



UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

**MÁSTER EN ASESORÍA
JURÍDICA DE EMPRESAS**

TRABAJO FINAL:

**COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LA LEY DE
MARCAS Y LA LEY DE COMPETENCIA
DESLEAL**

*COMPLEMENTARITY BETWEEN TRADEMARK LAW
AND UNFAIR COMPETITION LAW*

Autor: Maximiliano Grión

Tutor: José Manuel Serrano Cañas¹

¹ Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Córdoba, Presidente del Colegio Arbitral y Árbitro Único de la Junta Arbitral de Consumo del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, Director del Máster en Asesoría Jurídica de Empresas de la Universidad de Córdoba y Consejero Académico del bufete Dueñas Ruat.

ÍNDICE

RESUMEN	3
ABSTRACT	4
I. INTRODUCCIÓN, PROPÓSITO Y METODOLOGÍA.....	7
1. Planteamiento del eje temático	7
2. Descripción de la problemática.....	8
a) Aplicación del principio de especialidad legislativa y la complementariedad relativa	12
b) Cuestionamientos y nueva postura: igualdad legislativa. ¿El fin de la primacía?.....	13
3. Metodología	18
4. Breve reseña histórica-jurisprudencial	19
II. CONFUSIÓN MARCARIA Y CONFUSIÓN DESLEAL. SEMEJANZAS, DIFERENCIAS Y RELACIONES	25
1. Ideas preliminares	25
2. Directrices para evaluar la confusión	29
a) Criterios para la determinación del riesgo de confusión en el Derecho contra la competencia desleal	29
b) Semejanza y confusión en el Derecho marcario.....	32
3. Conclusiones sobre la confusión marcaria y desleal	39
III. ANÁLISIS SUSTANTIVO DE LA COMPLEMENTARIEDAD	49
1. Delimitación normativa	49
a) Ámbito objetivo	49
b) Ámbito subjetivo	51
2. Solapamientos e interferencias	52
3. Un segundo punto de encuentro: parasitismo	58
a) Consideraciones previas	60
b) En búsqueda de compatibilidad: soluciones propuestas.....	63
IV. ASPECTOS PROCESALES	67

1. Instrumentos disponibles	68
2. Acumulación de acciones	71
a) Libertad restringida.....	71
b) Resolución litigiosa. Ausencia de especialidad normativa	75
3. Observaciones sobre la aplicación desmedida del derecho contra la competencia desleal	79
a) Presentación de la problemática	79
b) Posibles soluciones	80
V. CONCLUSIONES.....	85
BIBLIOGRAFÍA.....	89
Doctrina.....	89
Webgrafía.....	89
Jurisprudencia.....	92
Legislación	93

RESUMEN: En el presente trabajo se estudian los elementos en común, las diferencias y los puntos de contacto entre dos normativas fundamentales para la vida empresarial: la Ley de Marcas² y la Ley de Competencia Desleal³; con centro en los signos distintivos de productos o servicios. Para ello, se tiene en cuenta el vínculo originario que las une y, sobre todo, las particularidades y diferentes finalidades que contemplan.

A su vez, se observan los principales casos en los cuales el Derecho de Marcas y el Derecho contra la Competencia Desleal se ven entremezclados (supuestos de confusión/asociación y aprovechamiento indebido de la reputación ajena), y las soluciones doctrinarias y jurisprudenciales propuestas. De este modo, se arriba a la extendida teoría de la complementariedad relativa, la cual ha sido puesta en tela de juicio por diversos autores (especialmente a partir de la adopción de la Directiva 2005/29/CE).

El objetivo de este trabajo final de máster consiste en lograr una interpretación clara y armónica de los ordenamientos examinados, a fin de facilitar el planteamiento y la resolución de los diversos conflictos teórico-prácticos que se derivan de la compleja relación entre las normas en cuestión.

Palabras clave: Ley de Marcas (LM), Ley de Competencia Desleal (LCD), finalidades, confusión, asociación, aprovechamiento indebido de la reputación ajena, soluciones doctrinarias y jurisprudenciales, complementariedad relativa, interpretación.

² Ley 17/2001, de 7 de diciembre (en adelante, LM).

³ Ley 3/1991, de 10 de enero (LCD).

