

# LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA COMPETENCIA DESLEAL

## Especial referencia a las patentes, modelos de utilidad, marcas y diseños industriales

Luisa E. Rodríguez Grillo\*

Sumario: I. Introducción. II. El valor de los intangibles: patentes, modelos de utilidad, marcas y diseños industriales. III.- Beneficios que pueden extraer las empresas que gestionen adecuadamente estos intangibles. IV.- La competencia desleal y la protección de los derechos de propiedad industrial. V.- ¿Cómo se plantea en la práctica la vinculación entre la competencia desleal y la propiedad industrial? Referencia a la jurisprudencia. VI.- Causas de que en muchos litigios concernientes a la propiedad industrial se acumulen a las acciones propias de la ley especial, las de la ley de competencia desleal. Conclusiones. Bibliografía.

- **Resumen:** El desarrollo técnico-científico y la introducción de tecnologías modernas traen como resultado la aparición de nuevos productos, nuevos procedimientos, diseños novedosos y la mejora en los mismos. Todos estos progresos - tanto las invenciones, así como los signos distintivos - constituyen bienes, por lo tanto deben ser jurídicamente protegidos mediante la llamada propiedad intelectual. Los productos, servicios e establecimientos tienen determinados signos que no pueden ser utilizados por otros empleadores sin el consentimiento, y esto conducirá a una deslealtad en la competencia, que puede causar daño a los consumidores, usuarios, empresarios y también a la sociedad. Así, este estudio hace una breve exposición de la importancia de las patentes, modelos de utilidad, marcas y diseños industriales, lo cual servirá de base para la comprensión de la importancia de su protección jurídica en la actualidad.
- **Palabras-clave:** propiedad industrial; competencia desleal; protección jurídica

**Abstract:** The technical and scientific development and introduction of modern technologies bring as a result the emergence of new products, new processes, innovative designs and improved them. It is known that all these developments - both the inventions and the distinctive signs - make up part of the company's assets and thus should be legally protected through the so-called intellectual property. The products, services and facilities have certain signals that can not be used by other employers without the consent, otherwise this will lead to an unfairness in the competition, which may cause harm to consumers, users, entrepreneurs and also to society. Thus, this study makes a brief statement of the importance of patents, utility models, trademarks and industrial designs, serving as a basis for understanding the relevance of your legal protection today.

**Keywords:** industrial property; unfair competition; legal protection

### I. INTRODUCCIÓN

Es conocido que uno de los factores que influyen en la crisis económica en España es la falta de competitividad<sup>1</sup>; comparto esta opinión y considero que resulta necesario, priorizar las iniciativas oportunas para lograr un aumento de la producción

---

\*Doctora en Derecho Profesora de Derecho Mercantil, Universidad Carlos III de Madrid, España

<sup>1</sup> ALONSO, M.A. "La crisis económica afecta más a España", ed. Bolsa de Madrid, pp. 52-56

y de la productividad, basado en la introducción de las modernas tecnologías, que tenga como resultado la posibilidad de ofertar en el mercado productos y servicios más competitivos.

En la actualidad, el desarrollo científico-técnico se produce de manera vertiginosa y a nadie queda dudas de que sólo aquellas empresas que inviertan parte de sus utilidades en el propósito de innovar podrán acceder al mercado con posibilidades de competir con éxito.

Resultado de las actividades de carácter científico-técnico son los avances tecnológicos que se traducen en la aparición de nuevos productos, nuevos procedimientos, diseños novedosos o mejoras en los mismos.

Todos estos progresos forman parte del patrimonio de la empresa y deben estar protegidos jurídicamente de forma tal, que la competencia no tenga libre acceso a ellos.

Por otra parte, las empresas requieren distinguir sus productos, sus servicios y sus establecimientos con determinados signos que no puedan ser utilizados por otros empresarios sin su consentimiento, ya que ello conduciría a una deslealtad en la competencia que podría hacer incurrir en error a los consumidores y usuarios con los consiguientes perjuicios económicos para éstos, para el empresario y, en definitiva, para los intereses económicos de la sociedad.

Tanto las invenciones como los signos distintivos constituyen bienes de carácter inmaterial y sus titulares resultan protegidos en sus derechos a través de la denominada propiedad industrial.

La protección de los derechos de exclusiva ofrecidos por la propiedad industrial surgen a partir del registro de las distintas modalidades tales como patentes, modelos de utilidad, marcas, diseños industriales, nombres comerciales y otras, en el Registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Dentro de este entramado de la competencia en el mercado existe, además de las regulaciones propias de cada una de las modalidades de la propiedad industrial, otra muy vinculada a ella y es la Ley de la Competencia Desleal<sup>2</sup>, la cual, para algunos, complementa la primera, en la medida en que establece toda una serie de normas encaminadas a que los empresarios no incurran en acciones agresivas, motivadas por el afán de hacerse con la clientela de la competencia. Precisamente una de estas conductas la constituye la imitación de los signos distintivos y de los propios productos o servicios de sus competidores.

## **II. EL VALOR DE LOS INTANGIBLES: patentes, modelos de utilidad, marcas y diseños industriales.**

El surgimiento y desarrollo de los derechos de propiedad industrial está condicionado por los avances tecnológicos y socio-económicos que

<sup>2</sup> Ley 3/1991 de 10 de enero sobre COMPETENCIA DESLEAL, modificada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

históricamente se han venido produciendo. Es por ello que momentos claves para la evolución de la sociedad como son el renacimiento, la revolución industrial inglesa y la revolución francesa han constituido hitos importantes del proceso evolutivo de la propiedad industrial. En la actualidad estamos nuevamente inmersos en una revolución tecnológica de proporciones impredecibles a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación las cuales han generado un comercio electrónico que permite realizar de forma sencilla y rápida transacciones comerciales entre personas que están a miles de kilómetros de distancia.

Se puede definir la propiedad industrial como un conjunto de derechos que otorgan al titular la facultad de prohibir a terceros el uso y/o explotación de las creaciones encaminadas a la solución de problemas concretos de la industria y los signos distintivos de productos, establecimientos y servicios, sin su previa autorización, durante un período de tiempo determinado y en el territorio en que se encuentre protegida dicha actividad.

Como se advierte están recogidas en la definición, de manera general, las distintas modalidades de este peculiar tipo de propiedad. Así, cuando se refiere a la solución de problemas concretos de la industria, se está abarcando con ello tanto las invenciones como los modelos de utilidad y también los diseños y los dibujos industriales; cuando se mencionan los signos distintivos se hace referencia a las marcas, nombres comerciales, rótulos de establecimiento, etc.

En los activos de las empresas cada día resulta más importante el valor de estas modalidades. *Se plantea que hoy en día el valor patrimonial de los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual representa, en muchas ocasiones, más del 80% del valor total de un número elevado de compañías.*<sup>3</sup>

Refiriéndome ahora a la patente, considero necesario señalar que la misma no es otra cosa que un título que se expide por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) a través del cual se reconoce a su titular el derecho de explotación en exclusiva de una invención, durante un período de 20 años, y que, además, impide que terceros fabrique, vendan o utilicen dicha invención sin su consentimiento.

El beneficio más importante que cabe atribuir al Sistema de Patentes se observa desde el punto de vista de la llamada eficiencia productiva: estimula la innovación y con ello el progreso técnico<sup>4</sup>. El monopolio temporal que otorgan las patentes a su titular es la forma de compensar a este por su trabajo y por el desembolso monetario que comporta el mismo. Ya se verá más adelante las ganancias que pueden obtener los titulares de derechos de patente.

Dicho lo anterior, me propongo hacer una breve exposición del valor de algunos de los intangibles para las empresas que lo poseen (específicamente las

<sup>3</sup> <http://catalunya.comercio.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,00bin?doc=4054731>

<sup>4</sup> PORTELLANO DÍEZ, P. *La defensa del Derecho de Patentes*. Ed. Civitas, Madrid, p. 25

patentes, los modelos de utilidad, las marcas y los diseños industriales) lo cual servirá de base para comprender la importancia de su protección jurídica.

Pero ante todo es necesario significar que los empresarios deben estar conscientes de este valor y emplear los métodos adecuados para determinarlo, ya que ello le revertirá una serie de beneficios derivados de la buena gestión de este tipo de patrimonio.

Para establecer el valor de los intangibles han sido elaborados distintos métodos, fundamentalmente en lo relativo a las patentes y las marcas por la importancia que éstas revisten, ejemplo de lo cual resulta la creación en 2001 de la empresa IPB, cuyo objeto social lo constituye fundamentalmente, la realización de inversiones privadas dirigidas a la comercialización de las patentes<sup>5</sup>.

