

PRINCIPALES ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

Prof. Marín de la Bárcena.

Escuela de Negocios

Mayo, 2008

SUMARIO

I. ACTOS DE CONFUSIÓN (art. 6 LCD).

- 1.1. Concepto.
- 1.2. Análisis del supuesto de hecho.

II. ACTOS DE COMPARACIÓN (art. 10 LCD).

- 2.1. Concepto y encuadramiento sistemático.
- 2.2. Elementos del supuesto de hecho.
- 2.3. Circunstancias determinantes de la deslealtad.
- 2.4. Utilización de la marca ajena en la publicidad comparativa.

III. ACTOS DE IMITACIÓN (art. 11 LCD).

- 3.1. Concepto.
- 3.2. Técnica de regulación.
- 3.3. Encuadre sistemático.
- 3.4. Circunstancias determinantes de la deslealtad.

IV. EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA (art. 12 LCD).

- 4.1. Concepto y encuadramiento sistemático.
- 4.2. Circunstancias determinantes de la deslealtad.
- 4.3. Grupos de casos.

V. OTROS ACTOS EXPRESAMENTE TIPIFICADOS.

- 5.1. Violación de secretos (art. 13 LCD).
- 5.2. Inducción o aprovechamiento indebido de la ruptura contractual ajena (art. 14 LCD).
- 5.3. Infracción de normas (art. 15 LCD).
- 5.4. Actos de entrega de obsequios y regalos (art. 8 LCD).
- 5.5. Actos de discriminación (art. 16.1 LCD).
- 5.6. Explotación de una situación de dependencia económica (art. 16.2 LCD).
- 5.7. Venta con pérdida (art. 17 LCD).

DESARROLLO

I. ACTOS DE CONFUSIÓN (art. 6 LCD).

1.1. Concepto.

Artículo 6. 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.

Relacionado con la publicidad confusionista (art. 6 b) LGP) y con la imitación que genera riesgo de asociación (art. 11.2 LCD) y con la confusión/asociación que deriva del uso no autorizado de un signo distintivo protegido por la LM. Aunque la finalidad perseguida mediante la confusión es normalmente la expoliación de las ventajas competitivas ligadas a otro sujeto, el reproche de deslealtad se asienta en la reacción de los consumidores ante el suministro de una información que no se corresponde con la realidad (no en el aprovechamiento del buen nombre del otro para captar clientes). Se basa en la introducción en el proceso de comunicación con la clientela de elementos que son adecuados para provocar preferencias o decisiones de mercado (toma de contacto con un cliente, contratación de una prestación, visita de un establecimiento) fundadas en una falsa o incorrecta representación de la realidad acerca de la identidad o procedencia empresarial de la actividad, prestaciones o establecimientos considerados.

La diferencia con el **error** (engaño del art. 7 LCD) está en que en éste la información equívoca versa sobre las características de la actividad o las prestaciones del empresario (composición, método de fabricación, precio, utilidad, origen geográfico, etc.). En la **confusión** se trata de la procedencia de un determinado sujeto.

La diferencia con la **imitación de prestaciones** –creaciones técnicas y estéticas u otro resultado del esfuerzo– (art. 11 LCD) reside precisamente en que en el artículo 6 se sanciona la confusión generada por el empleo de cualquier medio de identificación o presentación de la actividad, prestaciones o establecimiento de un agente económico en el mercado (diverso de la misma actividad, prestación o establecimiento).

Normalmente será una confusión por signos distintivos, pero la Ley alude a “cualquier comportamiento”.

- presentación de productos: decoración, disposición de los escaparates, arquitectura interior de un establecimiento, diseño de los embalajes o etiquetas (SSAP Valencia 8 noviembre 1993, 21 octubre 1997 y 10 de junio de 1995). Tiene que tener fuerza distintiva, o haberla ganado en el tráfico.
- elementos propios del merchandising: nombres de personajes de televisión, cine, famosos, denominaciones símbolos de asociaciones o sociedades deportivas,

universidades. La protección por propiedad intelectual resulta insuficiente porque el derecho de autor no alcanza al nombre de un personaje de ficción ni al título de una película o una serie de televisión (no es obra independiente).

- confusión publicitaria: imitación de la acción publicitaria ajena que resulte apta para ocultar al consumidor la distinta procedencia empresarial de los productos o servicios presentados. Reproducción de los elementos más característicos y distintivos de la campaña precedente (no sólo de la idea publicitaria genérica).