ABSTRACT: In the following research, we examine the common elements, the differences and the points of contacts within two fundamental regulations for the business life: the Trademark Law and the Unfair Competition Law; with a focus on the distinctive trades of products or services. In which, we take into account the original bond that unites them and, above all, the peculiarities and the different purposes they contemplate.

At the same time, we can observe that the main cases in which the Trademark Law and the Unfair Competition Law are blended (cases of confusion/association and improper leveraging of others' reputation), and the doctrinal and jurisprudential solutions proposed. Thus, we arrive at the widely held theory of relative complementarity, which has been brought into question by several authors (especially following the adoption of the Directive 2005/29/CE).

The objective of this master's thesis is to achieve a clear and harmonious interpretation of the legal regulations examined, in order to facilitate the approach and the resolution of the various theoretical-practical conflicts that arise from the complex relationship between the regulations in question.

Keywords: Trademark Law (TL), Unfair Competition Law (UCL), purposes, confusion, association, improper leveraging of others' reputation, doctrinal and jurisprudential solutions, relative complementarity, interpretation.

ABREVIATURAS:

- AP: Audiencia Provincial
- Art./arts.: artículo/artículos
- CE: Constitución Española
- Ej./Ejs.: ejemplo/ejemplos
- *Ibid.*: *ibidem*
- Inc.: inciso
- LCD: Ley de Competencia Desleal
- LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil
- LGP: Ley General de Publicidad
- LM: Ley de Marcas
- p.: página
- pp.: páginas
- SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial
- SS: Sentencias
- STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- STS: Sentencia del Tribunal Supremo
- TJCE: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
- TJUE: Tribunal de Justicia de la Unión Europea
- TS: Tribunal Supremo
- V. gr.: verbigracia
- *Vid.*: véase

I. INTRODUCCIÓN, PROPÓSITO Y METODOLOGÍA

1. Planteamiento del eje temático

En el ámbito mercantil y consumerista es habitual el empleo de signos distintivos para identificar el origen empresarial de los bienes o servicios ofrecidos y comercializados, esto es, el uso de marcas⁴. Para la protección de tales signos, la legislación concede un derecho subjetivo de propiedad que, como regla, se adquiere por el registro “válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley” (art. 2, LM) y que otorga a su titular la facultad de explotar de manera exclusiva el objeto -inmaterial- que tutela. Para salvaguardar este derecho exclusivo, la LM prevé (en su art. 41) una serie de acciones civiles (de cesación, indemnización de daños y perjuicios, remoción, publicación de la sentencia, etc.) que podrá ejercitar el titular de una marca ante la violación de su derecho.

Ahora bien, el uso indebido, en el tráfico económico, de una marca (en los términos del art. 34, *ibid.*, es decir, sin el consentimiento de su titular y cumpliéndose las condiciones enunciadas en el apartado 2.º) puede afectar, además de al mentado derecho de propiedad del titular de la marca, el correcto funcionamiento del mercado, ya que, por ejemplo, es susceptible de provocar confusión entre los consumidores y, de esta manera, atentar contra la leal competencia que debe regir en él. En este sentido, cuando dicha afectación se lleva a cabo con fines concurrenciales -esto es, pretendiendo promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero (conf. el art. 2.2 de la LCD)-, nos encontramos ante a un acto de competencia que puede llegar a ser calificado de desleal.

⁴ Instrumentos regulados -en España-, principalmente, por la Ley 17/2001, ley que tiene por objeto el régimen de los signos distintivos: categoría jurídica que configura uno de los grandes campos de la propiedad industrial.

Frente a tal escenario, surge la duda de qué normativa corresponde aplicar, si la LM, la LCD o ambas. Para intentar dar una respuesta a este interrogante y a los problemas que se derivan del uso indiscriminado de estas leyes es que surge - entre otras posibles soluciones- la famosa *doctrina de la complementariedad relativa*.