Estamos ante una empresa que invierte en el activo constituido por las patentes, concierta acuerdos de concesión de licencias y, en general, realiza la gestión de dichos activos con vista a extraer de ellos el máximo de beneficios.

Por su parte, los modelos de utilidad<sup>6</sup>, o pequeñas invenciones introducen algo nuevo en determinados objetos conocidos, ello, por supuesto, conlleva una actividad inventiva, tal y como lo define la Ley y si bien su valor no es tan alto como el de una patente de invención, sí tiene valor en la medida que aquellos objetos que signifiquen una ventaja respecto a los existentes, tienen mejores condiciones para competir en el mercado que aquellos que no aporten nada nuevo. La copia de tales modelos constituye una violación del derecho de sus titulares y se produce a menudo en el tráfico mercantil.

La marca es otro intangible que aporta valor a la empresa y que, bien utilizada y gestionada, puede convertirse en un arma importante para mejorar su posición en el mercado incrementar sus ganancias. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, Ley de marcas<sup>7</sup> (en adelante LM), dispone en su art.4, párrafo 1: *se entiende por marca todo signo o medio susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.*<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> El concepto de patente tiene como base la existencia de una invención que es el resultado de un trabajo intelectual de carácter científico técnico que da lugar a un producto o procedimiento que reúne los requisitos de la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial. Véase más sobre este tema en el curso Derecho de Patentes, en la web <http://www.proindten.com> (Grupo de Investigación sobre Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías), Universidad Carlos III de Madrid.

<sup>6</sup> Ley 11/1986 de 20 de marzo de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, los define de esta manera: *consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación,*

<sup>7</sup> BOE N.º.294, de 8 de diciembre de 2001.

<sup>8</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil. Op.cit.*, en p.493, explica el por qué de esta normativa al declarar que "la LM de 7 de diciembre de 2001 se promulgó fundamentalmente para cumplir lo dispuesto en la STC 103/1999, de 3 de junio para adaptar totalmente la legislación interna española a la Primera Directiva Comunitaria en materia de marcas y para introducir reformas exigidas por la ratificación de diversos convenios internacionales. Pero el legislador aprovecho la oportunidad para incluir otras muchas modificaciones". Añade que "La Ley española de marcas

Por tanto, esta modalidad de la propiedad industrial constituye un medio que permite diferenciar<sup>9</sup> los productos o servicios<sup>10</sup> sobre los cuales se aplica y, en consecuencia, también a las empresas que los producen. Hoy día, los especialistas de las empresas tienen en alta consideración el valor de la marca, así según JESÚS SALAZAR<sup>11</sup>, presidente del grupo SOS, compañía que se dedica a gestionar marcas, afirma que: *en una economía de libre mercado, este intangible es un test de carácter que reconocen los mercados.*

El valor que puede aportar la marca al mercado de capitales se puede ejemplificar con la empresa norteamericana Intel, que con la acertada promoción hecha a su marca pasó, en 10 años, de un valor en Bolsa de 10.000 millones de dólares a 155.000.

La marca se encuentra estrechamente vinculada a la calidad del producto que ella representa. Esta idea se reitera en la STPI de 7 de febrero de 2002 (T-88/00, Mag Instrument Inc. (OAMI<sup>12</sup>) (31) que afirma: “(...) *con arreglo a reiterada jurisprudencia (...) la función de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca. La marca debe permitir al público al que va dirigida distinguir tales productos o servicios de los procedentes de otras empresas y creer que todos los productos o servicios que designa han sido fabricados o prestados bajo el control del titular de dicha marca, al que puede imputarse la responsabilidad en cuanto a la calidad*”.

Inferimos de lo anterior que la clave del éxito para el empresario y para la economía en general del país está en la calidad de los productos y en la forma en que éste satisface las necesidades de los consumidores y usuarios. Ciertamente, la marca

---

incorpora lo dispuesto en la primera Directiva en materia de marcas de la Unión Europea (primera Directiva 89/104/CE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

<sup>9</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*. 9ª Edición. Navarra: Thomson-Aranzadi, 2008.p.495, “la marca no es solamente un signo, sino esencialmente un signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para identificarlos y distinguirlos. Por tanto el derecho exclusivo sobre la marca, no se refiere al signo en abstracto, sino a la relación entre el signo y los productos o servicios que identifica”.

<sup>10</sup>Cfr., *la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité económico y social europeo (Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europea)*, COM (2008), 465 final, 16 de julio de 2008. p.2, expresa “(...) signos distintivos que indican el origen de los bienes y servicios, no tienen una duración máxima, siempre y cuando sigan usándose en la actividad comercial (...) facultan a sus titulares para oponerse al uso no autorizado de un activo inmaterial que encierra una valor comercial potencial, ya se trate de una idea que subyace a un producto o a un proceso innovador, o de una indicación al consumidor sobre el origen”.

<sup>11</sup> VELASCO, GEMA. “La gestión de la Marca “se cuela” en las finanzas de la empresa” *Revista Bolsa de Madrid*, nº 140, Año 2005, pp. 52 a 56. Resumen del seminario celebrado el 22 de febrero 2005 en la **Bolsa de Madrid bajo el título “Marcas y creación de valor para los accionistas”**.

<sup>12</sup> Oficina de Armonización del Mercado Interior, tiene su sede en Alicante, España. Es la agencia de la Unión Europea responsable del registro de marcas, dibujos y modelos que son válidos en los 27 países de la UE.

al distinguir el origen del producto, es una garantía de su calidad.

Independientemente de la definición jurídica de la marca, en la literatura económica podemos encontrar otras definiciones encaminadas a resaltar su carácter de activo patrimonial de la empresa. Así, para LLAMAS, M<sup>13</sup>, *la marca es un ser ficticio, cuyo nacimiento tiene por motivo una necesidad del mercado y que posteriormente se dota con recursos que la caracterizan socialmente: una personalidad y una capacidad interlocutora.*

La marca bien utilizada y gestionada aporta, como se ha señalado, un valor a la empresa. *Una empresa puede abrirse paso en un sector, incluso en el mercado internacional, pero su esfuerzo será en vano si su imagen propia (de marca, que dirían algunos) no consigue crearse un hueco en la mente del consumidor. ( Jack Trout)*<sup>14</sup>.

El proceso de formación de una marca y su posicionamiento en el mercado es harto complejo, en la medida en que se deben tener en cuenta una serie de factores que permitan que dicha marca se fije en la mente del consumidor y haga que éste la recuerde y la prefiera. Precisamente, la finalidad, al promocionar una marca es que el consumidor se identifique y se fidelice con ella, y sea, en fin, su opción de compra.

El establecimiento de un vínculo fuerte entre el producto y la marca es quizás una de las funciones fundamentales del marketing, una técnica conocida por la denominación de "branding", cuyo objetivo consiste en colocar la marca en la mente del consumidor de forma tal, que lo lleve a la compra de los productos de la misma, para lo cual se apela tanto a elementos conscientes como inconscientes que determinan en el consumidor su inclinación a la hora de adquirir un producto. El hecho de que la marca se constituya en una idea instalada en la mente del consumidor, es el núcleo del valor que la misma puede llegar a adquirir y que refleja el nivel de fidelidad de sus consumidores.