Cuando se genera confusión mediante signos distintivos protegidos mediante derechos de exclusiva (art. 34.2 LM) es necesario resolver un problema de **conurrencia de regulaciones con el Derecho de Marcas**.

Art. 34.2 LM: "El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada; b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios *implique un riesgo de confusión del público*; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

Problema de *conurrencia de regulaciones* con la LM. 1º) Parece una regulación innecesaria, pues la LM ya protege al signo distintivo registrado de actos de confusión. 2º) La legitimación activa prevista en la LM recae exclusivamente sobre el titular del signo distintivo registrado (artículos 40 y 41 LM), mientras que las acciones por CD pueden ser formuladas no sólo por el sujeto pasivo del acto de CD, sino por otros legitimados en particular los consumidores (art. 19 LCD).

Ese problema hay que resolverlo reconociendo el *carácter complementario de ambas disciplinas* (Ulmer). 2 regulaciones diferenciadas: en la LM la posición jurídica excluyente se confiere no por la cristalización de los valores empresariales en el signo, sino por su depósito en la OEPM. La LM pretende posibilitar y favorecer la introducción e implantación de SD en el mercado, confiriendo protección desde el mismo instante de su registro y sin entrar a valorar la existencia de comportamientos anticompetitivos (v.gr. el conflicto entre dos signos distintivos confundibles se resuelve mediante la regla de la prioridad -art. 12.1 a y b) LM- se prescinde de la real implantación en el mercado de los signos o de la actitud usurpadora del competidor). La LM protege con independencia de la implantación del signo en el mercado, con la limitación derivada de la obligación de uso. Una marca defensiva o de reserva resulta protegida. El signo inscrito es protegido no sólo cuando ha ingresado en el tráfico y puede devenir perjudicado por una confusión, sino también cuando no ha ingresado aún y la posición jurídica excluyente de su titular lo legitima para realizarlo en un futuro. No hay conexión de ley especial frente a ley general, sino complementariedad entre ambas disciplinas. La protección de CD sirve para la tutela cuando no existen derechos de exclusión o cuando se pretende una protección más allá del los lindes objetivos y del contenido del derecho de exclusión, de intereses jurídicamente protegidos por la normativa de CD. Se enjuiciarán como actos de confusión aquellos conflictos sobre signos distintivos que se plantean fuera del ámbito de aplicación del sistema de marcas (confusión publicitaria, derivada del título de una obra) o por signos no registrados ni protegidos por la LM. En conclusión: si el conflicto se plantea entre signos distintivos inscritos o entre un signo registrado y otro meramente usado procede aplicar la LM, de forma excluyente (aunque el caso fuese reconducible

al art. 6 LCD). Procede ejercer la acción por violación de la marca y sólo esta (SAP Barcelona 31 enero 1996; 4 junio 1998).

1.2. ANÁLISIS DEL SUPUESTO DE HECHO

1.2.1. Concepto de riesgo de confusión.

El *riesgo de confusión* no es definido por la LM ni por la LCD, pero poseen un contenido distinto en cada cuerpo legal (Monteagudo). Tradicionalmente se ha admitido que, en ambos casos, puede ser amplio o estricto y, en este caso, inmediato y mediato. Inmediato: confusión entre los propios signos; Mediato: los signos no resultan entre sí confundibles, pero, a juicio de los consumidores y con base en las características comunes de los signos puede desprenderse la idea de que uno es *derivación del otro* y que ambos poseen un origen empresarial común. Riesgo de confusión en sentido amplio: el tráfico aprecia que se trata de empresas titulares diferentes, pero debido a la similitud entre los signos se considera que entre ambos titulares median conexiones económicas –mismo grupo de empresas- o jurídicas –concesión de licencias-.

En la LM el riesgo de confusión tiene carácter normativo, mientras que en la LCD es de carácter fáctico. El sistema registral no pretende únicamente reducir el engaño en el mercado, sino también permitir el desarrollo de signos inscritos aunque no usados, así como garantizar la seguridad jurídica de los signos prioritarios. Se basa en una comparación de los signos enfrentados y los productos o servicios a los que se aplican o pretenden aplicar (mientras que en LCD se tienen en cuenta todas las circunstancias que puedan producir o no un riesgo de confusión *efectiva* en el tráfico). El *riesgo de asociación*, sin embargo, tiene como presupuesto ineludible la existencia de representaciones susceptibles de ser evocadas por un signo semejante y para ello el signo tiene que estar implantado en el mercado (ser un signo notorio previo).

