

Marcas y Competencia Desleal

13 DE JULIO DE 2022



Relación entre la LM y LCD

PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD RELATIVA.

STS de 11 de marzo de 2014 - STS 450/2015, de 2 de septiembre

Aplica la normativa especial para derechos de PI, y en algunos casos esa protección se completa con la LCD.

1. ¿Está la conducta plenamente comprendida en la esfera de la normativa que protege las marcas?
2. Las conductas relacionadas con la explotación de un signo puede estar cubiertas por la LCD si presentan una dimensión anticoncurrencial específica y diferente a la que se da en los casos de infracción marcaria.
3. Evitar contradicciones en las soluciones que propone cada normativa. No se pueden crear nuevos derechos de exclusiva ni sancionar con una norma lo que se admite en la otra.

Cont. PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD RELATIVA.

STS 504/2017, 15 de septiembre de 2017 (con alusión a STS 586/2012, de 17 de octubre)

«[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez».

- En el presente caso, al decidir si concurría la infracción marcaria, el tribunal de apelación valoró si la conducta había menoscabado alguna de las funciones de la marca, y concluyó que no se había atentado contra la función de garantizar a los consumidores la identificación de la procedencia del producto, no se sugería la existencia de vínculo alguno entre el demandado y el titular de la marca, y no se atentaba contra la función publicitaria de esta. Además, descartó la semejanza entre las marcas y, consecuentemente, el riesgo de confusión. Por lo que no cabe apreciar unos efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para descartar la infracción marcaria. De lo contrario, otorgaríamos a la demandante unos nuevos derechos de exclusiva, superpuestos a los que ya le conceden sus marcas registradas, que no tendría amparo en el ordenamiento jurídico (STS 105/2016, de 26 de febrero). Y se utilizaría la LCD para duplicar la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos (STS 379/2008, de 20 de mayo).

LOS SIGNOS DISTINTIVOS EN LA LCD

- **CONCEPTO** más amplio. No aplica el principio de especialidad de la LM y la referencia al "uso" del signo lo es igualmente en un sentido más amplio.
 - Denominaciones sociales, títulos de obras, nombres de grupos de música, nombres de dominio, slogans, distintivos oficiales de certificación voluntaria...
- **Reforma Ley 29/2009** sobre el Régimen Legal de la Competencia Desleal y de la Publicidad para la Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios, añade supuestos nuevos.
 - Se alude ahora a los signos distintivos en varios preceptos de la LCD, de forma dispersa y descoordinada, con superposición de los supuestos cubiertos.
 - Nueva estructura: Título II (art.s 4-18) sobre conductas entre empresarios y profesionales???? y Título III (arts. 19 a 31) para conductas cuyos destinatarios son los consumidores y usuarios.

Ilícitos concurrenciales relacionados con el uso de signos distintivos

Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero). Última revisión 28 de Mayo de 2022

- Actos contrarios a la buena fe del [art. 4 LCD](#)
- Actos de engaño de los [arts. 5 y 7 LCD](#)
- Actos de confusión del [art. 6 LCD](#), [art. 11.2](#) y [arts. 20 y 25 LCD](#)
- Actos de imitación del [art. 11 LCD](#)
- Actos de explotación de la reputación ajena del [art. 12 LCD](#) / [Art. 10](#), por comparación.
- Uso ilícito de sellos de confianza (distintivos de calidad) . [Art. 21 LCD](#)

Actos de obstaculización.

- Cláusula general del artículo 4.1 LCD. Comportamiento objetivamente contrario a la buena fe, que condicione el comportamiento económico del consumidor.
- Actos de obstaculización por dilución: por menoscabo de la distintividad intrínseca y extrínseca de los elementos de singularización e identificación, idóneo para convertirlos, como consecuencia de su dilución, en elementos genéricos.

Actos de engaño, engaño por confusión y omisiones engañosas

- Actos de engaño: Art. 5.1.d) y g)

Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:

d) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta.

g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido.

- Art. 5.2: uso de signo relacionado con código de conducta, sin cumplirlo. Se solapa
- Omisiones engañosas: Art. 7, puede aplicarse a la omisión de signos distintivos. Si se recoge expresamente en DPCDC, art. 7.4.b)
- [Engaño por confusión: Art. 20 + Art. 25]

Actos de confusión

- **Art. 6:** 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.

