

Trabajo Fin de Grado

Los actos de imitación como actos de Competencia Desleal

Autor

Javier Gotor Delso

Tutor

Ángel Luis Monge Gil

Facultad de Derecho 2018

ABREVIATURAS

LCD	Ley de Competencia Desleal
CE	Constitución Española
Art	Artículo
BOE	Boletín Oficial del Estado
RAE	Real Academia Española
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
SAN	Sentencia de la Audiencia Nacional
STS	Sentencia del Tribunal Supremo

ÍNDICE

I. INTRODUCCIÓN.....	4
1. Objeto de estudio	
2. Razón de la elección del tema y justificación de su interés	
3. Metodología	
II. LA COMPETENCIA DESLEALTAD.....	6
1. Concepto, regulación y requisitos	
2. Principales modificaciones de la Ley de Competencia Desleal	
III. LOS ACTOS DE IMITACIÓN.....	8
1. Introducción	
2. El derecho a imitar	
3. Actos de imitación por riesgo de confusión	
4. Actos de imitación por aprovechamiento indebido de la reputación y del esfuerzo ajeno	
4.1 Actos de imitación por aprovechamiento indebido de la reputación ajena	
4.2 Actos de imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno	
5. Actos de imitación sistemática	
IV. CONCLUSIONES.....	29
V. BILIOGRAFÍA.....	31

I. INTRODUCCIÓN

1. OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio de este trabajo consiste en analizar los actos de competencia desleal por imitación, introducidos por la Ley 3/1991, de 10 de Enero, de Competencia Desleal, así como los cambios introducidos en su modificación llevada a cabo por la Ley 29/2009, de 30 de Diciembre, por la que se modifica el régimen de competencia desleal y publicidad.

Dentro de este artículo 11 se abordarán los diferentes conceptos y principios contenidos en el mismo, así como los aspectos más relacionados con los tipos diferentes de actos de imitación, a saber; los actos de imitación por confusión, por aprovechamiento de la reputación ajena, por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y la imitación sistemática. A su vez se tratará la cláusula de exclusión de la deslealtad contenida en el segundo párrafo del artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal (LCD en adelante).

2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS

En un mundo como en el que actualmente nos encontramos, en el que la economía de mercado mueve millones de euros cada minuto, y en el que un producto puede ser adquirido por cualquier persona independientemente de su localización, es obvio que un tema tan fundamental como la competencia desleal en el mercado suscite el interés de cualquier estudiante de derecho. Derivado de dicho interés, nació la idea de realizar un trabajo sobre los actos de competencia desleal y en concreto sobre uno de los que a mi juicio considero más importantes en este momento, como son los actos de imitación debido a su repercusión tanto económica como social a nivel de debate.

Así pues, se abordarán los aspectos más relevantes a mi juicio, y que más incidencia práctica puedan tener en el mercado.

3. METODOLOGÍA

Para el presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio profundizado del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal, analizando cada una de las diferentes figuras contenidas en el mismo. Para ello se ha llevado a cabo un estudio de cada uno de ellos, apoyando los datos y contenido que configuran el trabajo en numerosas sentencias, así como la opinión de autores de reconocido

prestigio y competencia en el panorama nacional.

En primer lugar se realiza una puesta en conocimiento general sobre los actos de imitación a través de las diferentes aportaciones jurisprudenciales y doctrinales para poder llevar a cabo un trabajo cualificado.

En segundo lugar para cada tipología contenida en el artículo 11 se ha llevado a cabo un trabajo de investigación y lectura para la comprensión propia del autor de los extremos y consideraciones a tener en cuenta en el análisis pormenorizado. Posteriormente se ha realizado una búsqueda jurisprudencial que pudiera explicar de una forma mucho más clara cuales son las distintas posiciones de nuestros juzgados en torno a las diferentes actuaciones desleales llevadas a cabo por los competidores en el mercado, y que la LCD ha considerado oportuno proteger.

Así pues, de forma global al trabajo, podríamos decir que las mayores y mejores referencias que en el se aportan consisten en sentencias de los diferentes juzgados y tribunales españoles, en las que se encuentran los aspectos más concretos de cada uno de los diferentes tipos de actos desleales por imitación, así como obras de diferentes autores competentes para verter una opinión respetada . Así mismo, de menor importancia para el desarrollo del trabajo, pero también utilizado de forma auxiliar, han sido los materiales electrónicos, ya que no son pocos los autores reconocidos que han expresado sus diferentes opiniones a cerca de los actos de imitación en sus diferentes blogs, páginas web de asociaciones, fundaciones o bufetes de abogados.

II. LA COMPETENCIA DESLEAL

1. CONCEPTO, REGULACIÓN Y REQUISITOS

La competencia desleal se puede definir como todo aquel comportamiento empresarial que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fé mercantil¹, es decir, es la actividad de competencia que, por corresponder a alguno de los actos o conductas tipificadas legalmente como contrarios a las reglas de corrección y buenos usos mercantiles, pueden ser objeto de reclamación ejerciendo las acciones legales correspondientes. Esta se regula en la ley 3/1991 y en la Ley 29/2009, la cual fue aprobada para poder incorporar a nuestro Derecho la normativa comunitaria contenida en la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales desleales de la empresa en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior². Estas normativas se aplican a cualquier empresa o cualquier persona que participe en el mercado, y cuyos intereses económicos hayan resultado directamente perjudicados o amenazados por un acto de competencia.³

Para que se pueda apreciar que existe un acto de competencia desleal, la LCD en su artículo 2 impone dos requisitos objetivos:

- Que dichos actos hayan sido realizados en el mercado, y por tanto tengan una trascendencia externa
- Que se realicen con el fin de promover o asegurar la difusión en el mercado de prestaciones propias o de un tercero

Además de estos requisitos, la LCD describe su propio ámbito subjetivo de la ley restringiéndolo a aquellos empresarios, profesionales y personas físicas y jurídicas que participen en el mercado, aplicándose a aquellos actos que produzcan efectos sobre el mercado español, no siendo relevante si el acto se realiza en España o si el infractor reside en nuestro país.

¹ Enciclopedia Jurídica. Edición 2014. <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia-desleal/competencia-desleal.htm>

² DE FÉLIX PARRONDO, E: Principales modificaciones de la ley de competencia desleal, pág 15. https://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/principales_modificaciones_de_la_ley_de_competencia_desleal__618.pdf

³ DÍEZ ESTELLA, F: Temario Dº Mercantil I – C. U. Villanueva – Curso 2016/17 pg 109-110. http://www.fernandodiezestella.com/derecho_mercantil_1/tema_04.pdf

2. PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

La mencionada Ley 29/2009 de 30 de diciembre ha supuesto una reforma muy importante de varias leyes; por un lado de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobadas por el Real Decreto Legislativo 1/2007, la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista y la Ley 34/1988 General de Publicidad. El objeto de la modificación de estas leyes fue llevar a cabo una ampliación del régimen de protección establecido para los consumidores en materia de competencia desleal y en materia publicitaria. Su intención es la consecución de una mayor y mejor competencia en el mercado castigando aquellas conductas que interfieran en el normal funcionamiento del mismo.

Así, en lo que afecta a nuestra LCD las modificaciones principales han consistido en la diferenciación de dos tipos de protección de la competencia ante actuaciones llevadas a cabo en el mercado; por un lado encontramos aquellas para las que se establece una protección de las relaciones establecidas entre empresas y empresarios que operan en el mercado; por otro lado encontramos aquellas disposiciones que protegen directamente a los consumidores y usuarios y que han sido las que han sufrido una modificación de mayor profundidad, destinando un capítulo completo a regular las prácticas comerciales con los consumidores y usuarios ⁴

⁴ DE FÉLIX PARRONDO, E: Principales modificaciones de la ley de competencia desleal. Pg. 5-7.