No se exige la prueba de una efectiva confusión *real*, el análisis habrá de centrarse en la *potencialidad del riesgo* de confusión de *real*.

1.2.2. Criterios para su determinación.

1) *similitud del signo* empleado para presentación del propio sujeto o su actividad prestaciones o establecimiento -elemento decisivo-, con un examen casuístico que tenga en cuenta todos los elementos que puedan coadyuvar a la identificación por el consumidor de la actividad, prestaciones o establecimiento en cuestión: presentación global, canales de distribución empleados, precio (v. SAP Valencia de 6 de octubre de 1997). El signo debe tener fuerza distintiva, es decir que esos signos sean reconocidos en el tráfico como medios de identificación propios de un determinado operador, de su actividad, prestaciones o establecimiento.

2) *Implantación, consolidación y reconocimiento en el tráfico*: un signo no utilizado en el tráfico no podrá generar nunca un riesgo de confusión en el mercado (SAP Baleares 9. junio 1994 y 31 enero 1996 Barcelona); sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en marcas, cuanto más implantado está el signo más "similar" debe ser para ser confundido. Cuanto más arraigado está el signo en la mente del consumidor (notoriedad muy elevada) más reducido es el riesgo de confusión, aunque puede haber aprovechamiento indebido de la reputación ajena (art. 12 LCD).

3) En el análisis debe primar una *valoración sintética* (sólo se tomará en consideración la imagen que el consumidor medio -dentro del círculo de destinatarios de la oferta- retiene en su mente del medio de identificación original) sobre una *analítica* (examen detallado, minucioso y simultáneo de los medios de identificación involucrados). Hay que analizar la atención que presta el consumidor en el trance de decidir tomar contacto con el empresario, visitar su establecimiento o adquirir sus prestaciones (no es lo mismo que sean profesionales. Son especialmente relevantes las connotaciones que para el consumidor tiene una concreta procedencia empresarial: si los consumidores atribuyen al origen del producto o servicio en cuestión un valor específico, la atención es mayor y la confusión menos probable que en los casos en que la fuente resulte menos relevante).

Con todo, en la Jurisprudencia se tiende a aplicar criterios subjetivos del Juez. La prueba pericial no debería solicitarse sobre la existencia de "riesgo de confusión", pues se trata de un concepto jurídico y no de un hecho cuyo conocimiento o apreciación requiera conocimientos científicos, técnicos o artísticos). La STS de 21 de junio de 2006 (caso Neutrogena/Neutrocol) declara que los jueces no están vinculados por los estudios de mercado para valorar si existe o no riesgo de asociación entre dos marcas o presentaciones de productos. En este sentido, para valorar este riesgo habrá que tener en cuenta las características de los consumidores destinatarios de las prestaciones de que se trate, por lo que será relevante la impresión de conjunto que se lleve el consumidor, el tipo de producto y la forma en que se adquiere habitualmente y, en todo caso, es irrelevante que el consumidor conozca o desconozca la identidad de la empresa de la que proceden los productos.

4) Hay que superar el *principio de especialidad*: no rige en este ámbito. No es necesario que los productos o servicios sean idénticos o semejantes. El titular de un signo notorio puede alegar que al contemplar un signo idéntico unidos a productos no similares los consumidores pueden creer que el titular ha diversificado sus actividades empresariales, extendiéndolas a ese sector del mercado (Monteagudo). También pueden pensar que "patrocina" esos productos en virtud de una licencia.

II. ACTOS DE COMPARACIÓN (ART. 10 LCD).

2.1. Concepto y Encuadramiento sistemático.

Concepto: toda acción que comporta una confrontación pública de la actividad, prestaciones o establecimiento propios con los de un tercero, con el objeto de resaltar de forma directa o indirecta, la primacía o la mayor conveniencia de una de las ofertas comparadas.

Principio regulativo: la comparación es libre, siempre que cumpla con unas condiciones previas de licitud (que la comparación se refiera a extremos análogos, relevantes y comprobables). No obstante, satisfechas esas condiciones debe ser conforme con la cláusula general (art. 5 LCD) y no incurrir en reproche de deslealtad por cualquier otra causa: engañosa o denigratoria, en particular.