Pasando ahora al diseño industrial encontramos que es definido<sup>15</sup>, como *la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.*<sup>16</sup>

En el *Estudio del Impacto económico del Diseño en España 2005*, elaborado por la Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación (DDI) se dice que *el diseño es una disciplina global que proporciona múltiples*

---

<sup>13</sup> LLAMAS, MONTSE "Cuando la Marca es Noticia", en **AAVV** *Gestión de la marca corporativa*. Paul Capriotti, editor. La Crujía, ediciones, Buenos Aires, Argentina, 2007. P.180

<sup>14</sup> JACK TROUT and AL RIES *Positioning: the Battle for Your Mind*, Mc Graw Hill, 1981

<sup>15</sup> Ley 20/2003 del Diseño Industrial, España

<sup>16</sup> Un concepto de diseño, enfocado desde el punto de vista económico, lo encontramos en el *Estudio del Impacto Económico del Diseño en España, 2005*, mayo 2006, elaborado por la Sociedad Estatal para el desarrollo del diseño y la innovación, que en la página 33 explica que *el diseño es una disciplina global que proporciona múltiples beneficios; permite un desarrollo planificado de productos y servicios, centrados en las necesidades y expectativas*

*beneficios: permite un desarrollo planificado de productos y servicios, centrado en las necesidades y expectativas del usuario (incluidas las estéticas) y utilizando la creatividad para alcanzar soluciones factibles, innovadoras, comercialmente viables y económicamente rentables. Su aplicación sistemática en las distintas áreas de negocio refuerza y da coherencia a la formulación de la estrategia corporativa. Es un factor clave para la empresa puesto que, bien gestionado, contribuye a la productividad, la innovación, la internalización y la competitividad...*<sup>17</sup>

La globalización de los mercados constituye un imperativo para la diversificación y diferenciación de los productos e, indiscutiblemente, el diseño es un elemento clave para dicha diferenciación, haciéndolos más atractivos y adecuados a las nuevas tendencias que marcan pautas en las demandas de los consumidores. *A través del diseño se personalizan los productos, transmitiendo la imagen de empresa e incluso la del país de origen.*<sup>18</sup> En consecuencia, podemos afirmar que los diseños se han convertido en un importante valor patrimonial de las empresas que, al igual que las marcas, deben ser gestionados adecuadamente para extraer de ellos el mayor provecho para las empresas titulares de los mismos.

En este orden de cosas resulta ilustrativa la consideración que sobre el diseño industrial se hace en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valencia, nº 110/2007 al señalar que *uno de los elementos que tiene hoy más trascendencia para el éxito de los productos en el mercado es su diseño. Ese diseño constituye un valor añadido que, con frecuencia, supera ampliamente, el valor conjunto de la materia prima y el proceso de fabricación. Pero es obvio que el valor del diseño está indisolublemente vinculado a su exclusividad. El diseño vale, en la medida en que no pueda ser libremente copiado por cualquier competidor. Por ello tienen la mayor importancia los instrumentos jurídicos que sirven para asegurar la explotación exclusiva del diseño por quien lo ha creado o lo ha adquirido de su creador.*

Para reforzar la idea antes expuesta, me remito a la Exposición de Motivos de la Ley de Diseño Industrial la cual destaca que *el bien que el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad.*<sup>19</sup>

---

*del usuario (incluidas las estéticas) y utilizando la creatividad para alcanzar soluciones factibles, innovadoras, comercialmente viables y económicamente rentables (...)* <<http://www.ddi.es/media/docs/Impacto.del.Diseño.pdf>>

<sup>17</sup> <<http://www.ddi.es/media/docs/Impacto.del.Diseñoa.pdf>>

<sup>18</sup> Se recomienda ver El Exportador Digital nº 60, revista del Icesx

<sup>19</sup> GÓMEZ SEGADÉ, J.A. *Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial*". Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXIV, 2004, p.46, expresa que (...) *la nueva regulación del diseño, aun reconociendo los valores culturales del diseño, parte de la realidad de que lo que se protege no es un valor cultural o estético, sino un valor comercial y de marketing.*

### **III. - BENEFICIOS QUE PUEDEN EXTRAER LAS EMPRESAS QUE GESTIONEN ADECUADAMENTE ESTOS INTANGIBLES.**

De manera resumida se presentan algunos de ellos:

\*\*El hecho de que las empresas sean titulares de patentes, marcas o diseños industriales las hace suficientemente sugestivas para atraer nuevos accionistas, así como también, para elevar el valor de sus acciones.

\*\*Las empresas de base tecnológica, que son propietarias de una o varias patentes, resultan de especial interés para los inversores de capital de riesgo, los cuales intentan recuperar el capital invertido en plazos relativamente cortos (entre 3 y 5 años).

\*\*Posibilidad de utilizar los intangibles como garantía en operaciones financieras tales como de obtención de créditos bancarios.

\*\*La obtención de fuentes de ingresos por medio de la concesión de licencias.

\*\*En el supuesto de insolvencia de una sociedad que goza de una marca posicionada en el mercado, resulta posible que alguna otra empresa se interese en la misma y adquiera una parte de ella. En este sentido, JULIO CERVIÑO<sup>20</sup>, expresa que "...*hay un motivo financiero para valorar la marca en el momento, por ejemplo, de realizar una adquisición*" y pone como ejemplo el caso de la compra por parte de Tabacalera (Altadis) del 50% de la Corporación Habanos de Cuba, cuyo objetivo no fue otro que hacerse con la titularidad jurídica de la marca "Habanos".

Igualmente, en los casos en que se prevea en el convenio concursal una fusión con otra entidad, la marca de la empresa en estado de insolvencia, o sus patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, según el caso, suponen un valor patrimonial que hace atractiva la fusión.

\*\*Existen supuestos en los que la empresa debe pagar créditos con acciones o participaciones, si estas empresas son titulares de patentes y/o marcas u otras modalidades de la propiedad industrial que venimos analizando, una buena gestión de éstas puede traducirse en un incremento del valor de las acciones.

\*\*En el caso de que exista la necesidad o simplemente la voluntad de vender la empresa, si esta dispone de estos intangibles, el valor de la venta se incrementará.

De todo lo anterior interesa destacar la importancia que tiene la legislación en materia de propiedad industrial cuyo objetivo, según se ha planteado, es la defensa de los derechos de los titulares de estos derechos, otorgándoles temporalmente una exclusiva en su fabricación, uso y disposición.

### **IV. - LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.**

Históricamente ambas normativas han estado estrechamente vinculadas

---

<sup>20</sup> VELASCO, GEMA. "La gestión de la Marca "se cuele" en las finanzas de la empresa" Revista Bolsa de Madrid, nº 140, Año 2005, pp. 52 a 56. (Resumen del seminario celebrado el 22 de febrero 2005 en la Bolsa de Madrid bajo el título "Marcas y creación de valor para los accionistas".



entre sí pues a pesar de que su objeto sea distinto, tienen muchos puntos en común. La Ley de Competencia Desleal<sup>21</sup> es considerada como complementaria de las Leyes de Propiedad Industrial, aun cuando la función que cumplen son diferentes: las leyes de patentes, modelos de utilidad, marcas y diseños industriales protegen un derecho subjetivo, normalmente originado por una inscripción registral, mientras que la Ley de competencia desleal<sup>22</sup> en lo adelante LCD, lo que protege es el correcto funcionamiento del mercado, en interés de todos cuantos participan en él.<sup>23</sup>

En la práctica, se puede apreciar que en muchas ocasiones, las demandas que se establecen con motivo de violaciones de las modalidades de la propiedad industrial no sólo invocan la legislación especial que las regula, sino que se acude, además, de forma subsidiaria, a la Ley de competencia desleal y también, en otras ocasiones se invoca sólo esta última.

La lucha por ocupar un lugar en el mercado o por mejorar la posición alcanzada da lugar al desarrollo de la competencia entre las empresas. Esta competencia forma parte de la libertad empresarial y la economía de mercado: los empresarios compiten y aunque esa competencia debe mantenerse en los marcos de la buena fe, es decir, de la honestidad y la rectitud de conducta, en la práctica se producen, por parte de algunos empresarios, actos que se caracterizan por todo lo contrario. Se trata de actos deshonestos que vulneran esa buena fe que debe primar en las relaciones mercantiles.

Dichos actos falsean la competencia y, con ello, afectan no sólo a los empresarios competidores hacia los cuales se dirigen tales conductas, sino también a los consumidores que en ocasiones son confundidos y engañados por las mismas.

Según la mencionada LCD, se considera desleal *todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y, específicamente en las relaciones con consumidores y usuarios, se entenderán como tales el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.* (art. 4)

Posteriormente dicho texto legal enuncia y define cuáles son los actos concretos que se consideran desleales, de ellos haré referencia sólo a aquellos que se vinculan más con la defensa de los derechos de propiedad industrial, a saber:

- Los actos de **engaño**, constituidos por cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o

<sup>21</sup> Ley 29/2009 de Competencia Desleal

<sup>22</sup> Artículo 1 de la Ley 29/2009. "Esta Ley tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita en los términos de la Ley General de Publicidad."

