nuestros tribunales para poder apreciar la deslealtad de esta conducta. En un primer momento nuestro interés surge en querer comprender qué protección tiene un empresario en el mercado cuando lleva a cabo una determinada creación. A medida que avanzamos en el trabajo veremos cómo la Ley de Competencia Desleal ofrece una protección bastante limitada en materia de imitación siendo una práctica que más que reprimirla la ley tiende a liberalizarla. Por lo que se refiere al mundo de moda, al que haremos especial referencia en este trabajo, la única máxima que rige actualmente es “el cambio” lo que buscan las empresas es diferenciarse, por ello es tan importante proteger una prestación o iniciativa empresarial con el objetivo de evitar injerencias, pero siempre respetando el principio que se proclama en nuestro derecho, la libre imitabilidad de prestaciones empresariales o profesionales ajenas, amparada en el principio constitucional de libre competencia.

Los actos de imitación se regulan en el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal estableciendo; en primer lugar, la libertad de imitación y en segundo

lugar las excepciones a este principio: los derechos de exclusiva, el riesgo de asociación, el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y la imitación sistemática que trataremos a lo largo del desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado. Se enuncia de la siguiente forma:

“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.

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”

2. METODOLOGÍA

Tras el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado hemos llegado a la conclusión de que para poder adentrarnos en exponer el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal y ver cuáles son los problemas que se dilucidan en su aplicación práctica debemos antes analizar una serie de conceptos, es por ello que hemos estructurado el trabajo en cuatro bloques:

1. Primero hemos llevado a cabo una introducción a la Ley de Competencia Desleal con especial referencia a su origen y la cláusula general de buena fe objetiva.
2. En un segundo bloque nos adentramos en el estudio del artículo 11 LCD haciendo referencia a los actos de imitación, las creaciones formales y materiales, el principio de libre imitabilidad de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas y por último los derechos de exclusiva.
3. En el tercer bloque se analiza la deslealtad de la imitación desde el punto de vista jurisprudencial. Analizamos los conceptos previstos en el artículo 11 LCD con las conclusiones principales que hemos extraído de la doctrina. Más allá de comprender la ley es importante saber cuál es la interpretación que dan los tribunales a estos preceptos en la aplicación práctica, para ello haremos referencia a varias sentencias que tomaremos como ejemplo.

4. Por último y tras el desarrollo del trabajo, llegamos a una serie de conclusiones sobre la regulación del artículo 11 en la LCD, así como de las posibles modificaciones que deberían llevarse a cabo para que el precepto tenga una mayor claridad, siendo la función de los jueces la interpretación y aplicación práctica de la ley, pero no la función de legislar.

II. LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

1. ORIGEN DE LA LEY, APLICACIÓN OBJETIVA Y SUBJETIVA

“La competencia desleal es un comportamiento que resulta objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe¹”. En nuestro ordenamiento jurídico la ley que regula la Competencia Desleal es la Ley 3/1991, de 10 de enero, de ahora en adelante LCD. Esta ley surge en el marco de un sistema de economía de mercado basado en la libre competencia, sin barreras para la aparición de nuevas empresas implica que los sujetos que actúan en el tráfico jurídico deben seguir las mismas reglas del juego, siendo los empresarios los que deben esforzarse para diferenciarse entre sus competidores².

El liberalismo económico que surge de la Revolución Francesa trae consigo la regulación de la competencia desleal, como consecuencia del derecho a participar en el mercado y por ende a competir. Se impide que los empresarios se pongan de acuerdo para reprimir la competencia en su beneficio propio y en perjuicio de los demás competidores³, no se fomenta la figura del “monopolio”, no obstante, que no se fomente no implica que esté proscrita.

¹ Art 4 de la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal

² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A.: “Protección de la libre competencia”, en AA. VV (BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. Dir.): *Apuntes de Derecho Mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*, 22ª, ed., Ed. Aranzadi, Pamplona, 2022, pág. 278

³ *Idem*, pág. 279.

Se protegen tanto intereses públicos como privados, por un lado, de las empresas que compiten en el mercado, por otro lado, de los propios consumidores que en el participan. La legislación española a su vez consagra esta protección de la libre competencia al nivel más alto, a nivel constitucional ya que en su artículo 38 reconoce la libertad de empresa. Al proclamarse la ‘‘libre competencia’’ restringirla iría en contra de la economía de mercado:

*‘‘Se reconoce la **libertad de empresa** en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación⁴’’.*

Tras la trasposición de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento y del Consejo, de 11 de mayo de 2005 sobre prácticas comerciales desleales surgieron normas importantes en virtud de las cuales hay actos que son considerados desleales debido a que perjudican no solo a los empresarios (como se preveía anteriormente) sino también a los consumidores y usuarios. La LCD fue profundamente modificada en 2009 por la Ley 29/2009 de 30 de diciembre que introdujo cambios motivados por la directiva⁵, pretendiendo no solo la protección del empresario sino de todo el funcionamiento competitivo del mercado. Hay que obligar a competir a los empresarios, pero no debe permitirse que utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo⁶, es decir, no debe permitirse que se lleven a cabo actos

⁴ Artículo 38 Constitución Española 1978

⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A, op.cit pág. 350

⁶ *Idem*, pág. 352

que coloquen a un empresario en una posición ventajosa respecto a su competencia, por conductas calificadas como “desleales”, por ende, la legislación sobre competencia desleal *“tiene como finalidad proteger el correcto funcionamiento del mercado, pues pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que en él se practican”*⁷. El mercado es un mecanismo que permite a los particulares la persecución de sus fines particulares, sin mercados el Estado tendría que fijar los precios y la función principal de la competencia es *“descubrir quién puede cubrir una necesidad social a menor coste”*⁸.

Por último, señalamos que la Ley de Competencia Desleal regula en el artículo 2 un criterio objetivo y en el artículo 3 un criterio subjetivo ambos relativos a la aplicación de la ley. Nos preguntamos; ¿En qué casos se aplica la ley? y ¿a qué sujetos resulta aplicable? En el preámbulo de la LCD se establece que para que exista un acto de competencia desleal basta con que el acto se realice en el mercado, con trascendencia externa y con “fines concurrenciales”, que tenga como finalidad promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. Este sería el criterio objetivo que se define en el artículo 2 LCD. Por otro lado, no es necesario que el acto lo realicen empresarios, puede tratarse de profesionales liberales y tampoco debe mediar entre ellos una relación de competencia, este sería el criterio subjetivo previsto en el artículo 3 LCD.