Política jurídica: La interferencia que la comparación produce en los afectados se justifica en que se proporciona una información valiosa y útil que promociona la más

racional formación de preferencias y toma de decisiones por los consumidores (Tato Plaza).

2.2. Elementos del supuesto de hecho.

- a) *Confrontación pública.* El sujeto agente puede ser tanto la persona que realiza la actividad, produce o comercializa las prestaciones que se promocionan o un tercero ajeno a dichas actividades o prestaciones comparadas. Diferencia con la LGP: el art. 2 LGP exige la inserción en una actividad comercial, industrial o profesional. Por eso, entran en el ámbito de la LCD la difusión de ensayos por entidades o asociaciones independientes, que se considerarán realizados con finalidad concurrencial (art. 2 LCD) cuando no entren dentro de sus actividades institucionalmente típicas. Si fuese así, la tutela del afectado debería realizarse por la normativa de Derecho Común sobre tutela del honor.
- b) *Referencia a uno o varios terceros,* que sean fácilmente identificados por los destinatarios. STS de 24 de febrero de 1997 (“Pepsi es lo de hoy”, se sabía perfectamente que el otro refresco era el de Coca-Cola). Queda fuera la autocomparación con las prestaciones que se desarrollaban anteriormente (descuentos promocionales) ni la comparación excluyente (uno, frente a todos los demás: vgr. “no lo encontrará más barato en Cantabria, SAP Cantabria de 12 de mayo de 1993 –que lo considera, incorrectamente, comparación-).
- c) *Objeto de la comparación:* actividades, prestaciones o establecimientos. La LGP sólo alude a las prestaciones, pero hay que entender incluidos también las actividades y los establecimientos, cuando resulte aplicable. La condición de la *demostrabilidad* exige que los extremos comparados tengan carácter fáctico (datos de hecho) y no sobre opiniones o gustos. Las meras opiniones, además, están protegidas por la libertad de expresión (art. 20 CE) –Massaguer-).
- d) *Finalidad de la comparación.* Expresar y comunicar la mayor conveniencia o superiores ventajas de la propia oferta respecto de la ajena o la inferioridad de ésta. Así se produce la distinción de otros casos en los que concurren los requisitos anteriores (publicidad adhesiva, que pretende asociar la propia oferta con la calidad y representaciones en general vinculadas por el público a las actividad, prestaciones o establecimiento de un tercero). Estas prácticas son del art. 12 LCD.

2.3. Circunstancias determinantes de la deslealtad.

- a) Condiciones previas de licitud concurrencial.
 - relativas al *objeto de la comparación:* deben ser similares (en el sentido de satisfacer las mismas o análogas necesidades, única manera de cumplir las exigencias de analogía y comprobabilidad de los extremos) y con un suficiente grado de implantación en el mercado (pues sólo así se facilitarán informaciones útiles). No es requisito de licitud la exhaustividad de la confrontación, es decir, que sea con todos los que en el mercado realizan prestaciones, actividades o tienen establecimientos similares e implantados suficientemente.

- relativas a los *extremos de la comparación*: analogía, relevancia y comprobabilidad. Analogía: los extremos se refieren al mismo ámbito (utilidad, condiciones de adquisición, rendimiento, procedencia). Relevancia: extremos que los consumidores tienen en cuenta en la toma de decisiones, por lo que no tiene por qué ser exhaustiva. Siempre hay un riesgo de inducción al error por omisión (art. 10.2 LCD). Comprobabilidad: hay que incluir y revelar en la comunicación los elementos de hecho en que se base (no lo cumplen las reivindicaciones genéricas de una mayor calidad o eficiencia, etc.). La inexactitud en la comparación determina irremediablemente su deslealtad (a diferencia en lo que ocurre con el engaño por inducción al error (art. 10 LCD), donde es preciso que las indicaciones o alegaciones enjuiciadas provoquen o puedan provocar en los destinatarios una incorrecta comprensión de la realidad).
- relativas al *contenido* de la comparación. La comparación se ha de hacer de modo objetivo, sin comprender juicios de valor u opiniones.

b) Límites de carácter general.-

El incumplimiento de las condiciones previas de licitud, no determina por sí sólo la deslealtad. Según el artículo 10.2 LCD es necesario que concurra el engaño (datos no actuales –v.gr. ofertas especiales de precios-) o la denigración –términos despectivos, ridiculizantes, ofensivos-, pero es el *id quod plerumque accidit*. La confusión, aprovechamiento indebido de la reputación ajena o conculcación de las exigencias de la buena fe (art. 5 LCD).