III. LOS ACTOS DE IMITACIÓN

1. INTRODUCCIÓN

Los actos de competencia desleal por imitación son uno de los tipos de competencia desleal tipificados en el artículo 11 de la LCD de la Ley 3/1991, la cual fue modificada por la Ley 29/2009. Esta modificación legislativa ha tenido una incidencia mayor en otros aspectos de la ley, incidiendo sobre los actos de imitación de una forma muy liviana, incluyendo únicamente la mención genérica de profesional junto a la de empresario en el ámbito de aplicación de dicho artículo.

El artículo 11 establece que:

"1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado."

Para poder comenzar a analizar lo anterior, es preciso dilucidar que es imitar para nuestra legislación mercantil, ya que es un concepto muy amplio y con multitud de sinónimos. La imitar desde un punto de vista etimológico significa ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. Este concepto, en el campo de los actos de competencia desleal, son los que llevan a Domínguez Pérez a considerar que hay imitación en el mercado cuando "los elementos caracterizadores o característicos de una determinada prestación hayan sido reproducidos en la prestación fruto de dicha actividad, sin que resulte imprescindible la reproducción de todos los elementos de la

prestación imitada " ⁵. Para Patiño Alves además de la imitación, será necesario que la misma resulte idónea para generar asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación ajena o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno⁶. En sentido estricto, Domínguez Pérez, en la obra de Bercovitz afirma que imitar es una actividad que supone una recreación, al mediar esfuerzo intermedio o recreador, que implica que una prestación ha sido obtenida a semejanza de otra, y por ello se aproxima a la originaria⁷

De este artículo 11 podemos extraer varias conclusiones; la primera de ellas es la consideración de que en nuestra legislación se permite la imitación con carácter general, siendo este comportamiento sancionable únicamente en los casos que posteriormente se recogen en el propio artículo. Además podemos ver como la LCD distingue diferentes tipos de actos de imitación, pudiendo encontrar actos desleales de imitación por confusión, actos desleales de imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno tipificados en el apartado segundo, y actos desleales de imitación sistemática tipificados en el apartado tercero del artículo 11.

⁵ DOMÍNGUEZ PÉREZ, E: Actos de imitación, en “Comentarios a la Ley de Competencia Desleal” de Bercovitz Rodríguez-Cano, A, Editorial ARANZADI, Pamplona 2011. Pg 280-283

⁶ PATIÑO ALVES, B: Actos de comparación e imitación como práctica engañosa. Pág. 18-21. <https://www.beatrizpatino.com/wp-content/uploads/2015/05/ACTOS-DE-COMPARACION-E-IMITACION-COMO-PRACTICA-ENGANOSA.pdf>

⁷ DOMÍNGUEZ PÉREZ, E: Actos de imitación, en “Comentarios a la Ley de Competencia Desleal” de Bercovitz Rodríguez-Cano, A, Ed. ARANZADI, Pg 285

2. EL DERECHO A IMITAR

En el artículo 11.1 LCD se establece el principio de libre imitación de prestaciones e innovaciones en España, siendo avalado por la doctrina en numerosas ocasiones⁸. Este principio de libre imitabilidad es una extensión del principio de libertad de empresa, consagrado en el artículo 38 de la Constitución Española, y del principio de libertad de competencia, cuyo fin es la libre elección del consumidor del producto que más le convenga y la interese en función de las variables de precio y calidad⁹.

La existencia en nuestro Ordenamiento Jurídico de la libre imitabilidad viene derivada de la constante innovación en el mundo de la empresa y las tecnologías, y el beneficio repercutido en los consumidores debido al más eficaz aprovechamiento de los recursos por parte de las empresas gracias a las aportaciones de sus competidores, y que estos aprovechan en sus propios servicios o productos. La Ley de Competencia Desleal busca un beneficio del consumidor, por lo que una mayor libertad de competencia y de utilización de técnicas o procedimientos llevará aparejada una cantidad mayor de productos o servicios a elegir.

Ahora bien, este principio de libre imitabilidad no es un derecho absoluto sino que, en el mismo precepto, se encuentra limitado. Estos límites vienen impuestos desde dos direcciones; por un lado, por los derechos de exclusiva protegidos por la ley que cualquier otro competidor pueda ostentar sobre el objeto de la imitación (tales como las patentes, modelos de utilidad, marcas, nombres registrados, nombres comerciales, diseños industriales, modelos industriales, etc....). En caso de existir uno de estos derechos su protección se llevará a cabo por las leyes que establezcan su régimen jurídico.

Por otro lado, encontramos otro límite en las exclusiones a la legal imitación contenidas en los preceptos segundo y tercero del artículo 11 LCD, relativas al riesgo de asociación, al aprovechamiento indebido de la reputación y esfuerzo ajeno, con la excepción de que dicha situación se considere inevitable, y la imitación dirigida a obstaculizar a un competidor mediante la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales¹⁰.

3. ACTOS DE IMITACIÓN POR RIESGO DE CONFUSIÓN

⁸ Tales como la SAP Provincial de Madrid de 9 de julio de 2010 núm. 12291/2010, o las STS de 22 de Diciembre de 2006 núm. 130/2006, y de 15 de Diciembre de 2008 núm. 1167/2008 entre otras

⁹ Sentencia Tribunal Supremo núm. 479/1997 de 5 junio de 1997

¹⁰ MUÑOZ DEIROS, E: "*Actos de competencia desleal: Actos de imitación*"
<https://evamunoz.es/actos-de-competencia-desleal-actos-de-imitacion/>

3.1 CONCEPTO Y REQUISITOS

Como hemos visto, la imitación como tal no se puede considerar una práctica de competencia desleal, haciéndose necesaria la concurrencia de ciertos requisitos legalmente establecidos. El primer supuesto incluido dentro de nuestro artículo 11 de la LCD es el supuesto de la imitación por riesgo de confusión, el cual determina que *"la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación....."*.

Esta confusión también ha sido regulada en la misma ley de Competencia Desleal en el artículo 6 dándole la siguiente redacción: *"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."*

De ello se deduce que el comportamiento debe tener por si solo la capacidad de crear la confusión en el consumidor, no siendo necesaria la reproducción efectiva del daño, sino que la mera capacidad para producirlo, es decir su adecuación, ya resulta suficiente para generar el efecto tipificado como desleal. La doble regulación contenida en la LCD viene determinada por el diferente objeto que ambos preceptos tienen como fin; mientras que el artículo 6 protege la forma de presentación de las prestaciones, el artículo 11 protege la imitación de las prestaciones¹¹.