<sup>23</sup> Véase Sentencia del Tribunal Supremo de España 569/2009, de 22 de julio.

presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios. (art. 5)

- Los actos de **confusión** es decir, aquellos comportamientos que resulten idóneos para crear confusión con la actividad, las prestaciones o establecimientos ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto a la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica.(art. 6)
- Las **omisiones engañosas**, constituidas por conductas que omiten u ocultan la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa. Se considera también desleal si la información que se ofrece es poco clara, ininteligible, ambigua, no se ofrece en el momento adecuado, o no se da a conocer el propósito comercial de esa práctica, cuando no resulte evidente por el contexto. (art. 7)
- Los actos de **imitación** de las prestaciones e iniciativas empresariales que estén amparadas por derechos de exclusiva; la imitación de prestaciones de un tercero se considerará 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 así como la imitación sistemáticas de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando la misma esté dirigida a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado. (Art. 11).
- La **explotación de la reputación ajena**, considerándose como desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o denominaciones de origen falsas, acompañados de la indicación de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como *modelos, sistemas, tipo, clase* y similares. (art. 12)

Me interesa detenerme en los actos de confusión por considerar que se encuentran en el centro de los conflictos que se producen en la práctica por infracción de los derechos protegidos tanto por la legislación sobre propiedad industrial como por la legislación que regula la competencia desleal. Según PORTELLANO DÍEZ<sup>24</sup> “*la confusión se produce a través de todas aquellas actividades que son aptas o idóneas para provocar en el consumidor un error acerca de la procedencia última de prestación, del producto o servicio que se ofrece en el mercado*”. Recuérdese al respecto que, según el Convenio de París, los Estados miembros están obligados a prohibir todos los actos de confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos, la actividad industrial o comercial de un competidor.

Expuesto lo anterior cabe la siguiente pregunta: ¿cuál es la finalidad que se persigue con estas conductas que crean confusión en los consumidores? , y la

<sup>24</sup> PORTELLANO DÍEZ, P *La imitación en el derecho de la competencia desleal* Ed. Civitas, 199, p. 261

respuesta no es otra que impedir que éste sea capaz de distinguir el producto que suele comprar y compre otro de la competencia cuya apariencia es muy parecida con la de aquél.

Pasando ahora a los derechos de propiedad industrial, encontramos que la Ley de marcas en su art. 34.2.b), relativo a los derechos conferidos por la marca, además de establecer el derecho exclusivo del titular a utilizar la marca y la prohibición de los terceros a hacerlo, salvo que tengan su consentimiento, pormenoriza las formas en que se puede producir esa prohibición, a saber:

**\*\*Signos idénticos al de la marca registrada**

**\*\*Signos que por ser idénticos o semejantes 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.**

Como se puede apreciar, el riesgo de la confusión es un factor determinante en la normativa marcaria y, en general, de los signos distintivos, los diseños industriales e incluso de las invenciones, por cuanto afecta al derecho de exclusiva que poseen los titulares de estas modalidades.

Según tendremos oportunidad de ver en las sentencias que se citan seguidamente en este trabajo, y que han sido elegidas al azar, el concepto de confusión se halla presente en todas.

## **V. - ¿CÓMO SE PLANTEA EN LA PRÁCTICA LA VINCULACIÓN ENTRE LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL? REFERENCIA A LA JURISPRUDENCIA.**

A continuación se procede a resumir el contenido de algunas sentencias de los tribunales españoles y a realizar un comentario acerca de las mismas

### **STS 622/2006 de 21 de junio caso NEUTRÓGENA CORPORATION & LABORATORIOS ALTER S.A.**

#### **RESUMEN**

Esta demanda es por actos de Competencia Desleal, específicamente Actos de Imitación y Confusión.

Nos encontramos con dos marcas de cremas de mano (NEUTRÓGENA Y NEUTROCOL); como es sabido, la primera es una marca reconocida en el mercado internacional y demanda a la segunda por utilizar un envase y presentación muy parecida a la de ella, así como realizar una publicidad también muy parecida.

La demandante, NEUTRÓGENA reclama que se considere la actuación de la demandada como:

**\*\*Una conducta de competencia desleal**

**\*\*Que por la demandada se cambie el envasado y presentación del producto de manera que no se utilicen los elementos que contienen los envases usados por ella.**

**\*\*Asimismo reclama el pago de los daños y perjuicios ocasionados y,**

**\*\*Que por la demandada se realice una publicidad correctora, a nivel**

nacional, en todos los establecimientos donde haya insertado su publicidad.

#### JUZGADO DE 1ª INSTANCIA

La sentencia de 1ª Instancia estimó parcialmente la demanda:

\*\* Acogió su primer pedimento (que se declarara la conducta de la demandada como competencia desleal), además,

\*\*Condenó a la demandada a no comercializar la crema Neutrocol con un envase igual al acompañado con la demanda, ni hacer publicidad de la misma”.

#### APELACIÓN: TRIBUNAL DE 2ª INSTANCIA

Estimó parcialmente el recurso, para suprimir la condena a no hacer publicidad de la crema “Neutrocol”.

#### RECURSO DE CASACIÓN

Se señalan las alegaciones de NEUTRÓGENA, entre ellas las siguientes:

\*\*Que en la demanda se puntualizaba desde un principio que “no se trata de un pleito de marcas, sino de reprimir un aprovechamiento ilícito de la fama e iniciativas de mi mandante”.

\*\*Que la confrontación de marcas tiene, evidentemente, otro lugar y cauce legal.

\*\*La imitación dolosa por “Neutrocol” de la presentación de su crema de manos, con lo cual resultaba confundible con ésta.

\*\*Que la conducta de la demandada era de imitar servilmente en su presentación la crema “Neutrógena”, confundiendo así al consumidor español.

\*\*Que se estaba explotando la reputación internacional de la actora.

#### ALGUNAS DE LAS ALEGACIONES DE NEUTROCOL:

\*\*Impugna el pronunciamiento de la sentencia recurrida que declara la deslealtad de esa misma parte litigante. Según se explica en el alegato del motivo, éste carece de trascendencia económica directa, pues la demanda ya cambió la presentación y publicidad de su crema Neutrocol en el otoño de 1994 y tal cambio es irreversible.

\*\*Aduce una errónea interpretación de las expresiones legales “riesgo de asociación por parte de los consumidores” (párrafo 2º del art. 6) e “idónea para generar la asociación por parte de los consumidores” (art. 11.2, párrafo 1º)

\*\*No cabe referir el riesgo de asociación a ese ente imaginario que es el consumidor medio, inexistente abstracción que sencillamente enmascara las percepciones y valoraciones individuales del juzgador.”

#### RESPUESTA DE LA SALA

Sólo citaré algunos planteamientos por estimarlos de gran interés:

\*\*...si se entendiera que lo sometido al conocimiento de esta Sala...es el juicio del tribunal sentenciador sobre la concurrencia o no de riesgo de asociación y aprovechamiento de la reputación ajena, habrá de concluirse que esta Sala comparte plenamente ese juicio, así como el de la perfecta evitabilidad de riesgo mediante una presentación y publicidad diferentes aun dentro de los patrones más habituales en el mercado de las cremas de manos.

\*\* ...citar la Ley de Marcas allí donde se quiso citar la LCD , y aun cuando en un pleito sobre competencia desleal cabe ciertamente solicitar la prohibición del uso por el demandado de las marcas que imiten la del demandante, al ser la protección en la disciplina de la competencia desleal complementaria de lo establecido en la legislación de marcas, este motivo ha de ser igualmente desestimado, porque fue la misma parte actora hoy recurrente la que en su demanda se cuidó de puntualizar que el litigio causante de este recurso de casación no era un pleito de marcas y que la confrontación de marcas tenía “evidentemente” otro cauce legal; y en coherencia con su propio planteamiento promovió un litigio diferente para obtener no sólo la nulidad de las dos marcas de la demandada sino también la prohibición de su uso, litigio en que la actora logró sentencias favorables en las dos instancias prohibiendo incluso el uso de dichas marcas, sentencias anteriores a las respectivamente recaídas en este tipo de litigios sobre competencia desleal y no habiendo sido recurrida en casación la de la segunda instancia.

\*\* Aunque en las sentencias de esta Sala sobre la materia se advierten algunas diferencias acerca de si el comportamiento desleal causa por sí mismo daños y perjuicios al demandante, o por el contrario éste necesita acreditar la existencia de tales daños atendiéndose a la regla general, lo cierto es que resulta difícilmente imaginable, tratándose de actos desleales efectivamente puestos en práctica, que éstos no hayan sido en nada perjudiciales para quien promueve el litigio.