2.4. Caso especial: utilización de la marca ajena en la publicidad comparativa.

La utilización de la marca en publicidad entra dentro del *ius prohibiendi* de su titular (art. 34.3 letra d) LM), cuando sea un signo idéntico para productos o servicios idénticos; signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o semejares y genere riesgos de confusión o asociación; signo idéntico o similar para productos o servicios no similares cuando la marca comparada sea notoria o renombrada y provoque “menoscabo” de la notoriedad o renombre o indique conexiones.

La publicidad comparativa no provocará normalmente riesgos de confusión o asociación, pues tiende precisamente a diferenciar lo propio de lo ajeno. Normalmente no cabrán acciones de la LM, pero tampoco se autoriza el aprovechamiento indebido de la reputación asociada a otras marcas. En el caso de marcas notorias o renombradas el “menoscabo del crédito” habría que vincularlo con el artículo 9 (actos de denigración). Si la indicación o manifestación es comprobable y, por lo tanto, exacta, está amparada por la *exceptio veritatis* del párrafo primero del art. 9 y además la comparación legal es necesariamente pertinente en el sentido del inciso del 9 párrafo 2 LCD. La publicidad comparativa testimonial de una marca renombrada podría determinar un menoscabo de la imagen de marca, que se ha calificado como un acto de obstaculización contrario a la prohibición general (Massaguer).

III. ACTOS DE IMITACIÓN (art. 11 LCD).

3.1. Concepto.

De prestaciones e iniciativas empresariales ajenas: imitación (reproducción idéntica o sustancialmente similar), de los resultados del trabajo ajeno. Puede tratarse de productos, servicios, estrategias publicitarias, comerciales o de financiación, sistemas de organización. Ello cualquiera que sea su naturaleza técnica, estética o comercial y cualquiera que sea su forma de exteriorización, en medios corporales o incorporeales (Massaguer).

3.2. Técnica de la regulación.

Principio general: art. 11.1 LCD. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales es libre, si no existe un derecho en exclusiva que las ampare (derecho de propiedad industrial o intelectual).

Regla: La imitación sólo es desleal si concurren especiales circunstancias (arts. 11.2 y 11.3) que deben entenderse taxativas e interpretarse de forma restrictiva.

3.3. Encuadre sistemático.

3.3.1. Principios de política jurídica.

Acto de deslealtad contra los competidores, determinan un menoscabo o erosión de la posición ganada en el mercado por los competidores sin que sea consecuencia de una superior eficiencia. El progreso técnico exige una constante mejora de las prestaciones y por eso se reconoce un principio de libre imitación: no se prohíbe la imitación *per se*, sino sólo aquella que resulta ineficiente en términos competitivos (porque produce efectos colaterales inaceptables sobre los consumidores o sobre los competidores: genera confusión por asociación en los consumidores sobre el origen empresarial del producto o servicio, aprovechamiento indebido de la reputación y el esfuerzo ajenos u obstaculización de la actuación de otro en el mercado).

La limitación del principio de libre imitación respecto de los derechos de exclusiva reconocidos por la normativa sobre propiedad industrial e intelectual tiene su sentido: el legislador ha querido reservar con carácter exclusivo el aprovechamiento de la prestación durante un período limitado de tiempo en aras a fomentar el desarrollo y la innovación técnica, empresarial y económica. Hay que respetar esa decisión del legislador en el derecho especial de la propiedad industrial e intelectual.

3.3.2. Relación con la normativa sobre propiedad industrial.

La *relación con la normativa sobre propiedad industrial* hay que entenderla así: no se puede acumular una acción por violación de un derecho de propiedad industrial o de propiedad intelectual y la acción de competencia desleal por imitación (v.gr. de una creación protegida por un derecho de patente). La acción de CD sólo puede completar la protección jurídica que dispensa el ordenamiento a las prestaciones e iniciativas empresariales mediante los derechos de propiedad industrial e intelectual sin superponerse a ella ni duplicarla. Las acciones de propiedad industrial encuentran su fundamento en la mera reproducción idéntica o sustancialmente similar y, sin embargo, sería insuficiente para fundar una acción de CD.