Como veremos más adelante habrá algunos casos en los que será necesario para poder apreciar la deslealtad de la conducta que entre los competidores

⁷ STS de 28 de octubre de 2014 (RJ 2014, 6749).

⁸ ALFARO ÁGUILA REAL, J.: *La libertad de competencia y el Derecho de la Competencia*, Almacén de Derecho, 2017

medie una relación de competencia, por ejemplo, en el caso de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno tiene que existir una relación de competencia entre la prestación imitada y la imitación.

En definitiva, el objetivo principal de la ley es la protección de la competencia en interés de todos los sujetos que participan en el mercado, no solo desde el prisma corporativista como se regulaba antes de la reforma sino con una visión global que incluya a los consumidores y usuarios que, en definitiva, son los sujetos afectados por las malas prácticas de los empresarios ya que son la parte débil en la relación jurídica.

2. CLÁUSULA GENERAL DE LA BUENA FE OBJETIVA

Introducimos el concepto de la buena fe que se regula en el artículo 4 LCD como cláusula general prohibitiva. La definición de competencia desleal resalta que es aquel comportamiento contrario a las exigencias de la buena fe llevándonos a la siguiente cuestión: ¿Qué es la buena fe?

La buena fe objetiva es inspirada por el derecho suizo, en su redacción original no se refería a la buena fe objetiva sino a los actos contrarios a:

“las buenas costumbres, los usos honestos o las normas de corrección en materia comercial o industrial”.

En esta regulación los únicos sujetos protegidos eran los empresarios. Se regulaba así en el artículo 10 bis.2 del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial. Su carácter corporativista se dirigía únicamente a las empresas y como no podía tenerse únicamente en cuenta el

criterio de los empresarios sino también de los otros sujetos protegidos, se transformó en el concepto actual de buena fe objetiva que se regula en el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal, estableciendo que: *‘‘Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe’’*. Pretendiendo proteger no solo a las empresas sino a los consumidores y usuarios, así como al interés público⁹.

Al tratarse de un concepto jurídico indeterminado puede variar de contenido para hacer frente a los cambios sociales. La buena fe objetiva hace referencia a que todos los que actúen en el mercado tendrán una conducta correcta, *‘‘la buena fe objetiva exige un comportamiento justo y honrado conforme a los valores de la moral, honestidad y lealtad¹⁰’’*. No requiere que el acto se realice desde un punto de vista subjetivo con determinada intención sino simplemente que se lleve a cabo el comportamiento, ello a su vez no impide reconocer que la mayoría de los actos de competencia desleal se realizan con mala fe subjetiva¹¹.

III. ACTOS DE IMITACIÓN EN LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

A continuación, llevaremos a cabo una serie de definiciones que nos resultan relevantes para comprender los conceptos más importantes que son objeto de estudio.

⁹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A, op.cit, pág. 365.

¹⁰ STS 25 de julio del 2000 (RJ 2000, 6196).

¹¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A, op.cit, pág. 367.

1. LOS ACTOS DE IMITACIÓN

La palabra imitación proviene del latín ‘imitatio’ que significa "acción y efecto de copiar el comportamiento de otro". El origen etimológico de la palabra es ‘Acción y efecto de imitar’ u ‘objeto que imita o copia a otro, normalmente más valioso’¹². Pero la imitación prevista en el artículo 11 LCD supone ir más allá de la simple definición que establece la RAE.

En un primer momento podemos pensar que expresiones tales como ‘plagio¹³’, ‘falsificación¹⁴’ o ‘copia’ pueden usarse en la vida cotidiana como sinónimo de imitación. Sin embargo, ellas no tienen cabida en el artículo 11 desde un punto de vista estrictamente jurídico¹⁵. Sin ir más lejos la falsificación es un ilícito penal mientras que la imitación que aquí estudiamos es una conducta permitida por la legislación mercantil, en consecuencia, no deben usarse indistintamente para hacer referencia a lo mismo. En la imitación se toma como referencia un objeto, el imitado, para crear un nuevo objeto, la imitación, guardando un parecido con el objeto inicial lo que no implica que sea idéntico.

La LCD valora la imitación de forma positiva, estableciendo algunos límites que estudiaremos más adelante. La imitación es necesaria, siendo: *‘La imitación de lo bueno que permite el perfeccionamiento de lo bueno a mejor,*

¹² REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, disponible en <https://dle.rae.es/imitación> (accedido el 12 de junio de 2022).

¹³ Plagio: ‘*Delito que consiste en publicar como propias, obras ajenas o fragmentos de ellas*’ Disponible en <http://www.encyclopedia-juridica.com/d/plagio/plagio.htm>

¹⁴ Falsificación: ‘*Adulteración, corrupción, cambio o imitación para perjudicar a otro u obtener ilícito provecho*’.

Disponible en <http://www.encyclopedia-juridica.com/d/falsificación/falsificación.htm>

¹⁵ PORTELLANO DIEZ P.: *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, Ed. Civitas, Madrid, 1995, pág. 29.

del mismo modo que la educación misma se basa en imitar algo que otro enseña para que los educandos, a partir de ahí, sean capaces de superar lo que el educador les enseñó¹⁶''. Partimos de la base de que en un sistema basado en la economía de mercado debe fomentarse la imitación.

Por otro lado, la Ley de Competencia Desleal establece que si lo que imitamos es la presentación del producto estaríamos ante un acto tipificado en el artículo 6 referente a los actos de confusión, en cambio si lo que imitamos es la creación material resultará de aplicación el artículo 11 LCD¹⁷. Esto es importante porque nos sirve para ver el alcance del concepto. Así llegamos a la siguiente cuestión: ¿qué es una creación formal? y ¿qué es una creación material?

2. CREACIONES FORMALES Y CREACIONES MATERIALES. DESLINDE DE LOS ARTÍCULOS 6 Y 11 DE LA LEY.

Los actos de imitación se regulan exclusivamente en el artículo 11 LCD, no obstante, resulta preciso deslindarlos de los actos de confusión del artículo 6 del mismo cuerpo legal ya que ambos son invocados en multitud de sentencias. Las creaciones formales y las creaciones materiales reciben juicios muy distintos ya que en principio la imitación de una creación material es leal y la de una creación formal es desleal¹⁸.

- Creación formal (artículo 6 LCD): es la forma de presentación del producto en el mercado que se constituye por: los signos distintivos, el

¹⁶ *Idem*, pág. 45.