De ahí que en materia de competencia desleal, y siempre claro está que la acción ejercitada no sea la de prohibición de un acto no puesto en práctica toda— vía, parezca más acorde con la realidad social regulada por la Ley de 1991, seguir la línea marcada por las sentencias de esta Sala de 23/2/1998, de 17/11/1999, de 7/12/2001 de 19/6/2003, 23/12/2004 y de 1/6/2005, porque como declara la penúltima de las citadas, raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandante interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales.

#### **FALLO DE LA SALA DEL TRIBUNAL SUPREMO.**

Casa parcialmente la sentencia recurrida para:

\*\* De un lado, estimar también la demanda en el sentido de declarar que la conducta de la demandada causó daños a la actora a cuyo resarcimiento viene aquella obligada en la cuantía que se determine en período de ejecución de sentencia sobre la base del coste de una campaña nacional diferenciativa de los respectivos productos de dichas litigantes,

\*\* Y de otro, no imponer especialmente a ninguna de las partes las costas de la 1ª instancia.

\*\* Confirmar la sentencia recurrida en sus restantes pronunciamientos, incluido el relativo a las costas de la 2ª instancia

**\*\*No imponer especialmente a ninguna de las partes las costas causadas por el recurso de casación.**

#### COMENTARIO

Visto el desarrollo del procedimiento se advierte en esta sentencia la complementación de la legislación en materia de competencia desleal y derecho marcario. La Sala entiende que cabe la acumulación de las acciones por competencia desleal y el derecho de marcas.

No obstante, en este litigio, como se ha visto, la demandante promovió con anterioridad un litigio sobre la marca (la nulidad de dos marcas y la prohibición de su uso), con resultados favorables totalmente.

Después es que promueve este otro litigio a través de la LCD para resolver problemas colaterales tales como el envase y presentación del producto, la publicidad y la reclamación de los daños y perjuicios.

**STS (SALA DE LO CIVIL, SECCIÓN 1ª) Nº 483/2009 DE 7 DE JULIO.**

**ARIETE S.A y ARIETE S.L. & COMELEC IMPORT EXPORT S.L.**

#### RESUMEN

El objeto del proceso versa sobre competencia desleal, y concretamente sobre la importación y comercialización por una empresa de un electrodoméstico destinado a exprimidor de frutas que otra empresa considera que es una copia servil del aparato por ella fabricado y comercializado.

#### 1ª INSTANCIA

En 1ª instancia el Juez falló a favor de la demandante, considerando la conducta de la demanda constitutiva de competencia desleal.

#### APELACIÓN

El recurso de apelación, presentado por la demanda fue desestimado y confirmado el fallo de 1ª instancia.

#### CASACIÓN

Alega la actora que el producto –exprimidor- es una creación suya que se comercializa en el mercado español y que el que introduce en éste con posterioridad la demandada es una imitación confusoria del prioritario.

A tal respecto la actora señala que a diferencia del art. 6 de la LCD, que se refiere, en síntesis, a los signos distintivos, presentación de creaciones materiales (y cita varias sentencias)...en el art. 11 de dicha Ley se comprenden tanto los productos como las formas tridimensionales y se extiende a la protección a las creaciones técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales.

#### CASACIÓN

Considera el Juez de la Sala del TS que el ilícito del art. 11 exige que haya imitación de una iniciativa (creación) empresarial ajena. La imitación constituye el concepto nuclear, y significa, como señala la doctrina, “un grado de semejanza que produzca confusión al consumidor medio acerca del origen empresarial –misma procedencia de los productos”.

La recurrente hace especial énfasis en que su exprimidor lleva la marca

COMELEC que permite diferenciarlo del de la parte actora.

No obstante el Juez en la casación señala que “fuere como fuere, lo cierto es que la estampación en el exprimidor del signo denominativo, como explica la resolución recurrida, no permite la diferenciación fácilmente visible. Y es que, como ya se dijo, la distinta denominación no empece a que se pueda aplicar el ilícito de imitación dado que los productos deben compararse en su conjunto (SS, entre otras; 22/11/2006; 30/5/2007; 12 /6/2007 y 17/7/2007) y no atendiendo a elementos aislados.

Más adelante expresa que “En el caso, no resulta de aplicación el principio de libre imitabilidad porque claramente se aprecia en la resolución recurrida que hay un riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de los productos en conflicto, es decir, la imitación idónea para producir una asociación entre la prestación imitadora y la prestación original, constituyendo la asociación “la errónea creencia del destinatario a la vista de las características del producto que proceden de la misma fuente empresarial o de distinta fuente, pero existiendo vinculaciones jurídicas o económicas entre una y otra que expliquen la semejanza” (STS 11/3/2004).

Y luego, en relación con la pretensión del resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha intervenido dolo o culpa del agente, se valora por el Juez que la existencia de un derecho de propiedad sobre el exprimidor de la actora, hace que la introducción en el mercado del segundo exprimidor tendía, directamente, a aprovechar la precedente, por medio de la oferta de la copia servil, y tal apreciación es suficiente para fundamentar la existencia de dolo, o al menos culpa, que no ha sido desvirtuada ni en su base fáctica ni en su ponderación jurídica.

Finalmente, este recurso fue desestimado.

#### COMENTARIO

Entiendo hay varios elementos dignos de destacar en esta sentencia, en primer lugar, el hecho de que se apela a la LCD ante la similitud de un producto comercializado y conocido en el territorio español y otro que posteriormente y con una marca denominativa distinta se introduce en dicho mercado. En segundo lugar, el planteamiento de que la imitación del producto crea confusión entre los consumidores. En tercero, cómo, en el ilícito de imitación, resulta necesario ver el producto imitado en su conjunto y que un solo elemento, aunque sea la marca, no impide que exista imitación. Por último, en cuanto al resarcimiento de los daños, se reitera la interpretación contenida en una sentencia anterior, en el sentido de que, en este caso, la introducción de un producto similar al de la actora en el mercado produce perjuicios a ésta.

#### **SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA Nº572/2006**

##### **JOSÉ VIGUER S.L. & ESTERIBAR COMERCIAL S.L.**

Se trata de un caso de competencia desleal relacionado con modelo de utilidad.

La demandante solicita que se declare que los demandados han cometido actos de competencia desleal, así como violación de derechos de propiedad

industrial, y que, en consecuencia, se ordene: la prohibición de dichos actos y el cese en su actuación desleal. Asimismo, condena a los demandados a que le indemnicen los daños y perjuicios causados por el proceder desleal o, alternativamente, se declare que los demandados se han enriquecido injustamente a costa de la demandante condenándoles a que reembolsen a la misma lo indebidamente percibido por causa de dicho enriquecimiento respecto a la violación de los modelos de utilidad protegidos por las normas de propiedad industrial.

Alega la demandante que desde 1962 se dedica a la fundición y mecanización de metales no férricos, transformación, acabado y venta de sus productos, siendo titular de 3 modelos de utilidad consistentes en “un conjunto de manivela y escudo”; “un escudo para manivelas” y; “en una manivela para puertas”.

La entidad demandada empezó a comercializar durante 1993 los modelos de utilidad anteriormente mencionados, con pequeñas modificaciones con el fin de evitar la infracción, sin embargo, dichas modificaciones no comportan innovación alguna lo que llevaría consigo que se tratase de un nuevo modelo de utilidad diferente, ni ofrece su configuración ninguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

Las infracciones cometidas, continúa la demandante, no se circunscriben solamente al ámbito de la violación de un modelo de utilidad, sino que se entremezclan con una feroz competencia desleal.

Esta competencia desleal ha sido articulada principalmente desde dentro de la empresa demandada por D. Sergio, antiguo gerente de la mercantil demandante, quien ya antes de haber dejado de ser socio y directivo de la mercantil demandante constituyó la nueva empresa donde trabaja, realizando una clara competencia desleal y actuando de forma objetivamente contraria a la buena fe.

Entre las numerosas conductas desleales cometidas por la mercantil demandada y por el sr. Sergio, destaca la imitación sistemática de las prestaciones (modelos) fabricados y comercializados por la demandante, tanto los protegidos por su inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, como lo están, lo que provoca que el público se confunda ante el modelo original imitado.

#### 1ª INSTANCIA

El Juez de 1ª Instancia estimó la sentencia y declaró que los demandados habían cometido actos de competencia desleal así como la violación del derecho de propiedad industrial (conjunto de manivela y escudo) y declaró: la prohibición de dichos actos; el cese de la actuación desleal; la condena a los demandados a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios causados por su desleal proceder que se determinarán en ejecución de sentencia e; imposición de las costas del juicio

#### APELACIÓN

La Audiencia Provincial estimó el recurso de apelación y declaró la falta de competencia del Juzgado de 1ª Instancia, declarando la nulidad de todas las actuaciones.