3.3.3 Distinción con figuras afines de CD.

- confusión (art. 6) y/o aprovechamiento indebido reputación ajena (art. 12 LCD).
- se diferencian por el objeto sobre el que recae la conducta: *signos distintivos* (elemento intelectualmente dissociable de la prestación, actividad o establecimiento que *de facto* identifique al empresario en el mercado) en los dos primeros y *prestaciones* en el segundo. El ámbito objetivo de la imitación recae sobre aquellas creaciones técnicas o estéticas que constituyen la propia prestación: SAP Granada 18 enero 1994, Barcelona 25 abril 1996, = 19.2.98 = 25.3.1998, 4 junio 1998 y 31 agosto 1998.

3.4. Circunstancias determinantes de la deslealtad.

3.4.1. Distinción en grupos.

- a) Imitación desleal por la forma en que el que realiza la imitación se beneficia de la prestación ajena (no la “iniciativa económica”): generando riesgo de asociación o con explotación de la fama ajena y apropiación del esfuerzo ajeno.

Lo característico de todos estos casos es que ese resultado sea *evitable*. La *inevitable* es corolario necesario del principio de libertad de imitación. El grado de correspondencia entre imitación y original es irrelevante (“imitación servil”), a menos que puedan facilitar la apreciación de riesgo de asociación, el aprovechamiento de la fama ajena o del esfuerzo ajeno.

- b) Imitación desleal por la finalidad perseguida con la imitación: dirigida de forma directa y sistemática a impedir u obstaculizar la afirmación de un competidor en el mercado, excediendo la respuesta natural del mercado (art. 11.3 LCD).

3.4.2. Conductas prohibidas.

1) Imitación con riesgo de asociación.

Concepto: imitación de una prestación apta para generar una falsa representación acerca de la procedencia empresarial (SAP Barcelona de 14.3.1995 “dispositivo para el acondicionamiento de agua”). Si el consumidor es capaz de distinguir la procedencia de las prestaciones es que no se han reproducido los elementos individualizadores y por tanto queda excluida la propia imitación (SAP Castellón de 14.11.1996).

Requisitos:

- 1º) la prestación tiene que tener “mérito competitivo”, integrado por 2 circunstancias:
 - a) *singularidad competitiva*: los rasgos o elementos imitados, por sus características intrínsecas, diferencia a prestación imitada respecto de las prestaciones de la misma naturaleza habituales en el sector y, en consecuencia, sirven al círculo de destinatarios para su identificación y reconocimiento. Quedan fuera las formas estandarizadas, las generalmente usadas en el sector así como las formas banales: integradas por elementos geométricos simples). Es necesario que los rasgos o elementos configurativos de la prestación original sirvan en el tráfico para

identificar su origen empresarial, para diferenciarlas respecto de las prestaciones de la misma naturaleza habituales en el sector.

b) *prestación conocida de forma efectiva en el tráfico*, precisamente por los rasgos o elementos apropiados por la imitación. No es necesario que tenga fama, etc.

2º) Evitabilidad de la asociación: la imitación sólo es desleal si el imitador pudo adoptar medidas para evitar la asociación y le era exigible dicha adopción (STS 17 7 1997). El riesgo de asociación es aceptable cuando no puede ser evitado. El principio de libre imitación faculta al imitador para aproximarse e incluso para reproducir fielmente la prestación ajena, siempre que al tiempo adopte las medidas necesarias para impedir el riesgo de asociación de los consumidores (v.gr. mediante el empleo de signos distintivos que revelen claramente la distinta procedencia empresarial de las prestaciones).

El riesgo de asociación se determinará en función de la impresión del destinatario medio natural de la prestación en cuestión concretada según el grado de atención que normalmente presta al efectuar la adquisición. Se tendrán en cuenta circunstancias concomitantes (parecido entre la publicidad o la preexistencia de eventuales vínculos entre ambos).

El riesgo de asociación en el caso de imitación de creaciones técnicas y estéticas. Cabe cuando: **a)** la imitación tenga por objeto creaciones técnicas o estéticas que, pese a no incurrir en la prohibición de registro como marca, han permanecido ajenas a ese sistema; **b)** cuando la imitación se proyecte sobre creaciones de valor sustantivo afectadas por aquella prohibición pero que son efectivamente percibidas en el mercado como indicativas de una determinada procedencia empresarial. Es lícito reproducir creaciones técnicas o estéticas no amparadas por derechos de exclusiva siempre que se adopten las medidas necesarias para evitar el riesgo de asociación.