Una vez determinados en qué términos dispone la LCD la confusión, procederemos a hablar de los requisitos que la doctrina y la jurisprudencia ha venido entendiendo como necesarios para poder apreciar que un acto de imitación desleal, lo es debido a esta asociación intencionada por parte del competidor desleal.¹²

Para la apreciación del ilícito comentado, la jurisprudencia exige la confluencia de tres requisitos positivos y la ausencia de dos circunstancias negativas, como se ha apreciado en numerosas sentencias como la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de Diciembre de 2008¹³, en la que se disponen como requisitos positivos:

¹¹ Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona núm. 5437/2017 de 29 de Junio de 2017

¹² DOMÍNGUEZ PÉREZ, E: Actos de imitación, en "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal" de Bercovitz Rodríguez-Cano, A, Ed. ARANZADI, Pg 297

¹³ Sentencia del Tribunal Supremo núm. 6676/2008 de 16 de Diciembre de 2008

- i) la existencia de una imitación, la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio incidiendo en la denominada singularidad competitiva o peculiaridad concurrencial que puede identificarse por un componente o varios elementos
- ii) la imitación debe serlo de creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos, las características propias de estos... y no de las formas de presentación
- iii) la idoneidad de esta imitación para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, constituyendo la asociación la errónea creencia del destinatario a la vista de las características del producto que preceden de la misma fuente empresarial o de distinta fuente pero existiendo vinculaciones jurídicas o económicas entre una y otra que expliquen la semejanza

Se imponen como requisitos negativos:

- i) Que la prestación o iniciativa empresarial ajena no esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por ley
- ii) Que no concurra la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociación o del aprovechamiento indebido tipificado en el apartado segundo del artículo 11.2 LCD

Se puede ver en esta sentencia como el tribunal entiende que no es necesaria la imitación de un producto exacto, sino que será suficiente la mera imitación que comporte la asociación del producto con una empresa, conocido como la confusión directa, o comporte la asociación del producto a empresas que mantienen relaciones económicas entre sí, conocido como confusión en sentido amplio.

3.2. EL RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN EN EL CONSUMIDOR

Como hemos dicho anteriormente, existen dos tipologías principales dentro de la confusión; la confusión en sentido estricto y aquella confusión en sentido amplio, las cuales se relacionan con el riesgo de asociación por parte del consumidor, que será uno de los elementos determinantes para poder apreciar el acto desleal por imitación¹⁴.

3.2.1 La confusión en sentido estricto

¹⁴ Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de Julio de 2007 núm. 2007/104522

Este tipo de confusión es aquel que podemos apreciar cuando el consumidor tiene la errónea idea de que dos prestaciones de diferentes empresas, pertenece a una sola, confundiendo la identidad empresarial de la prestación¹⁵. Dentro de esta confusión en sentido estricto existen dos modalidades diferentes; por un lado la confusión directa, producida cuando el consumidor tiene la creencia de que se trata de la misma prestación como consecuencia de la similitud evidente entre ambas prestaciones. Por otro lado tenemos la confusión indirecta o mediata, que se produce cuando el consumidor tiene la creencia de que ambas prestaciones no guardan similitudes entre sí, pero proceden de una misma empresa.

3.2.2. La confusión en sentido amplio

Como consecuencia de los diferentes tipos de imitaciones, la confusión en sentido amplio tiene un margen mayor que la confusión en sentido estricto ya que incide sobre aquel error en la apreciación por parte del consumidor, pero no en la identidad empresarial, sino en que, aunque ambas prestaciones son de diferentes empresas, a ambas les une un nexo económico o jurídico.

3.2.3 El riesgo de Asociación por parte del consumidor

Como se desprende del propio artículo, la imitación de las prestaciones se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores. Apoyados en la jurisprudencia del Tribunal Supremo¹⁶ podemos ver como nuestra doctrina y legislación dentro de ese riesgo de asociación comprenden tanto el riesgo de confusión en sentido estricto como el de confusión en sentido amplio. Ahora bien; ¿Cómo sabremos que ese riesgo de confusión ha resultado idóneo para generar dicha asociación? La respuesta a esta pregunta la encontramos en la opinión del denominado consumidor medio¹⁷ definido por la normativa comunitaria de la siguiente manera: *"Se entenderá por consumidor medio el consumidor que esté razonablemente bien informado y sea razonablemente observador y prudente"*¹⁸.

¹⁵ DOMÍNGUEZ PÉREZ, E: Actos de imitación, en "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal" de Bercovitz Rodríguez-Cano, A, Ed. ARANZADI, Pg 297

¹⁶ Sentencia del Tribunal Supremo de 5 Junio 1997 núm. 479/1997

¹⁷ GONZÁLEZ VAQUÉ, L: La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del tribunal de justicia de las comunidades europeas, en Revista de Derecho Comunitario Europeo, Año 8. Núm. 17. Enero-Abril 2004 Pág 47

¹⁸ Documento COM(2003) 424 final de 16 de julio de 2003. Este documento puede consultarse en el siguiente sitio web: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52006PC0>

Para nuestro Tribunal Supremo¹⁹"(...) *el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación o no se para en los pequeños detalles....*". Así pues una vez visto qué se entiende por consumidor medio para la legislación mercantil en materia de competencia desleal, pasamos a analizar su importancia dentro de nuestro estudio. Esta definición resulta de vital importancia debido a su aparición en el artículo 4.2 de la LCD, en la que se dispone que para valorar las conductas hacia los consumidores, el modelo a tener en cuenta será el consumidor medio. Por lo tanto será este concepto el fundamental en el momento de valorar si un acto de imitación es idóneo o no lo es para producir en el consumidor el tipo de asociación o confusión anteriormente citados y explicados.

3.3. LA INEVITABILIDAD COMO MOTIVO EXCLUYENTE DE LA DESLEALTAD

Los riesgos a los que hemos hecho alusión hasta el momento, se someten a la existencia de circunstancias que hagan inevitable la imitación objeto de disputa. Así pues el párrafo segundo del artículo 11.2 versa diciendo que *"La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica."* . De esto puede deducirse que la imitación y su asociación por parte de los consumidores no comportará deslealtad si esto viene derivado de una circunstancia que no se pueda evitar o superar.

La propia Audiencia Provincial de Barcelona se pronunció en este sentido opinando que es requisito necesario *"para que opere la cláusula de inevitabilidad será preciso que al imitador no se le pueda exigir un comportamiento diferente, esto es, que no sea posible presentar la creación imitada sin provocar riesgo de asociación, lo que no concurrirá cuando puedan introducirse elementos diferenciadores sin que padezca el logro de la función propia del producto o su correcta utilización por los destinatarios, en definitiva, cuando estos factores no hagan necesario imitar elementos externos, técnicos, la naturaleza, contenido o composición de los ajenos "*²⁰.

Esto quiere decir que la única forma de excluir la deslealtad de un acto de imitación en estos términos, deberá fundarse en la causa excluyente de no poder actuar de otro modo, exigiéndose, siempre que se pueda y sea posible sin inutilizar funcionalmente la prestación, que se introduzcan elementos que hagan de esa prestación una diferenciada respecto de la principal imitada.

¹⁹ Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2007 EDJ 2007/70137

²⁰ Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona 241/2005 de 20 mayo de 2005

En consecuencia será inevitable la imitación de una forma cuando esta aporte una innovación a la forma tridimensional, concepto que la jurisprudencia ha venido entendiendo como los envoltorios, envases, su presentación o forma del producto. De esta manera, si la forma imitada es técnica o estéticamente necesarias y vienen ligadas de forma intrínseca a la finalidad última de la prestación o producto, es obvio que resulte inevitable imitar la creación inicial, para poder permitir un desarrollo industrial y económico del mercado que beneficie tanto a consumidores como empresas, lo cual no puede asumirse como un acto de competencia desleal ²¹. Habrá que tener en cuenta que esto es así siempre y cuando no se ostente un derecho de exclusiva sobre dicha forma o prestación, ya que en ese caso habrá que atenerse al contenido de dicho derecho.

²¹ Sentencia del Tribunal Supremo N° 97/2009 de 25 de Febrero de 2009

4. ACTOS DE IMITACIÓN DESLEAL POR APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACIÓN AJENA Y APROVECHAMIENTO DEL ESFUERZO AJENO

Como hemos visto además de perseguir la imitación por confusión, la LCD también persigue en el artículo 11.2 el comportamiento desleal "*cuando comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno*". Así pues esta ley considera desleal la imitación que se aproveche de forma irregular de la reputación de un competidor ajeno, o de su esfuerzo, o de las dos cosas de forma simultánea.