¹⁷ STS 12 de junio de 2007 (RJ 2007, 3721).

¹⁸ PORTELLANO DIEZ, P, op.cit pág. 34

envase en que se presenta, decoración, establecimiento, etc. Su función es diferenciar las ofertas que se introducen en el mercado¹⁹. Su imitación lleva al consumidor a confundir el origen empresarial y a la toma de decisiones con una conciencia viciada.

En relación con el riesgo de confusión del artículo 6, la jurisprudencia afirma que el empleo de denominaciones con fuerza distintiva elimina la existencia de cualquier confusión desleal (artículo 6 LCD), si los productos están perfectamente identificados con sus respectivas marcas el consumidor medio a pesar de las semejanzas no caerá en el riesgo de confundir su procedencia empresarial²⁰.

- Creación material (artículo 11 LCD): es la propia prestación en sí. Responden a una necesidad técnica o estética, mejoran la satisfacción de una necesidad o de un gusto del consumidor²¹.

Por ende, un acto de imitación del artículo 11 LCD no implica la imitación de una marca (signo distintivo) ya que esto forma parte de la creación formal. Es la imitación de la prestación en su conjunto que responde a las necesidades del consumidor. Sobre la creación material inciden las características o prestaciones de un producto que afecte a sus elementos esenciales y no accidentales o accesorios que le otorgan lo que la doctrina denomina singularidad competitiva²².

¹⁹ *Idem*, pág. 33

²⁰ STS 450/2015, 2 de septiembre (nº rec. 2406/2013)

²¹ *Idem*, pág. 33

²² ESPINILLA YAGÜE, J.L; Los actos de imitación en la Ley de Competencia Desleal (disponible en: <https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/los-actos-de->

3. EL PRINCIPIO DE LIBRE IMITABILIDAD

En la mayor parte de economías avanzadas prima el principio de libre imitabilidad de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas. Sin la libertad de imitación se afectaría al interés público, los consumidores no tendrían suficientes alternativas para adquirir bienes y servicios a un precio razonable debido a la falta de competencia. En caso de no existir competencia el empresario podría optar por fijar cualquier precio ya que los consumidores no tendrían otra opción a la que acudir siendo la norma los monopolios²³. Este principio de libre imitabilidad se sedimenta en el artículo 11.1 LCD. Lo que se imita son las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas tal y como se regula en el artículo 11 de la LCD. Siendo:

- Prestaciones: el producto que se pone a disposición de los consumidores en el mercado.
- Iniciativas: las ideas.

La imitación es una respuesta natural en un mercado competitivo en el que existe libertad de empresa. Lo importante es no desaprovechar el conocimiento o las creaciones generadas por los demás. Nuestro ordenamiento jurídico establece que: la imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre. En definitiva, la imitación no es un acto contrario a la ley, al contrario, se promueve, salvo que

[imitacion-en-la-ley-de-competencia-desleal/](#)),(fecha de última consulta 23 de agosto de 2022)

²³ ECHEGARAY DALECCIO F.J.: *COMPETENCIA DESLEAL POR ACTOS DE ENGAÑO E IMITACIÓN. ESTUDIO COMPARADO ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO*, ED. DYKINSON, Madrid, 2022, pág. 228.

se cuente con un derecho de exclusiva o bien si se cumple alguna de las excepciones que están previstas en la ley: que concurra riesgo de asociación, aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno salvo que sea inevitable o se lleve a cabo una imitación sistemática que impida el afianzamiento del competidor en el mercado, también conocida como competencia obstruccionista, siendo todas ellas de interpretación restrictiva. Estos conceptos que denominamos ‘‘excepciones a la libertad de imitación’’ serán objeto de estudio más adelante. En definitiva, los actos de imitación pueden calificarse tanto como conductas lícitas o ilícitas, en tanto sean leales o desleales.

4. LOS DERECHOS DE EXCLUSIVA. BREVE REFERENCIA A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

La primera excepción al principio de libre imitabilidad de las prestaciones es que estas gocen de un derecho de exclusiva. Este derecho de exclusiva se adquiere mediante la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas, de ahora en adelante OEPM. La inscripción otorga a su titular un uso exclusivo ya sea de una creación formal (signo distintivo: marca) o de una creación material (diseño industrial, patente...) A continuación, ponemos un ejemplo de cada caso:

- Una marca se utiliza para diferenciar productos en el mercado. ‘‘*El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma*²⁴’’. Se regula en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Diseño Industrial: la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular: las líneas,

²⁴ Artículo 34.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación²⁵. Añade valor al producto por ello su protección es también muy importante mediante el registro. Se regula en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

- Patente: es una invención, la patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, un producto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los mismos²⁶. La duración de la Patente es de veinte años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Su registro también le otorga a su titular un derecho de exclusiva²⁷. Se regula en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

En consecuencia, si existe un derecho de exclusiva su protección se llevará a cabo por las respectivas leyes que regulan su régimen jurídico (ley especial) ya sea la Ley de Marcas, la ley de Diseño Industrial o la Ley de Patentes.

Lo importante es señalar que las normas de Competencia Desleal no actúan sustituyendo a la normativa específica dejando al arbitrio del titular del derecho usar la vía que más le convenga porque se rompería el equilibrio entre propiedad industrial y competencia desleal²⁸. Lo que en cambio sucede es lo

²⁵ Artículo 1 Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial

²⁶ Disponible en: https://www.oepm.es/es/invenciones/patentes_nacionales/ (fecha de última consulta 25 de agosto de 2022)

²⁷ Disponible en: http://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/proteccion/beneficios_de_proteger_signos_distintivos_invenciones_y_disenos.html (fecha de última consulta 27 de julio de 2022)

²⁸ Disponible en: https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNDEzMztbLUouLM_DxblwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoATVyyv3zUAAAA=WKE#I91 (fecha de la última consulta 27 de julio de 2022)

que la jurisprudencia denomina “*complementariedad relativa*”, no cabría acudir a la Ley de Competencia Desleal si se pretende combatir una conducta comprendida en la Ley de Marcas²⁹. La complementariedad relativa es un concepto descrito por la doctrina en diversas ocasiones y hace referencia a la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y los de competencia desleal³⁰ y es que, por un lado:

- A) La legislación de competencia desleal protege el correcto funcionamiento del mercado como instrumento jurídico de ordenación de las conductas que en él se practican.
- B) La normativa de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, su protección está condicionada al previo registro. Es un sistema de inscripción constitutivo ya que la inscripción de una marca otorga a su titular un derecho de exclusiva. La marca es un signo distintivo, distingue el origen empresarial de un producto, pero contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado.