## RECURSO DE CASACIÓN

Contra la sentencia anterior se interpuso recurso de casación por la entidad demandante, dictando sentencia la Sala I del Tribunal Supremo, por la que declaró haber lugar en parte al recurso de casación, declarando la nulidad de la sentencia junto con la vista del recurso de apelación, a cuyo momento procesal se reponen las actuaciones, mandando se celebre una nueva vista de apelación (...) así como el subsiguiente pronunciamiento de la sentencia que proceda respecto a las acciones declarativas y de condena ejercitadas en la demanda con fundamento en la LCD de 1991.

Según esta sentencia, el objeto del recurso de apelación debe limitarse a la LCD, sin que proceda pronunciarse sobre las acciones basadas en la Ley de Patentes de 1986, al estimar el Alto Tribunal (...) que sobre las mismas carecía el Juzgado de 1ª Instancia de competencia objetiva.

## AUDIENCIA PROVINCIAL DE VALENCIA

Del examen y valoración de las pruebas se desprende que tal como se expone en la sentencia de 1ª instancia, que parte de los productos fabricados por la demandada son coincidentes con los fabricados con anterioridad por la actora, y que en otros, si bien se aprecia alguna diferencia, es poco significativa, por lo que concluye que la venta de los referidos objetos puede inducir a confusión al consumidor sobre quién es su titular.

En consecuencia, dichos hechos, como se expone en la sentencia de 1ª instancia, son merecedores de encuadrarse entre los actos constitutivos de competencia desleal previstos en el art. 11.2 de la LCD, al tratarse de un acto de imitación de prestaciones de un 3º que genera asociación por parte de los consumidores.

Además de los actos de imitación, se desprende que el demandado D. Sergio llevó la gerencia o dirección comercial de la mercantil demandante, siendo socio de la misma hasta el 12 de enero de 1993, en que como consecuencia de desavenencias con la empresa demandante se desligó de la misma entrando a formar parte de la sociedad demandada, siendo titular del 10% de las acciones de ésta, aprovechando los conocimientos adquiridos en la empresa actora para realizar los actos de imitación anteriormente descritos.

Asimismo, indujo a los agentes comerciales de la empresa actora para que finalizaran su relación comercial con la demandante, lo que consiguió con el Sr. César, antiguo gerente comercial de la demandante para la zona de Madrid, el cual rescindió su contrato con la actora pasando a integrarse en la mercantil demandada, actividad que tenía por finalidad eliminar a una empresa competidora del mercado, lo que constituye un comportamiento desleal de conformidad con lo establecido en el art. 14.2 de la LCD.

Han quedado acreditados los actos de denigración por parte de los demandados a los que se refiere la parte actora, dadas las manifestaciones del Sr. Sergio tendente a menoscabar el crédito de la demandante en el mercado, al

manifestar que ésta se encontraba en quiebra, conducta ésta incardinable en el art. 9 de la LCD, así como los actos de divulgación de secretos industriales entre los que se hallan la lista de clientes y la lista de agentes comerciales, de los que se aprovechó la mercantil demandada para apartar a los mismos de la empresa actora, conducta desleal de conformidad con lo establecido en el art. 13 LCD.

Se confirma la sentencia recurrida salvo en lo relativo a la declaración de violación del derecho de propiedad industrial por el motivo ya expuesto.

#### COMENTARIO

Considero que en este litigio la demandante pretende que se atribuya a la demanda la violación de derechos de propiedad industrial y de competencia desleal. En el proceso se diferencian los canales para la tramitación de los conflictos emanados de la competencia desleal y los derivados de la propiedad industrial, asimismo se aprecia que la imitación de los productos puede llevar a confusión a los consumidores.

En este caso se advierte la comisión de varios tipos de actos de competencia desleal como son: imitación, confusión, denigración, violación de secretos e inducción a la infracción contractual.

#### **SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA (Sección 15), de 30 de septiembre de 2000.**

##### **Ives Saint Laurent Parfums, SA & Plásticos Faca, SA.**

En este litigio se plantea la vulneración de los derechos de propiedad industrial, específicamente el modelo industrial (entiéndase diseño industrial, de acuerdo con la nueva Ley anteriormente referida) así como también de los derechos amparados por la Ley de Competencia Desleal.

#### RESUMEN

La demandante, considera que los envases fabricados por la demandada y la utilización de la marca YSL son similares a los que ella tiene registrados e inducen a confusión a los consumidores de sus productos.

#### 1ª INSTANCIA.

El fallo desestima íntegramente la demanda interpuesta por Ives Saint Laurent Parfums, S.A. en la cual las acciones estaban dirigidas a la declaración de la violación de un modelo industrial y una marca internacionales, así como a la comisión de ciertos actos de competencia desleal y publicidad ilícita.

En tal sentido la demandante, de nacionalidad francesa, alegó en su escrito de demanda, ostentar la condición de titular del modelo industrial internacional nº 022734 (un envase con el denominado efecto lupa, destinado a contener productos cosméticos) que había depositado el 29 de abril de 1992, en la Oficina Internacional de la OMPI.

También alegó que la demandada, Plásticos Faca, SA, fabricaba y vendía envases cosméticos con imitación del amparado por el modelo industrial. Y, además que había reproducido, en un folleto de presentación, los envases de plástico que fabricaba, junto con otros, uno con la marca YSL en la tapadera.

La demandante pretendió la declaración de su titularidad respecto del modelo industrial y de la marca internacionales, antes mencionados, así como de la infracción por la demandada de sus derechos de exclusiva derivados de estos títulos y de la comisión por la misma de los actos desleales e ilícitos publicitarios denunciados, con la condena a cesar en tales comportamientos y a indemnizarle por los daños producidos.

Por su parte la demandada, en su escrito de contestación, opuso la excepción de nulidad del modelo industrial de la demandante, por falta de novedad y originalidad, con la alegación de que el denominado efecto lupa no era más que el resultado de una técnica vulgar o generalizada del plástico o cristal, para envases de todo tipo, consistente en mantener transparente, sin tratamiento alguno, la parte exterior, dejando a la vista la parte del interior en la que hay una cubeta o receptáculo más pequeño, donde se ubica la crema, colonia o producto envasado de que se trate, la cual estaba anticipada en la fecha del depósito del modelo de la actora.

También alegó que sus envases estaban amparados por dos modelos industriales españoles de los que era titular Don Tomás, fundador, administrador y accionista. Asimismo negó haber cometido infracción del derecho de la demandante sobre la marca YSL, al incluir un envase, de los 20.000 que la misma le había encargado fabricar, con dicho signo en la tapadera, en un catálogo con los artículos por ella producidos, con las marcas de los respectivos comitentes. Lo propio alegó respecto a los actos de competencia desleal (además de oponer, subsidiariamente, la prescripción extintiva de la acción) y de la publicidad ilícita.

#### APELACIÓN

Se hace mención a las normas jurídicas que protegen el derecho de exclusiva sobre los modelos y las marcas, de lo cual deriva que la demandante puede accionar, como ha hecho, el derecho exclusivo de ejecutar, fabricar, producir, vender, utilizar y explotar el objeto sobre el que recae su modelo. Y que la demandada, puede oponer, como también lo ha hecho, la excepción de nulidad de los títulos de la demanda, con fundamento en la disposición derogatoria 1.a) de la Ley de Patentes (a cuyo tenor, cualesquiera otras modalidades de la propiedad industrial... quedarán sujetas en cuanto a jurisdicción, competencia y procedimientos a las normas establecidas en esta Ley (...)).

El tribunal cuestiona la validez de la excepción de nulidad ya que para que la nulidad pueda oponerse por vía de excepción (no de acción) sería necesaria su previa existencia (como sanción), lo que, acudiendo a la doctrina general del negocio jurídico, sólo podría suceder porque hubiera sido anteriormente constituida (...) en este supuesto puede decirse que tras la aparición de acto nulo, subsiste la realidad anterior (razón por la cual el Juez puede declararla de oficio y a los interesados les cabe comportarse como si no existiera) y concluye que no nos encontramos en ninguno de esos dos casos, ya que la invalidez del depósito de un modelo industrial no puede declararse de oficio y no consta haya sido declarada anteriormente.