Una de las diferencias fundamentales entre un tipo de aprovechamiento y el otro, reside en la afectación o no de la exclusión de deslealtad impuesta por la cláusula de evitabilidad del párrafo segundo del artículo 11.2. De este modo, la cláusula afectará a los aprovechamientos de la reputación ajena, no siendo así en los supuestos de aprovechamientos del esfuerzo ajeno como más adelante veremos.

Vamos pues a proceder al análisis de los tipos de aprovechamientos mencionados.

4.1. ACTOS DE IMITACIÓN DESLEAL POR APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LA REPUTACIÓN AJENA

El legislador, como hemos venido viendo hasta ahora, ha tipificado como causa de competencia desleal por imitación el aprovechamiento de la reputación ajena, conteniéndose esta tipificación en el artículo 11.2 LCD. Antes de proseguir con el análisis de este tipo de aprovechamiento, comentaremos lo que se viene entendiendo como "reputación".

Según la Real Academia de Española (RAE), la reputación es "*Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo*". En la propia ley LCD, en el artículo 12, en el que se tipifica la competencia desleal por explotación de la reputación ajena, se da una definición de lo que se considera la "reputación ajena" en materia mercantil, por la que "*Se considera 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*".

Este prestigio o reputación del que hablamos, es algo que los competidores logran inculcar en los

consumidores sobre las cualidades de sus productos con el paso del tiempo, y de muy difícil calado en los mismos, ya que mientras que para conseguirlo es necesaria la inversión de grandes cantidades de dinero en inversiones publicitarias y de producción; en cambio para perderlo será suficiente con no cumplir con las expectativas que los consumidores tienen sobre un producto o empresa. Así pues, la reputación consiste en una especie de sello distintivo de fiabilidad, otorgado de una manera virtual por los consumidores y competidores, que las empresas logran con sus actuaciones empresariales. Y precisamente de esto es de lo que el competidor desleal se aprovecha para sus propios intereses de forma indebida, de la reputación adquirida por la prestación imitada.

La doctrina y la jurisprudencia son muy estrictos a la hora de reconocer un caso de imitación por aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Para ello han venido entendiendo que es necesaria la existencia de ciertos factores para poder apreciar la deslealtad de un acto²²; en primer lugar la prestación deberá poseer singularidad competitiva, deberá poseer una reputación a nivel de mercado y deberá producirse un aprovechamiento indebido de estas circunstancias. Además, en contra del siguiente tipo de conducta desleal que analizaremos, le afecta la cláusula de evitabilidad dispuesta en el párrafo segundo del artículo 11.2 LCD.

4.1.1. Singularidad competitiva

La prestación imitada deberá poseer unas características que la hagan diferente del resto dentro del mercado, es decir, que tenga unas cualidades, aptitudes o características que la hagan tener un carácter singular. La Audiencia Provincial de Madrid entendió que podían definirse como *"aquellos rasgos diferenciales que la distinguan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza (sentencias de esta Sala de 11 de enero de 2007 y 22 de enero de 2010), esto es, con eficacia individualizadora en el sector de que se trate."*²³.

4.1.2. Reputación en el mercado en el que opere

La prestación que sea objeto de la imitación tendrá que ostentar, en el mercado en el que opere de forma común, una reputación entre sus iguales, es decir, tendrá que gozar de buena fama ya que precisamente por esa buena reputación se lleva a cabo el acto de imitación.

²² DOMÍNGUEZ PÉREZ, E: Actos de imitación, en "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal" de Bercovitz Rodríguez-Cano, A, Ed. ARANZADI, Pg 304

²³ Sentencia Audiencia Provincial de Madrid 26 de Julio de 2013 núm. 242/2013

4.1.3 Aprovechamiento indebido

Como último requisito la jurisprudencia y doctrina ha entendido que el aprovechamiento para considerarse desleal tiene que hacerlo de una forma indebida, aprovechándose ventajosamente para sus intereses de la reputación conseguida en el mercado por la prestación. En cambio, podemos encontrar con casos en los que a pesar de que se realice una imitación de una prestación, pero de forma debida. Esto sucede cuando la forma fuese técnicamente necesaria para conseguir el objeto de la prestación, o cuando la forma estuviera delimitada y condicionada por la naturaleza de la propia prestación. En estos casos es la necesidad la que hace imposible para el imitador llevar a cabo una prestación con el mismo objeto de otro modo sin desnaturalizar el propio objeto de la prestación²⁴.

4.1.4. Cláusula de evitabilidad

Al igual que en el acto de competencia desleal analizado anteriormente, los actos de imitación por confusión, en este tipo de actuaciones impera una cláusula de evitabilidad dispuesta en el apartado segundo del artículo 11 LCD. Por esta cláusula, será necesario para que se pueda apreciar la deslealtad del acto de aprovechamiento que el imitador pudiera proceder de otro modo, es decir, en caso de que el imitador no pudiera actuar de otro modo sin desvirtuar la funcionalidad natural de la prestación no podría apreciarse deslealtad²⁵. Esto es así porque la doctrina como hemos visto considera que en este caso no se puede considerar como un aprovechamiento desleal, y sí una actuación favorable en el mercado tanto para el desarrollo del mercado y técnicas mercantiles en general, como para los consumidores en particular debido a una mejora de las condiciones en el mercado.

²⁴ ALBA ISASI, J: Imitación en aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

<http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/imitacion-en-aprovechamiento-indebido-de-la-reputacion-ajena>

²⁵ Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Mayo de 2007 núm. 4231/2007

4.2 ACTOS DE IMITACIÓN DESLEAL POR APROVECHAMIENTO INDEBIDO DEL ESFUERZO AJENO

La tercera causa tipificada por el legislador en la LCD, la encontramos en el propio artículo 11.2 en su primer párrafo, estableciendo como desleal un acto "*cuando comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno*". Fue introducido en nuestra legislación mediante enmienda, siendo muy conflictiva su aplicación ya que toda imitación supone en sí misma el aprovechamiento del esfuerzo de un tercero imitado, por lo que cualquier imitación se presumiría como desleal, vaciando de contenido el principio de libre imitabilidad contenido en el propio artículo 11. Cualquier tipo de imitación es en sí misma un aprovechamiento por parte del imitador de los conocimientos y demás aptitudes necesarias para el desarrollo de la prestación²⁶.

En este tipo de conducta desleal, lo que resulta punible es la imitación de una prestación a través de medio técnicos especiales para reproducirlo con menor coste que la empresa productora de la prestación imitada generando un perjuicio indebido en esta²⁷. En este contexto, debemos preguntarnos qué métodos son los que dan lugar a este tipo de aprovechamiento. En la práctica resulta muy común vincular esta imitación con procesos modernos de copia como el escáner, la fotocopidora u otros tipos de procedimientos similares de imitación. Es por esto que también se le denomine como imitación por reproducción.

Es ésta reproducción mecánica precisamente lo que la LCD considera como desleal, pero no sólo la reproducción mecánica como tal se puede considerar desleal, sino que es necesaria la concurrencia de ciertos requisitos tales como que el ahorro o la reducción de costes sea significativo, que la prestación imitada y su imitación hayan sido introducidas en el mercado de forma simultánea en el tiempo, que el imitador haya utilizado procedimientos técnicos de reproducción que hagan posible al imitador reproducir la prestación de forma múltiple a menor coste, obstruyendo la posibilidad al creador original de la prestación de recuperar los costes de elaboración de la prestación. Derivado de lo anterior, se requiere que el imitador haya obtenido un importante ahorro en los costes de producción mediante el empleo de dichas técnicas de reproducción.