2. Descripción de la problemática

El *quid* de la cuestión reside en el hecho de que el recurso irrestricto a la LCD podría llevar a desdibujar los específicos requisitos de protección que exigen las concretas leyes de tutela de los derechos de exclusiva (por ej., la LM) y llegar a crear nuevos derechos de exclusiva o sancionar lo que está admitido por aquellas, desnaturalizándose los fines previstos por cada ordenamiento. En este sentido, la jurisprudencia ha tenido ocasión de afirmar en numerosas ocasiones que la LM protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real (aunque especial), eficaz *erga omnes* y concedido por su registro (a salvo las particularidades de la protección reconocida a la marca notoria). Por el contrario, la LCD no tiene como fin, al menos directamente, proteger al titular de la marca, pues, como señala en su exposición de motivos, no pretende resolver conflictos entre competidores, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado. Los destinatarios de su protección no son los titulares de los signos ni los empresarios, sino todos los que participan en el mercado, incluso los consumidores y el mercado mismo.⁵

A su vez, se ha puesto de manifiesto que, no obstante esa diversidad de fines, es claro que entre las dos leyes existe una recíproca tensión, dado que, por

⁵ SAP de Barcelona (Sección 15.ª) de 4 junio 1998 (AC\1998\1182, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel).

un lado, la utilización pública (es decir, aquella que trasciende la esfera puramente privada) de un signo distintivo constituye una actuación en el mercado y suele tener un fin concurrencial⁶; y, por otro lado, el riesgo de confusión del consumidor constituye, a la vez, el núcleo de la infracción del derecho sobre la marca y de varios ilícitos concurrenciales (arts. 6, 11.2 y 12 de la LCD). Es decir, *[e]l uso de los signos distintivos se incardina dentro del ámbito de aplicación de una y otra norma*⁷, lo que motiva la consideración de ambos ordenamientos a la hora de abordar los conflictos derivados de la utilización de tales signos.

Esto se comprende mejor al considerar que la protección contra la competencia desleal surge históricamente como una expansión de la protección a las distintas modalidades de la propiedad industrial, especialmente de las marcas. Como recuerda el Prof. CARBAJO CASCÓN: *[L]a consagración de la libertad de empresa y el consiguiente derecho a competir a finales del siglo XVIII trajeron consigo los primeros casos de competencia ilícita entre comerciantes, consistentes generalmente en actos de confusión, denigración, engaño, imitación o aprovechamiento de la reputación, en muchas ocasiones empleando para ello signos distintivos como las marcas, nombres comerciales o rótulos de establecimiento.*

La frecuente vinculación de estos actos de competencia desleal al uso de instituciones propias de la propiedad industrial, fundamentalmente marcas y otros signos distintivos, provocó la inclusión de un precepto dedicado a la competencia desleal en el Convenio de la Unión de París para Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, cuyo art. art. [sic] 10bis obligaba

⁶ En este sentido, el Prof. Dr. MONTEAGUDO MONEDERO (1993) tiene dicho que “es indiscutible que cada utilización de un signo distintivo constituye una actuación competitiva, sujeta a las normas reguladoras de la competencia”. Podría decirse que existe una concurrencialidad intrínseca en el uso de las marcas registradas u otros signos semejanter.

⁷ Casado Navarro, 2019.

a los Estados firmantes a “asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal”; considerando a tales fines que “constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos deshonestos en materia industrial o comercial” (...) Esa íntima relación continúa en la actualidad, tanto en el terreno legislativo como en el jurisprudencial⁸.

El TS da cuenta de ello en su sentencia nro. 586/2012, de 17 de octubre: “Es cierto que los actos tipificados como ilícitos por la legislación sobre la competencia desleal y por la relativa a las marcas pueden tener similares componentes. También lo es que el derecho sobre la competencia desleal se ha servido de conceptos elaborados en el ámbito de las marcas -en particular, el riesgo de confusión, en sus distintas manifestaciones, o las conductas de aprovechamiento de la reputación ajena-. Igualmente, las acciones concedidas al perjudicado por unas y otras normas tienen, en ciertos casos, similar contenido”.

Además, como bien expone en su tesis doctoral el Prof. CASADO NAVARRO⁹, tanto la LM como la LCD están presididas por objetivos de política legislativa parcialmente coincidentes, como el aseguramiento y la transparencia de los mercados. De ahí que -como más adelante se verá- la razón determinante de la infracción de los derechos sobre signos distintivos estén contruidos, en muchas ocasiones, sobre unos criterios sustantivos comunes¹⁰.