En definitiva, para relacionar ambas normativas la jurisprudencia ha denominado a esta relación principio de complementariedad relativa. La mera infracción de un derecho marcario no puede constituir un acto de competencia desleal pero tampoco puede negarse aplicación de la LCD cuando exista un derecho de exclusiva. Aplicar una u otra legislación dependerá de las pretensiones de las partes y su fundamento fáctico (STS de 15 de febrero de

²⁹ Espinilla Yagüe, J.L.; LOS ACTOS DE IMITACIÓN EN LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL (disponible en: <https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/los-actos-de-imitacion-en-la-ley-de-competencia-desleal/>), (fecha de última consulta 23 de agosto de 2022)

³⁰ STS 450/2015, de 2 de septiembre

2017 y de 15 de septiembre de 2017)³¹. Cuando la prestación o iniciativa empresarial o profesional no está inscrita en su correspondiente registro dependiente de la OEPM no se cuenta con un derecho de exclusiva, por lo tanto, resulta aplicable la LCD; también cuando el desvalor de la conducta del tercero no queda abarcado de forma absoluta por la Ley de Marcas cabe aplicar simultáneamente la Ley de Competencia Desleal. Lo que no puede pretenderse es una aplicación simultánea de ambas si fuera suficiente con la aplicación de la Ley de Marcas ya que no es función de la LCD otorgar una doble protección jurídica al empresario. En caso contrario sería una extensión de un derecho de exclusiva no inscrito, por ejemplo: un empresario no registraría su marca con los gastos que ello conlleva si es conocedor de que la LCD le otorga exactamente la misma protección jurídica, perdería por lo tanto la OEPM su función.

La legislación de la Propiedad Industrial y la Competencia Desleal están históricamente relacionadas tal y como consagra el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial siendo la competencia desleal una extensión a su protección³², diferenciando a quien viola un derecho de exclusiva que le otorga la propiedad industrial o intelectual, que estaría incurriendo en un acto ilícito *per se*, de los supuestos de competencia desleal que no violan ningún derecho absoluto³³. Las circunstancias concretas en las que se realiza el acto son las que llevan a su vez que sea considerado como ‘desleal’, es por ello que deberá atenderse a la *casuística*.

³¹ CAMPUZANO LAGUILLO A.: “El principio de complementariedad relativa” en AA. VV (Ortega Burgos E.) *Actualidad Mercantil*, (Disponible en: <https://www.tirantonline.com/tol/documento/show/6641059?librodoctrina=14531&general=complementariedad%20relativa%20imitación%20desleal>) ed. 1ª, Ed. Tirant lo Blanch, 2018.

³² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A, op.cit, pág. 354

³³ *Idem*, pág. 355.

En conclusión, podemos señalar que el empresario cuenta con dos sistemas de protección, por un lado, uno más amplio que le otorga un derecho exclusivo mediante una inscripción y, por otro lado, uno menos sólido que le otorga la competencia desleal ya que no se dará en todo caso y dependerá de las circunstancias en que actúe el competidor, castigándose los actos que perjudican a la competencia, siendo estos los denominados actos desleales.

IV. DESLEALTAD DE LA IMITACIÓN

Como ya hemos venido enunciando la imitación de una prestación o iniciativa empresarial ajena es libre, así lo establece la propia ley. Lo que pretendemos en este apartado es el estudio de las excepciones a la libre imitación que prevé el artículo 11 LCD. La concurrencia de alguna de estas excepciones convierte a la conducta imitadora lícita en ilícita, siendo estas; el riesgo de asociación, el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y la imitación sistemática. Veremos que el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno es el concepto por el que más se aboga en la práctica y la imitación sistemática el que menos.

1. LA SINGULARIDAD COMPETITIVA

La imitación, para que pueda considerarse desleal, debe recaer sobre un aspecto esencial de la prestación imitada, no sobre un elemento accidental o accesorio, debe incidir sobre lo que la doctrina denomina: singularidad competitiva, peculiaridad concurrencial u originalidad³⁴. La singularidad competitiva es un concepto que no está regulado en la ley pero que su

³⁴ CEBOLLERO GONZÁLEZ E.: ‘‘Breve análisis de la aplicación práctica del artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal en base a la jurisprudencia en la materia’’. Disponible en <https://elderecho.com/breve-analisis-de-la-aplicacion-practica-del-articulo-11-2-de-la-ley-de-competencia-desleal-en-base-a-la-jurisprudencia-en-la-materia> (fecha de última consulta 2 de agosto de 2022)

apreciación es indispensable para valorar la deslealtad en la imitación siendo un requisito propio del artículo 11 LCD³⁵.

En definitiva, sin singularidad competitiva no existe imitación desleal, por ello partimos del análisis de este concepto. En primer lugar, llevamos a cabo una delimitación positiva, ¿cuándo podemos apreciar que una prestación goza de singularidad competitiva?:

- a) Si el producto original posee rasgos que lo diferencien de otras prestaciones en el mismo sector de mercado, en definitiva, rasgos diferenciales de prestaciones de la misma naturaleza³⁶. Deben existir determinados elementos singulares que hayan sido imitados.
- b) Si tiene cierta notoriedad en el mercado³⁷. Que se constate en definitiva que hay un esfuerzo económico para la implantación del producto en el mercado.

Véase por ejemplo en la SAP 546/2012 del Tribunal de Marca Comunitaria, de 28 de diciembre: se aprecia que los *aparatos fitness* gozan de singularidad competitiva por poseer rasgos que los diferencian de otros del sector fitness y tienen cierta notoriedad en el mercado.

³⁵Sentencia Juzgados de lo Mercantil de Alicante 73/2007 de 20 abril

³⁶ NAVARRO G.: "Si copian mi producto y no tengo nada registrado... ¿Qué me queda? Disponible en <https://blogip.garrigues.com/disenos/si-copian-mi-producto-y-no-tengo-nada-registrado-que-me-queda?cn-reloaded=1> (fecha de última consulta 8 de septiembre de 2022)

³⁷ CEBOLLERO GONZÁLEZ E, op.cit.

- c) Se requiere cierto grado de implantación de la prestación en el mercado y no una mera presencia. En el caso de que sea una imitación por riesgo de asociación no será necesario que sea una implantación notoria. Si la imitación desleal es por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno si se requerirá que sea una implantación de mayor grado en el mercado³⁸.