No obstante, hay un debate en torno a este tema, ya que durante muchos años ha existido y existe el

²⁶ ALBA ISASI, J: Imitación en aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno
<http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/imitacion-en-aprovechamiento-indebido-del-esfuerzo-ajeno>

²⁷ MUÑOZ DEIROS, E: Actos de competencia desleal: Actos de imitación
<https://derechoeinternet.wordpress.com/2012/04/30/actos-de-deslealtad-contralos-competidores-imitacion-aprovechamiento-del-esfuerzo-yo-reputacion-ajenos-y-la-imitacion-predatoria/>

debate doctrinal sobre el alcance de la deslealtad de la imitación, que para Aurea Suñol se articula en torno a dos vertientes diferenciadas²⁸.

La primera de ellas, y que durante años fue la tesis aportada por el Tribunal Supremo, considera que los supuestos de imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno se reducían a los supuestos de imitación por reproducción, que como anteriormente citábamos requiere la reproducción de la prestación original con medios técnicos de reproducción a menor coste e introducidos en el mercado de forma simultánea al original.

Esto se puede apreciar claramente en el Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 3 de Marzo de 2015²⁹ en la que decía: *"Sobre la imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, hemos declarado en anteriores sentencias que tal supuesto se identifica, en particular o en especial, con la llamada "imitación por reproducción", esto es, la imitación de prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste (especialmente la reprografía, sin descartar otras técnicas de reproducción o copiado). Empleando tales medios se consigue la apropiación inmediata de la prestación ajena sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su recreación, y esto determina la destrucción de la posición ganada por el pionero (empresario imitado), al que se impide la amortización de los costes de producción. Así es porque esas técnicas de reproducción repiten la prestación ajena evitando todo coste de desarrollo y suprimen la ventaja temporal del que se adelantó en la creación, ventaja temporal que es lo que permite al pionero amortizar los costes de producción. Siguiendo con esa concepción, es secuencia lógica que la apropiación inmediata de la prestación o iniciativa ajena, mediante tales técnicas de reproducción, evita el retraso temporal natural de la introducción en el mercado de la imitación. El hecho de que la imitación tenga lugar a través de reproducción determina que los costes de producción del imitador sean bajos o escasos y ese ahorro de costes se traducirá en un precio de venta más bajo; de ahí que la deslealtad venga determinada por el ahorro de costes que se obtiene gracias a la reproducción. De lo contrario, la imitación no podrá llegar a poner en peligro la ventaja del pionero, ni podrá decirse que el imitador ha logrado una ventaja competitiva injustificada. El conjunto de tales requisitos supone, en fin, que la imitación ha de representar para el empresario imitado una seria desventaja comercial, en el sentido de determinar la imposibilidad o la notable dificultad de amortizar sus*

²⁸ SUÑOL, A: El "carácter indebido" de los actos de imitación por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno

<http://almacenederecho.org/el-caracter-indebido-de-los-actos-de-imitacion-por-comportar-un-aprovechamiento-indebido-del-esfuerzo-ajeno/>

²⁹ Sentencia Audiencia Provincial de barcelona 53/2015 de 3 de Marzo de 2015

costes. " En esta reciente sentencia podemos apreciar como, para el tribunal, por este precepto únicamente es desleal la reproducción mecánica de la prestaciones, ya que para este lo decisivo en la conducta es el ahorro de costes del imitador, siendo beneficiado respecto de aquel que realizó la prestación original. En esta concepción, que sea indebido resulta un requisito más dentro de lo que considera realmente importante, que es ese beneficio en costes de producción.

El segundo criterio doctrinal existente en torno a esta materia, y que actualmente es el que impera en el Tribunal Supremo, lo amplía a los supuestos de imitación distintas de la reproducción mecánica, fundadas en el carácter indebido del aprovechamiento. Resulta inevitable hacer referencia en este sentido a la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2012 y de 30 de Diciembre de 2010 en la que se expuso "(...) *sobre las exigencias de justificación del denunciado "aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno". La imitación de la prestación, que debe suponer "un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurren variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales o accesorios, o diferencias de muy escasa trascendencia", no es necesario que se haya realizado mediante la reproducción mecánica, pero sí es preciso "que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado y falta de justificación, pues el aprovechamiento ha de ser "indebido", como exige el precepto legal"* ³⁰ ³¹Esta tesis mantenida por el Tribunal Supremo, rechaza que la comisión del acto desleal se deba producir necesariamente por una reproducción mecánica, abriendo la puerta a la inclusión en dicho artículo de la protección de aquellas prestaciones originales cuando estas resulten imitadas sin mediar procesos de reproducción mecánica, pero en las que concurren los demás requisitos exigidos por la jurisprudencia para considerarlo desleal. Para este sector doctrinal lo realmente importante del acto de aprovechamiento, es que se pueda apreciar un carácter indebido, más allá de que la prestación objeto, lo sea de una imitación o de una reproducción.

Para AUREA SUÑOL, el término indebido no es redundante ni residual, sino que tiene una función principal consistente en condensar la deslealtad de la conducta, obligando a los juzgados y tribunales a estimar la ilicitud por esta circunstancia, sólo y excepcionalmente cuando suponga un aprovechamiento del esfuerzo ajeno que pueda calificarse como indebido. En opinión de esta Doctora en Derecho Mercantil, no hay razones sólidas para reducir este precepto a los supuestos de

³⁰ Sentencia del Tribunal Supremo núm. 888/2010 de 30 Diciembre de 2010

³¹ Sentencia del Tribunal Supremo núm. 7656/2012 de 13 de Noviembre de 2012 y STS Sala de lo Civil 888/2010, de 30 de diciembre

imitación por reproducción debido a varios elementos. Uno de ellos sería que no existen "componentes tecnológicos" que predeterminen su alcance y obligue a ceñirse a ese criterio, el segundo sería que existen supuestos de imitación diferentes de la imitación por reproducción que traen como consecuencia precisamente lo que el legislador quiere evitar con este precepto, y es la desincentivación a la inversión en creación y desarrollo de nuevas prestaciones³².

Como conclusión podemos decir que existe un debate en la doctrina a cerca del alcance de este tipo de imitación, en la que parte de la doctrina lo circunscribe a la imitación por reproducción, y otra parte incluye dentro de este tipo a otras imitaciones sin reproducciones mecánicas que también suponen un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. La actual doctrina del Tribunal Supremo es coincidente con esta doctrina incluyente. Pero a pesar de que también se considere desleal la imitación por reproducción, no podrán afirmarse desleales todas las reproducciones, sino sólo aquellas que cumplan con determinados requisitos antes mencionados que la jurisprudencia y doctrina ha venido exigiendo en la apreciación de la deslealtad.

Ahora pues pasaremos a analizar lo que se entiende en la doctrina y en la jurisprudencia por "imitación por reproducción".

4.2.3. La imitación por reproducción

Como hemos visto dentro del aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, una de los supuestos contemplados es la reproducción mecánica de las prestaciones. En la práctica es el supuesto más general que se encuadra dentro de los aprovechamientos del esfuerzo ajeno de forma indebida. Este tipo es aquel en el que la imitación llevada a cabo consiste en la imitación de una prestación original, mediante la reproducción múltiple de la misma, que le permiten al imitador ahorrar costes en el proceso productivo de dicha prestación. Algunos ejemplos serían la utilización de elementos de copia tales como escáneres, fotocopadoras, la utilización de canciones en las emisoras de radio, o de imágenes y audio en los sistemas de radio-televisión.