Ahora bien, no debe perderse de vista que los derechos de propiedad industrial son derechos absolutos que otorgan un poder de exclusión a su titular dentro de los márgenes o contornos del alcance del derecho preestablecidos por el legislador, de modo que quien viola un derecho exclusivo comete un acto ilícito

⁸ Carbajo Cascón, 2022.

⁹ Docentes e investigador en el Área de Derecho Mercantil de la Universidad de Córdoba.

¹⁰ Casado Navarro, 2019.

“per se”, sin necesidad de que tenga que concurrir ni demostrarse ninguna otra circunstancia adicional. Por el contrario, la competencia desleal no otorga derechos absolutos, sino que reprime comportamientos incorrectos en el mercado, contrarios a la buena fe objetiva, que, por las circunstancias en que se producen, pueden alterar el orden concurrencial en perjuicio de los intereses de competidores, consumidores o del propio interés general en el funcionamiento correcto del mercado en términos de eficiencia o competencia por méritos.

A partir de las mentadas relaciones y diferencias entre estos dos grupos normativos, se genera una cuestión teórica con gran trascendencia práctica, ya que en las demandas se suele acumular -muchas veces de manera indiscriminada y discrecional- reclamaciones por violación del derecho de marcas y del derecho contra la competencia desleal. Esto se debe -en parte- a que, pese a existir una confirmación de la coexistencia normativa hecha por el legislador comunitario, quien reconoce cierto solapamiento entre el Derecho de marcas y las disposiciones en materia de competencia desleal [*vide* considerando 40 de la Directiva (UE) 2015/2436], no se ofrecen criterios que faciliten la coordinación entre ambas disciplinas.

Frente a ello, la doctrina ha propuesto diversas soluciones para articular la relación entre el Derecho marcario y la normativa represora de la competencia desleal, pudiendo diferenciarse fundamentalmente tres: la que, apoyada en el principio de especialidad, niega la posibilidad de aplicar ambas normativas de forma concurrente (tesis de la consunción); la que entiende que, en determinados supuestos, puede tener lugar una aplicación cumulativa (tesis de la complementariedad relativa); y la que defiende la aplicación concurrente de

ambas normativas, ya sea de forma aislada o acumulada (tesis de la acumulación)¹¹.

Puesto que la tesis de la consunción (según la cual la norma que regule el supuesto de forma más intensa será la que prevalezca, excluyendo por completo la aplicación de otro ordenamiento) ha sido contundentemente descartada por el Alto Tribunal español¹², creemos conveniente centrarnos en las restantes dos teorías:

a) Aplicación del principio de especialidad legislativa y la complementariedad relativa

Por un lado, la doctrina de la complementariedad relativa, o lo que los alemanes han denominado la “Vorrangthese”¹³, afirma que, en su específico campo de aplicación, el derecho de la propiedad industrial establece una regulación cerrada o exhaustiva que excluye la aplicación del derecho contra la competencia desleal. Según aquella teoría, este último ordenamiento solo se aplicaría en algunas circunstancias, de forma subsidiaria, en supuestos no comprendidos en el ámbito de -en nuestro caso- el derecho marcario. De tal modo, la LCD actuaría residualmente: o bien cuando no exista un derecho de exclusiva por no ser registrable el signo o por estar incurso en una prohibición, o bien porque

¹¹ Casado Navarro, 2020.

¹² En este sentido, el Supremo ha afirmado de forma reiterada que la relación entre la LM y la LCD no puede “guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva” [SSTS (Sala 1.ª) 1107/2014, de 11 de marzo; 4245/2015, de 2 de septiembre; 541/2017, de 15 de febrero; y 3278/2017, de 15 de septiembre].

¹³ Doctrina alemana de la primacía del Derecho de la propiedad industrial y del Derecho de autor sobre el Derecho contra la competencia desleal. Su origen se halla en la sentencia *MAC Dog* (sentencia de 30 de abril de 1998), en la que el BGH sostiene que la Ley de Marcas pone a disposición del actor una regulación completa y cerrada que impide la invocación concurrente de la Ley contra la Competencia Desleal (UWG), que queda relegada a una aplicación complementaria en aquellos casos no comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Marcas.

la protección legal que le corresponda no le venga proporcionada por la normativa marcaria, sino por la de la competencia desleal¹⁴. Acorde a ello, el Tribunal Supremo ha señalado que la LCD no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, sino que tiene carácter complementario, de modo que se aplica cuando no existen derechos de exclusiva o más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusiva [STS de 20 de mayo de 2008 (RJ\2008\3158, Ponente: Vicente Luis Montes Penades, FJ 1), STS de 15 de diciembre de 2008 (RJ\2009\153, Ponente: Jesús Corbal Fernández, FJ 4), etc.]¹⁵.