En cuanto a la delimitación negativa: ¿cuándo no apreciamos singularidad competitiva?:

- a) Una prestación carecerá de singularidad competitiva si la imitación es inevitable y será inevitable imitar aquello que esté de moda o sea tendencia en el mercado. La imitación ha de recaer sobre productos que no estén ya afianzados en el mercado o hayan tenido en su caso la oportunidad de asentarse constituyendo un derecho de exclusiva y no sobre elementos que utilicen todos los operadores en el mercado, Así lo establecen los Juzgados de lo Mercantil: *“estaríamos ante elementos utilizados por los distintos operadores en el mercado, encuadrables en una tendencia, y que no deben gozar de una protección exclusiva para uno de los operadores”*³⁹. En definitiva, no puede apreciarse singularidad competitiva si se copia una prestación de moda o que es tendencia en el mercado⁴⁰.

³⁸ *Ibidem*

³⁹ Sentencia de los Juzgados de lo Mercantil 27/2022 de 20 de enero (rec. nº. 145/2021)

⁴⁰ Sentencia de los Juzgados de lo Mercantil 407/2018, de 20 de diciembre (nº de rec. 706/2016)

Por lo tanto, se niega singularidad competitiva a una prestación si es conocida por el público, si son numerosos los competidores que comercializan el mismo producto. Véase por ejemplo el caso de Adidas⁴¹ o el caso Pandora⁴².

b) El uso de precios y marcas diferentes se ha utilizado para tratar de justificar la ausencia de deslealtad, alegando que utilizar diferentes precios o marcas evita la asociación de los productos.

En relación con los precios la SAP de Madrid 337/2004, de 11 de mayo, concluye que utilizar precios muy diferenciados evita que se asocien los productos y por lo tanto será algo más a valorar, sin embargo, la SAP de Madrid 104/2006 de 6 julio establece que la diferencia de precios no es un factor relevante. Nuestra opinión es que la diferencia de precios no debe tomarse en cuenta para apreciar la deslealtad de la imitación, ya que, partiendo de la idea de Cebollero González, en los asuntos penales de marcas se confirma que la diferencia de precios no excluye el ilícito⁴³. Por otro lado, y en relación con las marcas la Sentencia de los Juzgados de lo mercantil núm. 40/2012 de 3 febrero establece que “*la copia servil incluso, por regla general, es lícita cuando el imitador adicione una marca [propia]*”. Pero esta interpretación es errónea ya que mezcla los ámbitos del artículo 6 y 11 LCD. No es relevante que se añada una marca para determinar o no la existencia de imitación desleal, los signos distintivos solo se circunscriben a la protección

⁴¹ Sentencia de los Juzgados de lo mercantil 407/2018, de 20 de diciembre, nº de rec. 706/2016

⁴² SAP de Barcelona 209/2011, de 2 de mayo

⁴³ Cebollero González E. *Breve análisis de la aplicación práctica del artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal en base a la jurisprudencia en la materia*, Lefebvre, Disponible en <https://elderecho.com/breve-analisis-de-la-aplicacion-practica-del-articulo-11-2-de-la-ley-de-competencia-desleal-en-base-a-la-jurisprudencia-en-la-materia> (fecha de última consulta 8 de septiembre de 2022)

que ofrece el artículo 6 relativo a las creaciones formales, como ponen de manifiesto las SSAP de Madrid 104/2006 de 6 julio y 145/2006 de 11 octubre⁴⁴.

En definitiva, por muy similares que resulten dos prestaciones lo verdaderamente relevante no es la semejanza sino la existencia o no de coincidencia entre los elementos que otorguen a la prestación singularidad competitiva. Sin singularidad competitiva no podemos apreciar el ilícito del artículo 11.2 LCD⁴⁵. Una vez que hemos determinado que una prestación goza de singularidad competitiva debe concurrir aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, riesgo de asociación o imitación sistemática para poder considerar que la conducta es desleal.

2. APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL ESFUERZO AJENO

En primer lugar, debemos señalar que hay razones que justifican nuestra estrategia expositiva y por qué comenzamos con la explicación de este apartado a pesar de que en la ley no se regula como la primera excepción a la libertad de imitación. Si partimos de la base de que toda imitación implica per se un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno todos los demás supuestos quedarían vacíos de contenido⁴⁶ (estudiaríamos por ejemplo el riesgo de asociación, pero sabiendo que al tratarse de una imitación ya concurre un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno y calificaríamos a la conducta

⁴⁴ Cebollero González E. *Breve análisis de la aplicación práctica del artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal en base a la jurisprudencia en la materia*, Lefebvre, Disponible en <https://elderecho.com/breve-analisis-de-la-aplicacion-practica-del-articulo-11-2-de-la-ley-de-competencia-desleal-en-base-a-la-jurisprudencia-en-la-materia> (fecha de última consulta 8 de septiembre de 2022)

⁴⁵ *Ibidem*

⁴⁶ PORTELLANO DIEZ P, op cit. pág. 57

como desleal), por ello el estudio de los demás supuestos tendrá sentido si se logra delimitar primero esta causa de deslealtad⁴⁷.

La imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno salvo que sea inevitable es un supuesto de deslealtad recogido en el artículo 11.2 LCD. *‘El aprovechamiento del esfuerzo ajeno no constituye por sí solo un ilícito concurrencial para que exista acto de competencia desleal es preciso que el aprovechamiento del esfuerzo ajeno sea indebido⁴⁸’*.

El aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno es uno de los supuestos en los que se centra la mayoría de sentencias para apreciar la deslealtad de la imitación, por ello resulta importante la interpretación de este precepto. Para ello vamos a establecer dos teorías a las que hemos llegado a lo largo del desarrollo de este trabajo, en primer lugar, la teoría de la reproducción y en segundo lugar la teoría del ahorro de los costes.

Para interpretar la reproducción se sigue un criterio riguroso y podemos establecer dos tesis seguidas por la doctrina cuando la imitación es por reproducción; *‘tesis de la apropiación inmediata de las prestaciones’*, y la que aboga por incluir otras modalidades más allá de la mera reproducción, la *‘tesis del carácter indebido del aprovechamiento⁴⁹’*, siendo esta última doctrina jurisprudencial.