En sentencias como las de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de Diciembre de 2010³³ se deja constancia de la necesidad de concurrencia, no solo de la existencia de esta imitación por

³² SUÑOL, A: El "carácter indebido" de los actos de imitación por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno

<http://almacenederecho.org/el-caracter-indebido-de-los-actos-de-imitacion-por-comportar-un-aprovechamiento-indebido-del-esfuerzo-ajeno>

³³ Sentencia Audiencia Provincial Barcelona de 30 de Diciembre de 2010 núm. 888/2010

reproducción, sino de unos requisitos que la jurisprudencia y la propia legislación ha dividido en dos tipos; por un lado unos requisitos generales a las conductas desleales y por otro unos requisitos específicos del propio precepto.

Requisitos generales:

Son aquellos contenidos en el art 2 de la LCD. En su primer apartado, dicho artículo considera como desleales las prácticas de imitación siempre y cuando se hagan con fines concurrenciales, es decir, cuando la imitación sea destinada al uso privado no podrá aplicarse dicho precepto. Esto es así puesto que lo que busca la LCD es la regularización del mercado y las prácticas que le afecten. En consecuencia y derivado de esta función de regularización del mercado, es evidente que sólo se podrá apreciar deslealtad en caso de que tanto el creador original de la prestación como el imitador concurren en el mismo ámbito mercantil, es decir, que medie competencia entre uno y otro. El por qué de esto es sencillo; en caso de no competir en el mismo mercado, no existirá un nexo para poder afirmar que la imitación haya causado un perjuicio al productor original.

Requisitos específicos:

Dentro de estos requisitos específicos, generalmente en las sentencias en las que se ponen de manifiesto, se hace referencia a ciertas cuestiones básicas; la primera de ellas es que el método de reproducción, sea un método técnico que permita la multiplicación de la prestación o producto original a un coste menor que el del productor original. Así el competidor desleal se aprovecha de los costes que la producción del mismo le hayan podido suponer al creador original, suponiendo un gran ahorro en estos costes. Es muy importante esta apreciación, ya que para poder reputar como desleal una conducta, deberá haber supuesto un ahorro notable en los costes de producción del imitador³⁴.

Además se incluye como requisito específico que las acciones del imitador, hayan supuesto una desventaja significativa para el productor original. Se entiende que esta situación se produce cuando la imitación hace que el productor original tenga dificultades para hacer frente a la amortización de los costes de la prestación, debido a la injerencia en el mercado de aquella. Derivado de esta necesidad de amortización de costes, viene el siguiente requisito contenido en la jurisprudencia, la simultaneidad de introducción en el mercado de ambas prestaciones. Cuando un producto sale al

³⁴ VALLEJO ORTÍZ, A: La imitación como acto de competencia desleal, en Trabajo de Fin de Grado, Universidad de La Rioja, año 2014-2015. Pág 9-15

mercado, existe un tiempo en el cual los ingresos que la prestación reporta, sirven para cubrir los gastos ocasionados por dicha producción. Si una imitación es introducida en el mercado al mismo tiempo o con gran brevedad respecto de la original, resulta obvio que se dificulta la obtención de tales ingresos, ya que el imitador ofertará el mismo producto o similar a menor precio, y por tanto también es obvio que la ley proteja la recuperación de los costes sufridos por el productor original. De este modo, si la imitación se hubiere llevado a cabo transcurrido un lapso de tiempo razonable, la imitación no podría reputarse como desleal, a pesar de que se pueda dar la circunstancia de que el productor original no haya recuperado los costes de producción

4.2.4. La cláusula de evitabilidad

En contra de lo dicho en torno a la circunstancia de la evitabilidad en el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno la jurisprudencia y la propia legislación en el precepto no permite la posibilidad de fundar una exclusión de la deslealtad de la acción en estos supuestos. Así queda constancia en el propio precepto del párrafo segundo del artículo 11.2 *"La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica."* Esto queda reforzado por la interpretación de los juzgados y tribunales ³⁵ *" El principio de libre imitabilidad tiene como excepciones: que la creación esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley (art. 11.1 LCD); que la imitación 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, salvo inevitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación (art. 11.2 LCD) "*. Así pues en caso de concurrencia de los requisitos exigidos por la jurisprudencia, no habrá ninguna circunstancia a la luz del art. 11 que impida apreciar la deslealtad de la conducta.

³⁵ Sentencia Audiencia Provincial de Madrid 82/2014 de 10 de Marzo de 2014

5. ACTOS DE IMITACIÓN SISTEMÁTICA

Para finalizar los actos de competencia desleal por imitación, hablaremos del tipo de imitación tipificado en el artículo 11.3 de la LCD. Dicho artículo versa de la siguiente manera: *"Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado."* Del tenor literal del artículo ya se desprende que tiene poca relación con los anteriores actos de imitación analizados, ya que el supuesto que encaja en dicho precepto es aquel que tiene lugar cuando un competidor lleva a cabo una imitación, pero en este caso con el fin de obstaculizar el asentamiento en el mercado de otro competidor. No se trata de intentar crear confusión en el mercado ni aprovecharse de circunstancias ajenas, sino impedir el establecimiento del competidor en dicho mercado. La intención es acabar con la competencia. Por ello lo que se protege en este precepto es la competencia, como más adelante veremos, puesto que para poder apreciar una imitación sistemática se requiere la concurrencia de una serie de circunstancias que ponen esta competencia en riesgo.

La doctrina mercantil tradicional en torno a este tipo de imitación se dividía en dos criterios³⁶; por un lado estaba el criterio que consideraba a la imitación sistemática como un tipo de aprovechamiento intensivo del esfuerzo ajeno, ya que el imitador se aprovecha constantemente del productor original de la prestación, ahorrándose costes en producción, investigación publicidad, etc... Debido al ahorro en dichos costes, el imitador tendrá la capacidad de introducir en el mercado el producto a un precio más bajo que la prestación original, causándole un perjuicio a este. Esta doctrina fundaba la prohibición de la imitación sistemática en el beneficio del imitador y el perjuicio sufrido por el imitado.

La segunda doctrina la calificaba como un supuesto de explotación de la reputación ajena, ya que a través de la imitación de la prestación se induce al consumidor a adquirir los productos imitados³⁷. Sin embargo ambas doctrinas no eran suficientes para atender correctamente al fenómeno de la imitación sistemática; Por ello, la jurisprudencia alemana desvió el enfoque de estas situaciones hacia el efecto obstaculizador que se deriva en el mercado hacia el productor original. Esta jurisprudencia ha tenido un gran calado en la Ley Española y en la interpretación de la misma.

³⁶ VALLEJO ORTÍZ, A: La imitación como acto de competencia desleal. Pág 19-29

³⁷ DOMÍNGUEZ PÉREZ, E: Actos de imitación, en "Comentarios a la Ley de Competencia Desleal" de Bercovitz Rodríguez-Cano, A, Ed. ARANZADI, Pg 311

5.1 REQUISITOS PARA LA APRECIACIÓN DE IMITACIÓN SISTEMÁTICA

La actual jurisprudencia en España en torno a esta figura, viene requiriendo la confluencia de unos requisitos como son que la imitación sea sistemática, que la imitación recaiga sobre las prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero o que la práctica tenga por finalidad impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado de dicho competidor, y que la conducta no pueda ser calificada como la respuesta natural de un agente económico al ingreso de un nuevo competidor en el mercado³⁸.