2) **Aprovechamiento indebido de la reputación ajena.**

Imitación de prestaciones que genera aprovechamiento indebido de la reputación o la fama ajenos, de manera evitable. Es necesario que la prestación original posea singularidad competitiva y goce de reconocimiento en el tráfico (calidad superior a la media). Debe ser un aprovechamiento **indebido** y **evitable**. No se puede evitar añadiendo signos distintivos propios (pues no se trata de excluir la posibilidad de confusión). Sólo el apartamiento respecto de aquellos rasgos peculiares de la prestación a los que se asocia la reputación puede eliminar esto. Es inevitable cuando la imitación tenga por objeto formas condicionadas técnicamente por el propósito perseguido que no sean susceptibles de elección arbitraria o formas condicionadas por la naturaleza de los propios productos. Cuando se imitan creaciones técnicas registrables como marcas y de creaciones estéticas sí es posible distanciarse pues el competidor goza de un amplio margen de variación.

3) **Aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.**

El modo en que se aprovecha el esfuerzo ajeno determina la deslealtad de la imitación sólo en la medida en que rompe la *par conditio concurrentium* y, en particular, en la medida en que el imitador eluda los costes correspondientes a la creación y

comercialización de la prestación de que se trate truncando el proceso de innovación (Portellano).

Se trata de la reproducción de las prestaciones originales mediante el empleo de especiales medios técnicos que permitan la multiplicación del original a bajo coste frente al coste sustancial de la producción de la prestación original. Sólo así puede afirmarse que la imitación ha comportado una desventaja significativa para su creador: si se permitiese una reproducción tal cual de la prestación ajena se evita todo coste de desarrollo, se suprime la ventaja temporal del que se adelantó en la creación y lanzamiento al mercado de nuevas prestaciones y se desincentiva la innovación en el mercado. SAP Pontevedra de 4 de abril de 1995. Tiene que ocurrir que la conducta del imitador depare al creador una seria desventaja comercial provocada por una imposibilidad o grave dificultad de amortizar sus costes de creación (Portellano). Ejemplo: ejecución de resultados del trabajo de un tercero (proyecto o plano de obra arquitectónica no protegido por derecho de exclusiva) a los que se accede en el marco de relaciones prenegociales no formalizadas (no secreto, porque entonces se aplicaría el artículo 13) o que son proporcionados por un tercero que dispone de ellos en forma ilegítima (salvo que el sujeto haya participado en la obtención ilegítima, no se estaría en la violación de secretos del artículo 13 LCD).

4) **Imitación predatoria.**

Caracteres:

- repetida e integrada en una estrategia.
- coordinada: las diversas imitaciones deben hallarse relacionadas y dirigidas a obstaculizar la posición del competidor (SAP Madrid de 13 diciembre 1994).
- Basta con que la imitación sistemática y coordinada se celebren en prestaciones y/o *iniciativas empresariales* novedosas que procuren al imitado una ventaja competitiva y puedan servirle para afianzarse en el mercado.
- Sólo es desleal si excede de una respuesta normal del mercado ante las innovaciones: imitación sistemática de una gran empresa respecto a las prestaciones e iniciativas de otra de tamaño menor (Portellano).

IV. **EXPLOTACIÓN DE LA REPUTACIÓN AJENA (ART. 12 LCD).**

4.1. **Concepto y encuadramiento sistemático.**

Acto de deslealtad contra los competidores: recurso a la fama o reputación ajenas para presentar la propia oferta en el mercado y atraer a la clientela. Se usurpa la reputación del otro (fruto del propio esfuerzo y de la inversión económica y de tiempo), impidiendo el normal desenvolvimiento de su actividad en el mercado.

Diferencia con los actos de imitación (art. 11 LCD).

Se trata del aprovechamiento indebido de la reputación ajena mediante el empleo de signos distintivos ajenos de cualquier clase (marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen, indicaciones de procedencia, etc.), no mediante la imitación de prestaciones del art. 11 LCD.