⁴⁷ *Idem*, pág. 58

⁴⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A, op.cit, pág. 374

⁴⁹ SUÑOL LUCEA A.: “Actos de imitación desleal por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno” disponible en: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/comentarios_sentencias_unificacion_doctrina_civil_y_mercantil/abrir_pdf.php?id=COM-D-2010-29 (fecha de última consulta 24 de junio de 2022)

La apropiación inmediata de las prestaciones supone que se utilizan medios técnicos para imitar a muy bajo coste la prestación ajena. La reproducción mecánica es la reproducción exacta e implica “*el empleo de especiales medios técnicos que permitan la multiplicación de los originales a bajo coste*”, viniendo la deslealtad de la conducta determinada por el ahorro de los costes en la reproducción.

En cambio, hay resoluciones para las que cabe imitación desleal sin reproducción mecánica. No es necesario que sea una reproducción exacta, solo debe centrarse en el ahorro de los costes de producción y comercialización. Este ahorro no se daría si hay un esfuerzo dirigido a conseguir una prestación competitiva con la pionera. Sin reproducción mecánica pueden ser dos prestaciones semejantes con variaciones prácticamente inapreciables⁵⁰. En la STS 888/2010 de 30 de diciembre se declara esta tesis de que no cabe limitar la imitación del artículo 11.2 LCD a la “reproducción mecánica”⁵¹, esto es a la reproducción exacta.

“Aun cuando es cierto que el supuesto de reproducción mecánica será el más general o normal de los constitutivos de la conducta ilícita de imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, no resulta razonable limitar al mismo el ámbito del precepto hasta el punto de excluir imitaciones «sin reproducción mecánica»⁵².

⁵⁰ SUÑOL LUCEA A.: *El “carácter indebido.” de los actos de imitación por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno*, Almacén D DERECHO, Disponible en: <https://almacenederecho.org/el-caracter-indebido-de-los-actos-de-imitacion-por-comportar-un-aprovechamiento-indebido-del-esfuerzo-ajeno> (fecha de última consulta 1 de agosto de 2022)

⁵¹ STS 888/2010 de 30 de diciembre de 2010 (nºrec. 1396/2006)

⁵² SUÑOL LUCEA A.: *El “carácter indebido” de los actos de imitación por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno*, Almacén D DERECHO, Disponible en: <https://almacenederecho.org/el-caracter-indebido-de-los-actos-de-imitacion-por-comportar-un-aprovechamiento-indebido-del-esfuerzo-ajeno> (fecha de última consulta 11 de junio de 2022)

Por ende, si se imitan elementos esenciales de la prestación que la diferencian de prestaciones similares en ese sector del mercado (incidiendo sobre su singularidad competitiva), a pesar de que no sea una reproducción mimética, podría apreciarse aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

Por otro lado, es importante señalar que, además de la reproducción, es necesario que concurren otros requisitos para que se dé un aprovechamiento indebido del esfuerzo, nos referimos al ahorro de los costes: *‘Ahorro de costes significativo por parte del imitador en la fabricación o comercialización’*. Aunque la imitación implique un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno no implica una deslealtad per se⁵³.

Lo que se trata de proteger es la par conditio concurrentium (igual condición de los competidores⁵⁴). Se tiene que evitar que el imitador reduzca significativamente sus costes por aprovecharse de la prestación pionera y es por ello que fijamos la ratio decidendi en los costes del imitador⁵⁵. Debe darse un ahorro de los costes por parte del imitador ya que si de lo contrario no se pondría en peligro la ventaja que tiene el pionero y el aspecto decisivo está en que se le dificulte amortizar esos costes⁵⁶. El ahorro debe ser en la producción y comercialización por parte del imitador. Por ejemplo, en el caso de Adidas⁵⁷ no se daría un ahorro significativo de los costes en producción ya que la demandada ha llevado a cabo un proceso creativo propio. El ahorro no

⁵³ ECHEGARAY DALECCIO F.J op.cit. Madrid, 2022, pág. 230.

⁵⁴ RAE, disponible en: <https://dpej.rae.es/lema/par-conditio-creditorum> (fecha de última consulta 8 de septiembre de 2022)

⁵⁵ PORTELLANO DIEZ P, op.cit. pág. 121.

⁵⁶ *Idem*, pág. 136

⁵⁷ Sentencia de los Juzgados de lo mercantil 407/2018, de 20 de diciembre, nº de rec. 706/2016

es únicamente el que se produce por beneficiarse de la posición que tiene el pionero en el mercado⁵⁸, establece la jurisprudencia que debe ir “*más allá* de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, y que no resulte justificado⁵⁹”

Por otro lado, no cabrá apreciar ahorro si el responsable de la prestación original ya ha amortizado sus costes porque lo que se pretende es proteger al pionero. Se podría valorar que ya ha amortizado sus costes si el producto lleva cierto tiempo en el mercado y ya está afianzado o goza de una protección por un diseño no registrado⁶⁰. Introducimos el concepto de “protección de diseño no registrado” porque puede ser una prueba de que la prestación ya lleva cierto tiempo en el mercado, la protección se regula en el Reglamento (CE) núm. 6/2002, de 12 de diciembre de 2001 sobre dibujos y modelos comunitarios en sus artículos 11 y 19, estableciendo en su artículo 11: “*Todo dibujo o modelo que cumpla los requisitos establecidos en la sección 1 quedará protegido como dibujo o modelo comunitario no registrado durante un plazo de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público por primera vez dentro de la Comunidad*”. “*(...) Se considerará que un dibujo o modelo ha sido hecho público dentro de la Comunidad si se ha publicado, expuesto, comercializado o divulgado...*”

Lo que se pretende es proteger a los dibujos o modelos comunitarios que se comercialicen, pero no se hayan registrado, se otorga una protección de 3

⁵⁸ SAP de Barcelona 2091/2011 de 2 de mayo

⁵⁹ SSTs 888/2010 de 30 de diciembre, 792/2011, de 16 de noviembre, y 675/2014, de 3 de diciembre

⁶⁰ CEBOLLERO GONZÁLEZ E.: “Breve análisis de la aplicación práctica del artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal en base a la jurisprudencia en la materia”. Disponible en <https://elderecho.com/breve-analisis-de-la-aplicacion-practica-del-articulo-11-2-de-la-ley-de-competencia-desleal-en-base-a-la-jurisprudencia-en-la-materia> (fecha de última consulta 2 de agosto de 2022)

años y consiste en impedir la copia por parte de terceros en este período de tiempo⁶¹. Por lo tanto, tenemos 3 vías de protección:

1. Si el diseño está registrado en la OEPM acudimos a la ley correspondiente para su protección.
2. Si el diseño no está registrado en la OEPM podemos acudir a la protección que ofrece la legislación de la UE que otorga 3 años, pero solo servirá si puede demostrarse quién fue el primero en utilizar ese diseño. Dependerá de la notoriedad de la prestación ya que podrá resultar más o menos fácil de probar.
3. Por último, tenemos la protección que ofrece la LCD que es limitada porque prima la libertad de imitación.