5.1.1 Objeto de la Imitación Sistemática

El primer paso para apreciar la deslealtad de un acto por imitación sistemática consiste en conocer el objeto de dichas imitaciones. Así se ha querido castigar la conducta de aquel competidor que de forma deliberada imite de forma reiterada, consistente y sostenida en el tiempo las prestaciones de otro competidor³⁹. En el propio precepto se determina que el ámbito de aplicación serán "las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales", por lo que serán suficientes para su apreciación la imitación sistemática tanto de productos en el sentido estricto de la palabra y aquellas otras creaciones que han adquirido una singularidad competitiva dentro del mercado, como aquellas estrategias comerciales competitivas que el imitador hubiere copiado del productor original, que también hubieran adquirido esta singularidad competitiva⁴⁰.

5.1.2 Imitación consistente y sostenida

Para poder apreciar la deslealtad, la conducta que se prohíbe tiene que haber sido sistemática, es decir, que la legislación reduce la prohibición a aquellas conductas que reflejan un propósito del imitador de impedir el normal funcionamiento del mercado. Por ello, la imitación de forma aislada de ciertas prestaciones o iniciativas empresariales no suele dar lugar a la apreciación de deslealtad del acto. Como anteriormente decíamos, se requiere de una imitación reiterada, consistente y

³⁸ FALLA ZARA, A y DE TRAZEGNIES C: Los actos contrarios a la libre competencia. Capítulo de la obra "El derecho de la competencia desleal" pgs 288-289

http://www.bullardabogados.pe/publications/wp-content/uploads/2011/12/2007he_actoscontrarios.pdf

³⁹ FALLA ZARA, A y DE TRAZEGNIES C : Los actos contrarios a la libre competencia. Capítulo de la obra "El derecho de la competencia desleal" pgs 290

⁴⁰ Esta singularidad competitiva es lo que los consumidores aprecian en el mercado como un producto novedoso o innovador que lo hace diferente de los otros que ya se encuentran en el mercado. El carácter novedoso se deberá apreciar en territorio español, ya que lo que la LCD protege es la competencia en el mercado nacional, y en concreto este precepto persigue la prohibición de la obstaculización del mercado nacional.

sostenida en el tiempo con el fin de obstaculizar el establecimiento de un competidor en el mercado.

5.1.3 Los sujetos de la imitación

En el acto de imitación sistemática podemos encontrar dos sujetos; por un lado el imitador y por otro lado el imitado. En este caso, es de vital importancia conocer cual es la posición en el mercado de cada uno de los sujetos para apreciar si existe deslealtad o no. Aquí entra en juego el fenómeno conocido como "fast second", consistente en que, grandes empresas con gran capacidad de mercado, capacidad de inversión y con mejores canales de distribución realizan imitaciones en cadena de prestaciones o iniciativas de empresas menores, introduciendo las imitaciones en el mercado de formas más eficaz debido a estos canales de distribución, y con la mayor reputación que ya de por sí ostentan las grandes empresas.

Pero no es este comportamiento aislado el que resulta punible, sino que este lo será cuando realice este fenómeno de forma habitual, ya que acabará con las innovaciones que estas empresas, menores y con menores recursos, introducen en el mercado. Entonces, como estamos viendo, para que sea apreciable esta conducta desleal se requiere de la existencia determinadas circunstancias jerárquicas entre imitador e imitado; parece que lo que se exige es que el imitador sea una empresa de mayor tamaño que el imitado.

En efecto, esto tiene todo el sentido puesto que si el imitador es una empresa pequeña y el imitado es una gran empresa, la repercusión de las acciones de aquel no podrían causar los efectos típicos, es decir, la obstaculización al asentamiento en el mercado por parte del imitador no tendría ningún efecto en el imitado no resultando idónea para alcanzar el propósito buscado.

Cabe plantearse que sucede cuando ambas empresas son equivalentes en cuanto a tamaño o capacidad de mercado. En estos casos se excluye la deslealtad ya que si una empresa desarrolla una innovación, la empresa competidora desarrollará otra diferente para atraer a los clientes, pero durante ese período de tiempo no puede permitirse no utilizar la novedad introducida en el mercado por la competencia, por lo que deberá imitar a su competidor hasta que pueda desarrollar una iniciativa propia que la diferencie del resto de competidores⁴¹.

Como vemos, lo que la norma intenta perseguir en estos casos es disuadir cualquier monopolio en el

⁴¹ Sentencia Audiencia Provincial de Tenerife, Sección 3, Rec 546/2004 de 21 de Enero de 2005, 29/2005

mercado que haga posible el abuso de poder en el mercado derivado de esta situación de monopolio, favoreciendo la competición interempresarial y la inversión en innovaciones.

5.1.4 Intención obstaculizadora

Es el requisito más importante o característico de esta conducta desleal, ya que revela la auténtica razón de la imitación. No podrá apreciarse la deslealtad del acto de imitación en estos términos sin concurrir esta intención predatoria del imitador. En ella, se utiliza la imitación como vehículo para impedir el acceso o establecimiento en el mercado por parte de un competidor; no se trata de un productor que ya se encuentre asentado, sino que, nos encontramos con un productor original cuyos esfuerzos imitados estaban directamente encaminados a su asentamiento en el mercado⁴².

Las circunstancias que van a determinar el carácter obstaculizador de las acciones realizadas serán el poder de mercado, en el que debe existir supremacía en el mercado por parte del imitador, y la intensidad de la imitación, que será mayor cuantas más prestaciones haya imitado y cuanto mas próxima a la introducción en el mercado de la prestación original.

⁴² DOMÍNGUEZ PÉREZ, E: Actos de imitación, en “Comentarios a la Ley de Competencia Desleal” de Bercovitz Rodríguez-Cano, A, Ed. ARANZADI, Pg 315

IV. CONCLUSIONES

Primera. La modificación introducida en nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 29/2009, modificando a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, sirvió para realizar alguna modificación en cuanto al régimen de las actuaciones desleales entre empresas o competidores en sus relaciones en el mercado; pero sin embargo la principal consecuencia fue la distinción clara y evidente en dos tipos de actuaciones desleales, por un lado estas actuaciones interempresariales, y por otro las actuaciones desleales practicadas en los consumidores.

Segunda. En nuestra legislación Española, la imitación es una práctica permitida a la luz del artículo 11 LCD, por lo que como norma general se permite la imitación, incluso considerando la jurisprudencia en algunas sentencias que la imitación leal favorece al mercado y a su funcionamiento, repercutiendo estos beneficios tanto a empresarios como a consumidores y usuarios. Así pues, en nuestro ordenamiento mercantil, para que la imitación pueda considerarse como una actuación desleal deberá cumplir ciertos requisitos que vulneren determinados aspectos que nuestra jurisprudencia y doctrina ha querido otorgar una protección jurídica.

Tercera. En el primer apartado del artículo 11, se tratan aquellos casos de imitación en los que la intención del imitador es crear una confusión en los consumidores que pueda llevarles a un equívoco respecto de la procedencia de la prestación, asociándolo con otro empresario o grupo empresarial. Siempre y cuando un derecho de exclusiva no proteja el producto imitado, será la LCD quien otorgará la protección jurídica a esta creación, amparando los derechos que el productor original pudiera tener respecto de la imitación, que en este caso deberá para apreciar la deslealtad del acto deberá ser una creación material y no una imitación de las formas de presentación.