- No confundir con actos de imitación del art. 11 LCD (imitación que puede o no generar confusión).

STS de 11 de marzo de 2014, con cita de otras muchas, "los supuestos de los dos preceptos [...] responden a perspectivas distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos".

- El art. 6 LCD alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos.

Confusión en la Ley de Marcas v. LCD

- No se define en la ley.
- **LM:** contenido normativo, parámetros abstractos. Se tiene en cuenta el signo tal como está registrado. La confusión efectiva es irrelevante. Protege signos inscritos y no usados o con poca implantación en el mercado. Rige el principio de especialidad. Predomina el interés del titular.
- **LCD:** Se ha de valorar la potencialidad del riesgo, todas las circunstancias que concurren y contribuyan a generar confusión.
 - Similitud de signos (todo el conjunto conjunto) usado para presentar al agente, la actividad o el establecimiento.
 - Implantación en el mercado.
 - Atención del consumidor al decidir, apto para afectar a su comportamiento económico
 - No constreñido al principio de especialidad

Aplicación de la LCD a signos susceptibles de protección por la LM

- No como vía alternativa de protección sino complementaria: Alcance y presupuestos de protección son diferentes.

- Autonomía del art. 6 y otros de la LCD

1. SIGNOS NO REGISTRADOS.

2. SIGNOS REGISTRADOS con grado de implantación necesario para ser idóneos para una efectiva confusión (elementos fácticos) / confusión más allá del ppio de especialidad.

3. Art. 33 LCD. Acciones de los consumidores en caso de confusión ante inactividad del titular registral de un signo. Prima el interés de los consumidores o la colectividad en casos de confusión relevante. Arts. 20 y 25 LCD

Confusión en la prácticas comerciales con consumidores o usuarios

- Delimitación art. 6 (T. II) y artículos 20 y 25 (T. III) de la LCD

- Artículo 20 Prácticas engañosas por confusión para los consumidores

En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios.

- Artículo 25 Prácticas engañosas por confusión (NO INCLUYE EL RIESGO DE ASOCIACION)

Se reputa desleal por engañoso promocionar un bien o servicio similar al comercializado por un determinado empresario o profesional para inducir de manera deliberada al consumidor o usuario a creer que el bien o servicio procede de este empresario o profesional, no siendo cierto.

Actos de confusión

STS 2464/2019, del 18 de julio. Uso de signos “Rocinante” y otros gráficos, para quesos no amparados por la DOP

La demandante ejerce acciones declarativas de competencia desleal por actos de **engaño, de confusión, de explotación indebida de reputación ajena** + infracción de la DOP y marcas.

“En el presente caso, los hechos en los que la demandante basa las acciones de competencia desleal son coincidentes con los que sirven de base a las acciones derivadas de la DOP. En la demanda no se alegan facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los que delimitan el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa que regula la DOP.

Se desestiman las acciones de competencia desleal”.

Actos de confusión

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 1 de diciembre de 2014. El Juzgado y la Audiencia desestiman la demanda porque no hubo confusión (ya que el demandado incluía su propia marca en el envase de los productos,

El uso del mismo color en los envases no era suficiente para generar en los consumidores la confusión acerca del origen empresarial de los productos ni, mucho menos, para que los consumidores pensaran que estaban comprando el producto de uno cuando adquirirían, en realidad, el producto del otro.



Actos de imitación. Art. 11

- Regla general: libre imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas salvo se ampare en un derecho de exclusiva.

- Solo será DESLEAL

- ✓ Si es idónea para generar la asociación respecto a la prestación, o
- ✓ Si comporte un aprovechamiento indebido de la reputación / esfuerzo ajeno
- ✓ O si es una imitación sistemática 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.

} Evitables

Actos de imitación

- Posibilidad para el pionero de amortizar costes de desarrollo. Lo contrario desincentiva la innovación. No solo la apropiación inmediata es desleal (aunque los casos más frecuentes).

Base de datos, SAP Alicante 2.10.2000, Modelos contractuales, STS 8.10.2007, Diseños de productos textiles, Valencia AC 2009/1763, Fotografías de un catálogo, SAP Valencia 22.3.2006

- No solo la copia servil. Abarca la copia de elementos esenciales en los que se condense su fuerza individualizadora o el esfuerzo de su creador. SSTS 17.7.2007 (RJ 2007/4140) y 15.12.2008 (RJ 2009/153). Cuando sean semejantes en componentes sobre los que se proyecta singularidad o peculiaridad competitiva. SSTS 7.7.2009 (RJ 2009/4328).