Se pronuncia el tribunal de apelación acerca de si el modelo carece de la condición de novedad y al respecto se señala, entre otras cosas, acudiendo a la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de octubre de 1982, la cual declara que dichos títulos afectan primordialmente al aspecto estético, procurando mejorar a la vez que hacer más sugestiva la apariencia del objeto y la sentencia de 15 de febrero de 1988, también en relación a los modelos industriales, que son de esencia dos rasgos para su eficacia y validez: la originalidad, que además de no ser copia o imitación de otro tipo, supone una aportación de rasgos que individualizan y definen al modelo; y la novedad, que lleva consigo la nota de lo que no es conocido, de aquello que no existía antes. En cuanto a la exigencia de la novedad y la singularidad que debe tener el modelo, la Directiva (CEE) 98/71/CE de 13 de octubre de 1983 dispone que (*...un dibujo o modelo es nuevo cuando no se haya puesto a disposición del público ningún otro idéntico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro...un dibujo o modelo posee carácter singular cuando la impresión general que produce en un usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro dibujo o modelo que haya sido puesto a disposición del público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro...*).

Respecto a la marca, se señalan en la sentencia los artículos aplicables a ésta en la legislación marcaria así como a la Directiva de 89/104/CEE y la Sentencia de Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en el caso BMW &R. Karel Deenik en los que se trata de conciliar los intereses del titular de la marca con los de quien realiza prestaciones a él destinadas, limitando las facultades de exclusión de aquéllas, siempre que el signo se use para distinguir productos auténticos y dicho uso sea conforme a las prácticas leales en materia industrial y comercial

En lo que a la competencia desleal se refiere, el tribunal desarrolla la interpretación del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal y destaca la amplitud del precepto según el cual toda práctica que conlleve un comportamiento, en la terminología legal, siempre que sea apto para provocar el riesgo que se trata de eludir; el resultado de peligro, vinculado al comportamiento, cual a su causa, no es otro que su idoneidad para crear confusión sobre la actividad o empresa con la que se entra en relación...También refiere los art. 11 y 12 de la referida norma.<sup>25</sup>

Se consideran como hechos probados en el proceso:

1. Que Ives Saint Laurent Parfums, SA, de nacionalidad francesa y dedicada a fabricar y vender productos de perfumería y cosméticos es titular:

---

<sup>25</sup> Art. 11, tras proclamar la libertad de imitación de las prestaciones empresariales y recordar que están prohibidas si resultan amparadas por un derecho de exclusiva, describe como desleal la imitación de las prestaciones de un tercero cuando resulte idónea para generar asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación ajena. Art. 12, tipifica como desleal el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, en un intento de proteger al competidor (aunque también al consumidor, confiado en la reputación, y al propio mercado), ante un comportamiento de apropiación ilegítima de un activo concurrencial: el aprovechamiento indebido, propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida en el mercado

A. Del modelo industrial número 022.734, que reivindica un bote y un tapón depositado en la Oficina Internacional OMPI el 29 de abril de 1992 (...)

B. De la marca internacional número 254.533, formadas por las letras YSL, unidas irregular y caprichosamente, cuyo registro es de 10 de abril de 1962 (...)

C. Y de la solicitud de patente europea número 544.557, depositada el 13 de noviembre de 1992 (...).

También se ha probado que la demandada, Plásticos Faca, SA, dedicada a la fabricación y venta de artículos de plástico:

A. Fabrica y vende, desde 1993 ó 1994, un envase (...) que a simple vista y separándolo de su tapadera, coincide, en lo esencial, en la forma del envase, sin la tapadera, protegido por el modelo industrial internacional número 022.734 (...)

B. En un folleto publicitario de sus prestaciones, formado por la reproducción en color de diversos tipos de envase por ella fabricados, incluyó uno en cuyo tapón aparece la marca internacional YSL de la demandante (...) El envase mencionado, aparece en el folleto de que se trata como uno de los 20.000 que la demandada fabricó para la demandante, a propuesta de ésta, emitida el 24 de mayo de 1995 (...)

La relación entre estos hechos y las normas invocadas en el escrito de demanda e, interpretadas en los anteriores fundamentos, lleva a las siguientes conclusiones, por lo que se refiere a la denunciada imitación del frasco de la demandante:

1.- Ha de establecerse una distinción, no expresamente considerada a lo largo del proceso, por razón de los elementos entre los que se efectúa la comparación. Al respecto se declara que si se compara el tarro fabricado por la demandada, separado e independientemente de su tapadera, y se confronta con el protegido por el modelo industrial, sin su elemento de cierre, resultaría evidente (prescindiendo de lo que después se añade) la violación del derecho de exclusiva resultante del depósito internacional (...) Pero si se comparan los dos frascos con sus respectivas tapaderas, como corresponde hacer al tratarse de un conjunto estético que forma una unidad, tanto en el mercado como el registro internacional, la conclusión debe ser otra, ya que la impresión general que uno u otro utensilio producen en un observador informado es distinta, al serlo el elemento más visible y significativo en ambos, que es el tapón. Esta última se muestra como la conclusión más correcta (...) De acuerdo con esa visión no cabe hablar de violación y el recurso, en cuanto fundado en ella, debe ser desestimado.

(...) Es por otro lado indudable, que no ha cometido la demandada el acto ilícito que tipifica el art. 11.2 de la Ley de Ley 3/1992 de Competencia Desleal, ya que los envases vendidos por demandante y demandada se presentan en los respectivos mercados con tapadera, con la que forman un conjunto unitario.

En relación a la utilización de la marca (YSL) no se ha infringido el derecho de su titular (...) la demandada, al identificar con esas siglas un envase de los que fabricó para ser entregado a quien es titular de ese signo internacional, a fin de ser vendido por ella conteniendo los cosméticos que produce, se limitó a dar publicidad

del destino de aquél tipo de utensilio (...) Por las mismas razones no cabe hablar de un aprovechamiento indebido del prestigio ajeno.

FALLO.

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por Ives Saint Laurent Parfum, S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Siete de Barcelona(...)

COMENTARIO

Esta sentencia resulta verdaderamente interesante puesto que abarca varios supuesto de violación de derechos, a saber, desde el punto de vista de la propiedad industrial se pretenden vulnerados derechos derivados de modelo industrial y de marca y desde el punto de vista de la competencia desleal, los actos de imitación aptos para crear confusión en los consumidores así como apropiación indebida de la reputación y el prestigio ajeno. También la demanda consideraba que existían violaciones de los derechos regulados por la Ley General de Publicidad.

Una vez más queda demostrado que cuando se produce un acto de imitación, la demandante no sólo invoca la Ley específica de la propiedad industrial que corresponda, en este caso la regulación del Modelo Industrial contenida en el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial ya derogado, y la antigua Ley de Marcas, sino que también, se acude a los preceptos de la Ley de Competencia Desleal, que se vinculan con el conflicto en cuestión, en este caso los señalados anteriormente.

#### **VI. -CAUSAS DE QUE EN MUCHOS LITIGIOS CONCERNIENTES A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SE ACUMULEN A LAS ACCIONES PROPIAS DE LA LEY ESPECIAL CON LAS CONTENIDAS EN LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL.**

\*\*Sobre este tema algunos autores<sup>26</sup> plantean que las exigencias del registro, específicamente las relativas a la novedad comunitaria o mundial, y el coste del mismo y su mantenimiento, son causa de que los innovadores utilicen la LCD, la cual resulta más flexible y permite tutelar modalidades de la propiedad industrial no registradas.

\*\*Por otra parte, la jurisprudencia se ha encargado de pronunciarse acerca del carácter cumulativo de las acciones establecidas en las leyes que regulan la propiedad industrial, con las de la LCD. Así, lo confirma la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Valencia nº 10/2007 en esta ocasión en relación a los diseños industriales : *"(...) hay que tener en cuenta que otro medio a través del cual es posible proteger, en determinados casos los diseños industriales, evitando su copia, es a través de la legislación sobre competencia desleal, supuesto que también viene accionado en esta sede por la demandante"* *"(...) que tiene pleno sentido al amparo de la normativa reguladora de derechos inmateriales que la aquí actora pueda, de modo cumulativo, venir a solicitar tutela jurídica al amparo de la normativa represora de malas prácticas concurrenciales (esto es, la normativa de competencia desleal),*

<sup>26</sup> Cfr., OTERO LASTRE, J. M. "El modelo industrial", Montecorvo, Madrid, 1977, pp. 461 y ss; PORTELLANO DÍEZ, *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, pp. 166 y 167.