Cuarta. En el propio artículo 11.2 se tipifica el primer tipo de aprovechamiento, consistente en usar en beneficio propio la buena fama y reputación obtenida en el mercado por la prestación de un competidor. Nuestra jurisprudencia es muy exigente en la apreciación de este tipo de aprovechamientos, exigiendo la concurrencia de determinados requisitos que hacen que la actuación llevada a cabo por el imitador tenga connotaciones se deban considerar como desleales atentando al principio de buena fé. El más abstracto y que genera más controversia es que deberá tener, la prestación imitada, singularidad competitiva, concepto que los diferentes juzgados y tribunales así como numerosa doctrina se ha encargado de delimitar de una forma más o menos concreta.

Quinta. El segundo tipo de aprovechamiento castigado por la LCD, también incluido en el artículo

11.2, se trata del aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno en el que nuestro ordenamiento considera como desleal las actuaciones de imitación realizadas en el mercado, cuando el imitador se aprovecha de una prestación, llevándola al mercado con ahorro en los costes que al productor original le han supuesto la producción, publicitación, investigación, etc... de la prestación. La doctrina mayoritaria amplía el ámbito de aplicación de este precepto más allá de la imitación por reproducción, llevándolo también a aquellas imitaciones que sin suponer una reproducción, sí se aprovechan del esfuerzo ajeno. Para la apreciación de la deslealtad se requiere la concurrencia de unos requisitos necesarios, sin los que este esfuerzo imitado se consideraría completamente correcto desde el punto de vista jurídico.

Sexta. En el segundo apartado del artículo 11.2 LCD se contiene una cláusula de evitabilidad que afecta tanto a aquellos actos de imitación que resulten idóneos para generar una confusión en el consumidor, como aquellos en los que se comete un aprovechamiento de la reputación ajena. En ella se estipula que no existirá deslealtad en caso de que las conductas llevadas a cabo por el imitador, no hayan sido consecuencia de una mala praxis, sino de la inviabilidad o imposibilidad de actuar de otro modo. Esta imposibilidad de actuación de forma diferente, unida a la promoción de la competencia y del funcionamiento correcto del mercado perseguido por la LCD son los que llevan al legislador a entender que, si es el único modo de actuar, no puede entenderse como desleal ni contrario a la buena fé. Sin embargo la cláusula no afectará a aquellos aprovechamientos del esfuerzo ajeno, ante los cuales no cabrá esta excepción

Séptima. El último apartado de nuestro artículo 11, es el tercero en el que se tipifica la conducta de imitación desleal por imitación sistemática, por la que el legislador pretende castigar la obstaculización al asentamiento en el mercado por parte del imitador desleal hacia el productor original de la prestación con la que se quiere ganar un hueco en el mercado, criterio que la actual doctrina y jurisprudencia defienden. En este supuesto se integran tanto las prestaciones como las iniciativas empresariales o profesionales, pero no cualquiera sino aquellas que tengan el carácter de consistente y sostenida, y tampoco valdrán en cualquier situación de poder de mercado, sino únicamente en los casos en los que el imitador tenga la consideración de gran empresa o empresa mayor que la que lo produce de forma original.

V. BIBLIOGRAFÍA

DOCTRINA

- DOMÍNGUEZ PÉREZ, E: Actos de imitación, en “Comentarios a la Ley de Competencia Desleal” de Bercovitz Rodríguez-Cano, A, Editorial ARANZADI, Pamplona 2011.
- GONZÁLEZ VAQUÉ, L: La noción de consumidor medio según la jurisprudencia del tribunal de justicia de las comunidades europeas, en Revista de Derecho Comunitario Europeo , Año 8. Núm. 17. Enero-Abril 2004
- VALLEJO ORTÍZ, A: La imitación como acto de competencia desleal, en Trabajo de Fin de Grado, Universidad de La Rioja, año 2014-2015

DOCUMENTOS

- Documento COM(2003) 424 final de 16 de julio de 2003.

JURISPRUDENCIA

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de julio de 2010 núm. 12291/2010
- Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de Diciembre de 2006 núm. 130/2006
- Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de Diciembre de 2008 núm. 1167/2008
- Sentencia Tribunal Supremo núm. 479/1997 de 5 junio de 1997
- Sentencia Audiencia Provincial de Tenerife, Sección 3, Rec 546/2004 de 21 de Enero de 2005, 29/2005
- Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona núm. 5437/2017 de 29/06/2017
- Sentencia del Tribunal Supremo núm. 6676/2008 de 16 de Diciembre de 2008
- Sentencia del Tribunal Supremo, de 17 de Julio de 2007 núm. 2007/104522
- Sentencia del Tribunal Supremo de 5 Junio 1997 núm. 479/1997
- Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2007 EDJ 2007/70137
- Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona 241/2005 de 20 mayo de 2005

- Sentencia del Tribunal Supremo Nº 97/2009 de 25 de Febrero de 2009
- Sentencia Audiencia Provincial de Madrid 26 de Julio de 2013 núm. 242/2013
- Sentencia Audiencia Provincial de barcelona 53/2015 de 3 de Marzo de 2015
- Sentencia del Tribunal Supremo 888/2010 de 30 Diciembre de 2010
- Sentencia del Tribunal Supremo núm. 7656/2012 de 13 de Noviembre de 2012
- Sentencia Audiencia Provincial de Madrid 82/2014 de 10 de Marzo de 2014
- Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Mayo de 2007 núm. 4231/2007

PÁGINAS WEB

- ALBA ISASI, J: Imitación en aprovechamiento indebido de la reputación ajena.
<http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/imitacion-en-aprovechamiento-indebido-de-la-reputacion-ajena>
- ALBA ISASI, J: Imitación en aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno
<http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/imitacion-en-aprovechamiento-indebido-del-esfuerzo-ajeno>
- DE FÉLIX PARRONDO, E: Principales modificaciones de la ley de competencia desleal.
https://www.cuatrecasas.com/media_repository/docs/esp/principales_modificaciones_de_la_ley_de_competencia_desleal_618.pdf
- DÍEZ ESTELLA, F: Temario Dº Mercantil I – C. U. Villanueva – Curso 2016/17.
http://www.fernandodiezestella.com/derecho_mercantil_1/tema_04.pdf
- Enciclopedia Jurídica. Edición 2014.
<http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/competencia-desleal/competencia-desleal.htm>
- FALLA ZARA, A y DE TRAZEGNIES C: Los actos contrarios a la libre competencia. Capítulo de la obra "El derecho de la competencia desleal"
http://www.bullardabogados.pe/publications/wp-content/uploads/2011/12/2007he_actoscontrarios.pdf
- MUÑOZ DEIROS, E: Actos de competencia desleal: Actos de imitación
<https://derechoeinternet.wordpress.com/2012/04/30/actos-de-deslealtad-contra-los-competidores-imitacion-aprovechamiento-del-esfuerzo-yo-reputacion-ajenos-y-la-imitacion-predatoria/>
- MUÑOZ DEIROS, E: Actos de competencia desleal: Actos de imitación
<https://evamunoz.es/actos-de-competencia-desleal-actos-de-imitacion/>

- PATIÑO ALVES, B: Actos de comparación e imitación como práctica engañosa.
<https://www.beatrizpatino.com/wp-content/uploads/2015/05/ACTOS-DE-COMPARACION-E-IMITACION-COMO-PRACTICA-ENGANOSA.pdf>

- SUÑOL, A: El “carácter indebido” de los actos de imitación por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno
<http://almacenederecho.org/el-caracter-indebido-de-los-actos-de-imitacion-por-comportar-un-aprovechamiento-indebido-del-esfuerzo-ajeno/>