Actos de imitación

APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LA REPUTACIÓN O ESFUERZO AJENOS:

PRESUPUESTOS POSITIVOS:

1. Singularidad competitiva de la prestación imitada
2. Inversión sustancial para su desarrollo (no costes producción o comercialización), Basta que imitador sortee una parte significativa de los mismos.
3. Imposibilidad o grave dificultad de amortizar costes desarrollo (hay algunas decisiones que se conforman con el ahorro de costes para el imitador). Se suprime ventaja temporal del pionero. Elemento imprescindible STS 30.12.2010. Según caso pero plazo máximo el previsto para modalidades de derechos de PI. Puedes ser menos (SAP Alicante 7.11.2007, costes diseño pomos amortizados)

PRESUPUESTOS NEGATIVOS:

1. No puede haber un derecho de exclusiva ya extinguido.
2. Ingeniería inversa. El coste y retraso en llevarla a cabo suele implicar no aplicar LCD. La ingeniería inversa es lícita.

Actos de imitación

SJM Madrid 407/2018, de 20 de diciembre. ADIDAS vs. SCALPERS

Modelo zapatilla tennis Stan Smith

- No goza de singularidad competitiva / no aprovechamiento de reputación ajena
- Inevitabilidad: tendencia en el sector
- No genera confusión. Diferencias y marcas propias
- Inversión significativa de SCALPERS/ no aprovechamiento de esfuerzo ajeno



Actos de explotación de la reputación ajena. Art. 12 (Art. 10 por comparación)

- Conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de otro. PRESUPUESTOS:
 - Existencia de reputación industrial, comercial o profesional del otro, que debe probarse.
 - Que implique ventaja (ganancia u otro beneficio directo o indirecto o utilidad).
 - Que suponga un aprovechamiento indebido, sin cobertura legal o contractual, evitable y sin justificación.
- Cuando se trate de marcas notorias aplicará la protección de la LM. Hay jurisprudencia que aplica LCD a falta de renombre o notoriedad acreditados.
- Solapamiento con el art. 10.d) y e) LCD cuando es en el marco de una comparación

Actos de explotación de la reputación ajena

STS 94/2017, de 15 de febrero. Caso ORONA

Uso del signo distintivo “Orona”, en el servicio de referenciación “AdWords”. Al introducir este término en Google aparecía la página web de Citylift.

“...si consiguen superar el control propio de la Ley de Marcas, no es posible que esos mismos hechos constituyan competencia desleal por las mismas razones relevantes para realizar el enjuiciamiento de la licitud de su conducta con base en la normativa marcaría.”

SAP TMUE 71/2019, de 24 de enero. Perfumes de equivalencia. GUCCI, LACOSTE y HUGO BOSS.

Hechos y presupuestos diferentes que justifican la aplicación independiente de la LCD. Ventaja obtenida por el anunciante empleando signos ajenos que han adquirido reputación en el mercado.

Se producen actos de aprovechamiento de la reputación ajena, de comparación desleal y de publicidad ilícita.

Uso ilícito de sellos de confianza (distintivos de calidad). Art. 21 LCD

- Reclamación extrajudicial previa en caso de adhesión a Códigos de Conducta. Art. 39 LCD
- Si se registra como marca colectiva prima la LM.

Es desleal:

- Uso sin autorización de sellos y distintivos de confianza o calidad
- El uso engañoso de distintivos oficiales de certificación voluntaria
- El uso incumpliendo el código de conducta o la normativa aplicable

Pretensión indemnizatoria

- Diferentes presupuestos en LM – LCD para la acción indemnizatoria de daños y perjuicios. La acción de daños en sede competencial requiere probar el dolo o culpa del infractor, la realidad del daño (que no tiene porqué ser lo obtenido por el infractor), sin perjuicio de que puedan inferirse de las circunstancias del caso sobre la posición jurídica y económica del titular, y la relación causal de la conducta infractora.

- SAP Alicante 951/2020, 29 de Septiembre de 2020

- Acción de Enriquecimiento injusto (no requiere obrar culpable o negligente del infractor). Sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

- Legitimación activa limitada al titular de la posición jurídica violada.

Gracias

raquelr@guevaraabogados.es