Elementos del concepto:

Hay que entender los términos “empleo” y “signo distintivo” en sentido amplio (Massaguer). Empleo: cualquier clase de utilización de los signos ajenos, bien como signo bien de otra forma (ornamentación de los productos u otras modalidades de promoción); Signo distintivo: cualesquiera elementos o medios que de facto son idóneos para transmitir al consumidor informaciones de interés acerca de las actividades, prestaciones o establecimientos en relación con los que se emplean de cualquier modo. En realidad los signos distintivos tienen relevancia en este contexto en cuanto son elementos adecuados para condensar la reputación de quien los emplea sus actividades o establecimiento y para transmitir esa información al público.

4.2. Determinación de la concurrencia del ilícito.

Factores a considerar:

- a) Reputación del signo: cuanto más fama más posibilidad de aprovechamiento.
- b) Implantación del signo: notoriedad entre el círculo de destinatarios de las actividades, más riesgo cuanto más amplia la implantación.
- c) Esfuerzo realizado para propiciar la reputación del signo: a mayor grado de esfuerzo, más justificada la protección frente a conductas parasitarias. No obstante, las inversiones y el esfuerzo que no han fructificado en la concesión de un derecho de exclusión no se protegen *per se* (art. 11.1 LCD) y la reputación tampoco genera un halo de exclusividad protegido igualmente *per se*.
- d) Proximidad competitiva: cuando más próximas sean las áreas más evidente es el riesgo de apropiación de la reputación ajena. No obstante, es evidente que cuando un signo se asocia a productos de lujo la lejanía puede ser mayor.
- e) Aprovechamiento **indebido** (ilegítimo): no se reprimirán aquellos aprovechamientos permitidos por el ordenamiento (v.gr. excepciones legales al derecho de marca). No se puede llegar por la LCD donde no quiere llegar la LM –ver Ley Marcas-). La comparación es libre en los términos del artículo 10, aunque genere aprovechamiento cuando el signo comparado es renombrado.

4.3. Grupos de casos.

4.3.1. Utilización de términos o expresiones asociativas.

Art. 12.2 LCD. SAP Málaga de 3 de junio de 1997.

La necesidad de acudir a este tipo puede derivar de la insuficiencia de los derechos de exclusiva o de la inexistencia de un riesgo de confusión o error que permitiera considerarlos como actos de confusión o engaño: la utilización de términos asociativos revelan al consumidor que no está en presencia de actividades, prestaciones o establecimientos originales.

4.3.2. Utilización de una marca ajena en relación con accesorios o recambios.

Sólo es lícita la utilización oportuna para informar acerca de la finalidad y utilidad de accesorios y recambios y, por otra parte, que establezca claramente la falta de conexión entre el titular de la marca con la que se distinguen los productos principales y el fabricante o distribuidor de los accesorios y recambios. Cuando, no obstante todo ello, se traslada a los accesorios y recambios la reputación de los productos principales estamos en el ámbito del art. 12 (STS 29 nov. 1993).

4.3.3. Utilización de indicaciones relativas a la existencia de relaciones con un tercero.

- no referencias falsas al vínculo con una empresa (esto es engaño del artículo 7).
- No referencias falsas o verdaderas integradas en marcas, protegidas por el DM, que generan confusión (art. 6).
- Son conductas que, sin producir engaño o confusión, persigan apropiarse injustificadamente de la reputación ganada por otro mediante la realización y difusión de manifestaciones que declaran o aluden a la existencia de vínculos de cualquier clase con otro agente en económico (existencia en el pasado de un contrato de distribución, realización de actividades en común, etc.). SSAP Cantabria 1.4.1993; Valladolid 16.5.1997, Lérida 19.5.1998).

No es ilícita la referencia cuando sea determinante de la cualificación empresarial de quien acude a la misma (Cuesta Rute).

V. Otros actos expresamente tipificados.

VI. Bibliografía Básica (manuales).

- MASSAGUER, J.: “*Comentario a la ley de competencia desleal*”, Ed. Civitas, Madrid, 1999.
- MASSAGUER, J.: “*El nuevo derecho contra la competencia desleal: La directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales*”, Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2006.
- VILLAGÓMEZ RODIL, A.: “*Competencia desleal*”, Ed. Comares, Granada, 2006.
- BELLIDO PENADÉS, R.: “*El proceso civil sobre competencia desleal y propiedad industrial*”, Ed. Civitas, Madrid, 2002.