*para el supuesto de que se den los presupuestos contemplados en tal sentido en los artículos 6 y siguientes de la Ley 3/1991 (RCL 1991, 71), habida cuenta la vigencia, en este punto, del principio de complementariedad relativa entre una y otra normativa. Evidentemente, en orden a la cobertura plena que se pretende no pudiere obtenerse en sede de tutela de la propiedad industrial, la parte demandante acciona asimismo al amparo de la normativa de la Ley 3/1991, y tal tiene pleno sentido además si se estima la antigüedad en el tiempo desde que desarrollando la actividad que le es propia en el tráfico económico y el prestigio y notoriedad que se dicen alcanzados, y que el proceder de la persona jurídica demandada, constituyendo su empresa y por ende girando en el tráfico mercantil a su amparo, en un ámbito territorial coincidente en lo que aquí interesa, le ha debido sustraer (in re ipsa) fondo de comercio”.*

**\*\***Como resultado de un análisis comparativo entre las acciones reguladas en la Ley de Patentes, la Ley de Marcas, la Ley de Diseños Industriales y en la Ley de Competencia Desleal, llegamos a la conclusión de que existe una enorme coincidencia entre ellas, por supuesto, con sus correspondientes matices. Así, vemos similitud en las acciones de cesación de los actos ilícitos; la de indemnización de daños y perjuicios; las medidas para impedir que las infracciones continúen produciéndose; la remoción de los efectos producidos -en la que pueden subsumirse-, la retirada del tráfico de los productos en los que se haya materializado la violación, su destrucción o cesión con fines humanitarios y la publicación de la sentencia a costa del infractor. Nos quedaría entonces la acción de enriquecimiento injusto como la única no contemplada en las mencionadas leyes.

**\*\***Concluimos de lo anterior en que existe un balance, es decir, que no es más fuerte la protección que ofrece una de las leyes que la que ofrece la otra. Por tanto, al incluirse en las demandas por violación de derechos de propiedad industrial las acciones contempladas en la LCD, es necesario profundizar un poco más para encontrar las causas concretas que determinan esta acumulación para lo cual es preciso reflexionar sobre algunas cuestiones, entre ellas las siguientes:

**\*\***Para ejercitar las acciones que proporciona LCD no es necesario que las marcas, las invenciones o los diseños se encuentren registrados. Esto implica, como ha sido señalado, disminución de tiempo y costes (tasas); a ello se une el hecho de los diversos requisitos que deben reunir estas modalidades para que se le conceda el registro; las posibles oposiciones de que puedan ser objeto, contempladas dentro del proceso de concesión; la necesidad de renovación cada determinados años, en fin, toda una serie de exigencias legales que no todos los empresarios están en condiciones de cumplir para proteger sus innovaciones. Ante tal situación, a través de la LCD, se puede obtener protección para estas creaciones aun cuando no se encuentren registradas en las oficinas de la propiedad industrial.

**\*\***Por otra parte, hay una serie de exigencias que plantean las leyes que regulan las distintas modalidades de la propiedad industrial, para que puedan ser reconocidos los derechos de los titulares frente a sus posibles violaciones, que se convierten en verdaderos problemas cuando se presenta una demanda ante los

tribunales y que conviene recordar, aunque sólo sean algunas a modo de ejemplo.

1º) Las dificultades que se pueden presentar a los efectos de determinar la novedad, requisito indispensable en todas las modalidades estudiadas.

2º) La determinación del nivel de la actividad inventiva de las invenciones y de la creatividad del diseño.

3º) La necesidad de describir claramente en la demanda en qué consiste la violación, cuestión esta que no resulta siempre sencilla y menos aún en el caso de las patentes.

\*\*Estimamos que las exigencias de las Leyes de Propiedad Industrial, unida a la frecuencia con la que pone en manos del Tribunal la interpretación de muchos de sus preceptos constituyen una de las causas por las cuales, las demandas en temas de violación de derechos de exclusiva incluyan, de manera supletoria, las acciones contenidas en la LCD, en materia de imitación y confusión principalmente, aunque también se incluya (aunque en la práctica es poco frecuente admitida) la de aprovechamiento del prestigio y esfuerzo ajeno.

## **CONCLUSIONES**

1.- Existe un estrecho vínculo entre la legislación sobre Competencia Desleal y la de Propiedad Industrial, considerándose por algunos que la primera complementa a la segunda.

2.- Esta doble protección tiene como causa el valor cada vez mayor que adquieren las modalidades de la propiedad industrial tanto para el desarrollo de la economía en su conjunto como para la empresa que con dichos intangibles eleva sustancialmente su valor patrimonial.

3.- Los actos de competencia desleal que más vinculados se encuentran a la violación de los derechos de exclusiva otorgados por la legislación en materia de propiedad industrial son los de confusión, engaño e imitación.

4.- De las sentencias estudiadas podemos apreciar diversas cuestiones de interés:

\*\*La posibilidad, admitida en algunas de ellas, de la acumulación de las acciones de competencia desleal con las de la propiedad industrial. El criterio no es unánime, ya que hay otras que excluyen tal posibilidad.

\*\*El problema de la confusión aparece reflejado en todas ellas.

\*\*De las grandes posibilidades que existen en los casos de vulneración de los derechos otorgados por la competencia desleal de, en los casos en que ello se compruebe, la parte afectada pueda cobrar la indemnización por daños y perjuicios.

## **BIBLIOGRAFÍA**

ALONSO, M.A. *La crisis económica afecta más a España*, ed. Bolsa de Madrid, 2005.

A.A.V.V. *La tutela de la obra plástica en la sociedad tecnológica*. Madrid, Trama Editorial, 2005.

BAYLOS CORROZA, H. "Tratado de Derecho Industrial, Madrid, ed. Civitas S. L,



1993.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*. 9ª Edición. Navarra: Thomson-Aranzadi, 2008.

BLANCO JIMÉNEZ, A y CASADO CERVIÑO, A. *El diseño comunitario. Una aproximación al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*. Ed. Aranzadi, Pamplona, 2003.

CABALLERO, F y URBANO, A. *El sistema de Patentes como mecanismo de asignación de derechos de propiedad*". Revista del Colegio de Economistas, Madrid nº 38, año VII.

CASADO CERVIÑO, A. *Propiedad Industrial y Competencia Desleal*. Consejo General del Poder Judicial, ed. Andema, Madrid 1995.

CURREL AGUILÀ, M. *Panorama actual de la situación legal de las marcas, diseños, patentes y nombres de dominio y los tribunales de lo mercantil*. Grupo español de la AIPPI, Barcelona, 2005.

DOMÍNGUEZ PÉREZ, E. *La confusión y la asociación en la imitación de creaciones: especial referencia al valor estético de la creación*. Revista General de Derecho nº 645, 1998.

FERNÁNDEZ NOVOA, C. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2ª ed., Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004.

GÓMEZ SEGADE, J.A. *Panorámica de la nueva Ley española de diseño industrial*". Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Tomo XXIV, 2004

JACK TROUT and AL RIES, *Positioning: the Battle for Your Mind*, ed. Mc Graw Hill, 1981.

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G. *Lecciones de Derecho Mercantil*. 10ª ed. Ed. Tecnos, Madrid, 2005.

ORTEGA CHOCOMELI, M.A. *Perspectivas para la I+D+i en la Unión Europea para el período 2007-2013*. Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, nº 146, marzo 2006.

OTERO LASTRES, J.M. *Las patentes. Los modelos de utilidad. Los modelos y dibujos industriales*. Vol. 2. *El Diseño industrial según la Ley 7 de julio de 2003*. En *Tratado de Derecho Mercantil*. (Dir. OLIVENCIA, FERNÁNDEZ NOVOA, JIMÉNEZ DE PARGA). Ed. Marcial Pons, Madrid, 2003

PORTELLANO DÍEZ, P *La imitación en el derecho de la competencia desleal*. Ed. Civitas, S.L. 1995

PORTELLANO DÍEZ, P *La defensa del Derecho de Patentes*. Ed. Civitas S.L, Madrid,

2003.

SÁIZ GONZÁLES, J.P, "Invención, Patentes e Innovación en la España Contemporánea", Oficina Española de Patentes y Marcas, 1999.

VELASCO, GEMA. La gestión de la Marca "se cuele" en las finanzas de la empresa. Revista Bolsa de Madrid, nº 140, Año 2005. Resumen del seminario celebrado el 22 de febrero 2005 en la Bolsa de Madrid bajo el título "Marcas y creación de valor para los accionistas".