En definitiva, lo que se pretende es proteger al empresario o profesional que ha llevado a cabo un proceso de creación propio del sujeto que solo toma a ese creador como referencia e imita su producto. Tal y como se establece en la STS de 30 de diciembre de 2010, el aspecto esencial es: la ausencia de esfuerzo intermedio. En consecuencia, para llevar a cabo una imitación por reproducción debe mediar un plazo objetivamente razonable para que el pionero haya podido amortizar sus costes de producción y comercialización⁶². Se establece una presunción y es que si el pionero sigue manteniendo su prestación en el mercado hay un indicio de que ha podido amortizar sus costes⁶³.

El último requisito es que el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno sea inevitable. Si el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno es inevitable

⁶¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A, op.cit, pág. 379.

⁶² PORTELLANO DIEZ P. op. cit. pág. 138

⁶³ *Idem* pág. 138

queda excluida deslealtad en su práctica, como vimos anteriormente será inevitable la imitación si responde a la moda o tendencia del mercado.

3. LA IMITACIÓN SISTEMÁTICA

La sistematicidad puede ser definida como la realización de algo que sigue o se ajusta a un sistema, implicando pluralidad⁶⁴. Para apreciar la deslealtad debe tratarse de una **imitación sistemática** que impida la consolidación del competidor en el mercado⁶⁵. La imitación sistemática se produce cuando se lleva a cabo el acto de imitación de forma continuada en el tiempo. Debemos señalar que la imitación sistemática es la que menos problemas genera debido a que no suele ser objeto de muchas controversias por su poca aplicación práctica, quizás porque el propio precepto no termina de establecer qué debemos considerar como “imitación sistemática” faltando el criterio cuantitativo.

A nuestro juicio y siguiendo la opinión aportada por Portellano Díez el sentido de este precepto es evitar la táctica de *fast second*: la desincentivación de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) a invertir en I+D, debido a que las empresas grandes pueden aprovecharse de sus prestaciones y no permitir su afianzamiento en el mercado, exigiendo este precepto que el sujeto activo en la imitación sistemática sea una gran empresa y el sujeto pasivo una empresa de menor tamaño⁶⁶. Las PYMES sobre todo en la primera fase de su ciclo productivo tienen la necesidad de imitar para no quedar fuera de la corriente estética y, por ende, no desaparecer del mercado⁶⁷. Por

⁶⁴ PORTELLANO DIEZ P. op.cit. 236

⁶⁵ STS 473/2002 de 13 de mayo (RJ 2000, 5594)

⁶⁶ PORTELLANO DIEZ P. op.cit. pág. 225

⁶⁷ *Idem* pág. 231

ejemplo, en el caso de Adidas⁶⁸ se tiene en cuenta la modalidad clásica de competencia obstruccionista; cuando está encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado excediendo una respuesta natural del mismo. A través de esta imitación lo que se pretende es impedir la afirmación de un competidor en el mercado, pero en este caso Adidas ya está afianzada en el mercado⁶⁹. Por su parte en el caso la Vie de Merde⁷⁰ para poder apreciar esta conducta se exige una reiteración. La reiteración de actos no supone una pluralidad de iniciativas distintas imitadas. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿A partir de cuántas imitaciones se considera desleal la imitación sistemática? Se trata de un aspecto no regulado en la LCD, no obstante, las notas características de un comportamiento sistemático son:

- a) Pluralidad de imitaciones, debe imitarse más de una prestación o iniciativa⁷¹,
- b) Coordinación, la imitación sistemática debe encuadrarse en una estrategia encamina a obstaculizar⁷².
- c) Elemento temporal, tanto si media un lapso de tiempo entre las imitaciones como si no la obstaculización puede tener lugar. Cuestión distinta es la duración de la imitación pues si no se prolonga en el tiempo no podría obstruir⁷³. La intensidad de la imitación será mayor cuántas más prestaciones se hayan imitado.

⁶⁸ Sentencia de los Juzgados de lo mercantil 407/2018, de 20 de diciembre, nº de rec. 706/2016

⁶⁹ Sentencia de los Juzgados de lo mercantil 407/2018, de 20 de diciembre, (nº de rec. 706/2016)

⁷⁰ SAP de Barcelona 280/2017, de 29 de junio, (nº de rec. 11/2016)

⁷¹ PORTELLANO DIEZ P, op.cit 236

⁷² PORTELLANO DIEZ P, op.cit 238

⁷³ PORTELLANO DIEZ P, op.cit pág. 241

4. IMITACIÓN QUE GENERA RIESGO DE ASOCIACIÓN

La primera excepción a la libre imitabilidad es la imitación que genera riesgo de asociación. En un primer momento puede resultar similar al riesgo de confusión, pero el legislador ha decidido regular por un lado la imitación por riesgo de asociación en el artículo 11.2 (relativo a creaciones materiales) y, por otro lado, el riesgo de confusión en el artículo 6 LCD (relativo a creaciones formales)⁷⁴ que ya tuvimos oportunidad de delimitar anteriormente.

El riesgo de asociación debe entenderse en un sentido amplio, no solo el riesgo de asociación indirecto que implica confundir el origen empresarial de la prestación sino también desde el punto de vista directo que incide sobre la asociación de productos que no se identifican como distintos por su semejanza⁷⁵. *“Es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino⁷⁶ (regla "a minori ad maius"⁷⁷)*. Tal es el criterio seguido en la STS 887/2007 de 17 de julio. La regla *a minori ad maius* implica que si está prohibido lo menos está prohibido lo más⁷⁸, es decir, si se prohíbe lo menos, riesgo de asociación indirecta, debe prohibirse lo más riesgo de

⁷⁴ El artículo 6 establece los actos de confusión: *“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”*

⁷⁵ GARCÍA VIDAL A.: *“Una guía para la piratería, en qué casos la imitación es ilícita”*. Disponible en https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/una_guia_para_la_pirateria_en_que_casos_la_imitacion_es_ilicita.pdf (fecha de última consulta 9 de septiembre 2022).

⁷⁶ STS nº 654/2007 de 12 de junio

⁷⁸ GONZÁLEZ FLORES J.: *“Sobre los argumentos interpretativos”* Disponible en <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2997/8.pdf> (fecha de última consulta 9 de septiembre de 2022)

asociación directa⁷⁹. A su vez el riesgo de asociación debe resultar idóneo para ser tipificado como desleal, lo verdaderamente relevante no es la semejanza entre la prestación pionera y la imitación sino la coincidencia entre los elementos que otorguen a la prestación singularidad competitiva. Deberán confundirse y no identificarse como distintos por el consumidor.

En relación con el consumidor se trata de un consumidor medio que no se detiene en una minuciosa comparación de los pequeños detalles. Se entenderá por consumidor medio el consumidor que esté bien informado y sea razonablemente observador y prudente⁸⁰, por ende, la protección va dirigida al consumidor normal, al no especializado⁸¹. Ya que en definitiva lo importante no es el medio (la imitación) sino el efecto que causa en los consumidores (la asociación)⁸².

⁷⁹ PORTELLANO DIEZ P. Op.cit. pág. 417

⁸⁰ GONZÁLEZ VAQUÉ L. ‘‘La noción del consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas’’, Disponible en Dialnet online (fecha de última consulta 9 de septiembre de 2022)

⁸¹ SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE J.: ‘‘La apreciación del riesgo de asociación en relación con actos de imitación’’. *Revista General de Derecho* nº 639, 1997, pág. 11

⁸² *Idem*

CONCLUSIONES

Primera. La ley pretende proteger al que ha creado una prestación, el pionero, frente a las injerencias de un tercero. Las excepciones del artículo 11 son de aplicación restrictiva y solo si somos capaces de probar la existencia de alguna de ellas podremos demostrar que la imitación es desleal. Si pretendemos comercializar un producto que se inspira en otros ya existentes tendremos que valorar los riesgos y determinar si hemos cruzado o no esa delgada línea que divide la licitud de la ilicitud de la conducta, rigiendo como máxima la libre imitabilidad.

Segunda. Es indispensable diferenciar el concepto de creación formal y material. El riesgo de confusión del artículo 6 es relativo a la creación formal, la imitación del artículo 11 hace referencia a la creación material, la prestación en su conjunto y no la forma en que se presenta. El legislador reguló de forma separada ambos preceptos y debemos tenerlo en cuenta para delimitar sus ámbitos de aplicación.

Tercera. La singularidad competitiva es un concepto que debería ser regulado en el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal como un requisito más para apreciar la deslealtad de la conducta. Sin singularidad competitiva no hay deslealtad. Tras el estudio de la doctrina concluimos que es complicado demostrar que una prestación goza de esta prerrogativa, los tribunales son restrictivos a la hora de reconocer singularidad competitiva a una determinada prestación.

Cuarta. El aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno plantea problemas en cuanto a su aplicación práctica: en relación con la reproducción no queda claro cuál deberá ser el grado de similitud entre la imitación y la prestación imitada y en relación con el ahorro de los costes no se determina qué ahorro de los costes es admisible para el correcto funcionamiento del mercado.

Quinta. La imitación sistemática o competencia obstruccionista tampoco regula un criterio cuantitativo, por lo que no podemos identificar cuántas imitaciones se requieren para que la conducta sea desleal.

En definitiva, la Ley de Competencia Desleal tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal.

BIBLIOGRAFÍA

ARANA E. ‘‘El Tribunal Supremo recuerda que la imitación desleal requiere singularidad competitiva’’ Disponible en:
<https://cms.law/es/esp/publication/el-tribunal-supremo-recuerda-que-la-imitacion-desleal-requiere-singularidad-competitiva>

ALFARO ÁGUILA REAL, J.: *La libertad de competencia y el Derecho de la Competencia*, Almacén de Derecho, 2017

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R.: A. *Apuntes de derecho mercantil*, Aranzadi, 2014.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO R.: ‘‘Competencia desleal por imitación: se estrecha el cauce’’ Disponible en <https://www.bercovitz-carvajal.com/competencia-desleal-imitacion/>

CAMPUZANO LAGUILLO A.: ‘‘El principio de complementariedad relativa’’ en AA. VV (Ortega Burgos E.) *Actualidad Mercantil*, ed. 1ª, Ed. Disponible en Tirant online

CEBOLLERO GONZÁLEZ E.: ‘‘Breve análisis de la aplicación práctica del artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal en base a la jurisprudencia en la materia’’. Lefebvre. Disponible en <https://elderecho.com/breve-analisis-de-la-aplicacion-practica-del-articulo-11-2-de-la-ley-de-competencia-desleal-en-base-a-la-jurisprudencia-en-la-materia>

ECHEGARAY DALECCIO, F. *Competencia Desleal Por Actos De Engaño e Imitación*, Dykinson, 2022.

ESPINILLA YAGÜE, J.L; Los actos de imitación en la Ley de Competencia Desleal (Disponible en: <https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/los-actos-de-imitacion-en-la-ley-de-competencia-desleal/>)

GARCÍA VIDAL A.: ‘Una guía para la piratería, en qué casos la imitación es ilícita’. Disponible en https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/una_guia_para_la_pirateria_en_que_casos_la_imitacion_es_ilicita.pdf

GONZÁLEZ FLORES J.: ‘Sobre los argumentos interpretativos’ Disponible en <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2997/8.pdf>

GONZÁLEZ VAQUÉ L. ‘La noción del consumidor medio según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas’, Disponible en Dialnet online

NAVARRO G.: ‘Si copian mi producto y no tengo nada registrado... ¿Qué me queda? (Disponible en <https://blogip.garrigues.com/disenos/si-copian-mi-producto-y-no-tengo-nada-registrado-que-me-queda?cn-reloaded=1>)

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

SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE J.: ‘‘La apreciación del riesgo de asociación en relación con actos de imitación’’. *Revista General de Derecho* n° 639, 1997

SUÑOL LUCEA A.: ‘‘Actos de imitación desleal por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno’’ Disponible en:

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/comentarios_sentencias_unificacion_doctrina_civil_y_mercantil/abrir_pdf.php?id=COM-D-2010-29

SUÑOL LUCEA A.: *El ‘‘carácter indebido’’ de los actos de imitación por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno*, Almacén D DERECHO, Disponible en: <https://almacenederecho.org/el-caracter-indebido-de-los-actos-de-imitacion-por-comportar-un-aprovechamiento-indebido-del-esfuerzo-ajeno>