La complementariedad relativa surgió como una doctrina superadora del principio simplista de especialidad legislativa, que niega absolutamente la aplicación de la LCD cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

b) Cuestionamientos y nueva postura: igualdad legislativa. ¿El fin de la primacía?

Esta teoría -ahora brevemente formulada, pero que será tratada con mayor profundidad a lo largo del presente trabajo- fue colocada en tela de juicio tras la promulgación de la Directiva 2005/29/CE¹⁶ (sobre prácticas comerciales desleales), lo que ha dado lugar a una segunda solución, que parte del cuestionamiento de la *Vorrangthese* en su país de origen, precisamente porque la

¹⁴ Álvarez Vega, 2018.

¹⁵ García Pérez, 2012.

¹⁶ Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) N.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»).

mentada directiva parece, a juicio de destacados juristas (Köhler, Fetzer, Hacker, entre otros), desechar la prevalencia del derecho de marcas sobre el derecho contra la competencia desleal.

Este cuestionamiento se basa principalmente en dos artículos puntuales de la Directiva 2005/29/CE: el art. 6.2, letra “a”, y el 11. La primera de las normas reza: “*Acciones engañosas (...)* 2. También se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga: a) cualquier *operación de comercialización de un producto*, incluida la publicidad comparativa, *que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor; (...)*” -el destacado nos pertenece-; en tanto que el art. 11 obliga a los Estados miembros a "incluir disposiciones legales en virtud de las cuales las personas o las organizaciones que tengan, con arreglo a la legislación nacional, un interés legítimo en combatir las prácticas comerciales desleales, *incluidos los competidores*¹⁷, puedan: a) proceder judicialmente contra tales prácticas comerciales desleales, y/o b) someter las prácticas comerciales desleales a un órgano administrativo competente, bien para que se pronuncie sobre las reclamaciones, bien para que entable las acciones judiciales pertinentes" (exigencia acorde a lo dispuesto en el considerando vigesimoprimer de la Directiva en cuestión).

Partiendo de esta normativa, uno de los tratadistas alemanes sobre el derecho contra la competencia desleal más prestigiosos, Helmut Köhler, ha apuntado que la *Vorrangthese* no es compatible con la Directiva sobre las

¹⁷ Se añade este énfasis para poner de relieve que la legitimación no se limita a los consumidores.

prácticas comerciales desleales¹⁸, ya que atentaría contra la misma el privar de legitimación al titular de una marca, alegando que la única ley aplicable es la LM¹⁹.

En contra de ello, podría argumentarse que el art. 3.4 de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales establece que *[e]n caso de conflicto entre las disposiciones de la presente Directiva y otras normas comunitarias que regulen aspectos concretos de las prácticas comerciales desleales, estas últimas prevalecerán y serán aplicables a esos aspectos concretos*. No obstante, como comenta el Prof. GARCÍA PÉREZ, el mismo Köhler va más allá y compara este precepto con el artículo 17.2 del Reglamento sobre la marca comunitaria²⁰, según el cual no se excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca de la Unión sobre la base del Derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal.

También podría pensarse que el deber impuesto por el art. 11 de la Directiva 2005/29/CE se vería cumplimentado (en lo que atañe a la legitimación de los competidores) mediante la propia normativa de los derechos exclusivos -en nuestro caso, la LM-; ya que, dada la consideración de aspectos concurrenciales por parte de las normas del Derecho Industrial, estas se convertirían en “medios adecuados y eficaces para luchar contra las practicas comerciales desleales”. De esta forma parecería respetarse lo ordenado por la Directiva y conservarse sin mayores cuestionamientos la doctrina de la complementariedad relativa. Empero, como bien advierte GARCÍA PÉREZ, no es posible sostener que combatir de esta forma -a través del ejercicio de las acciones de la Ley de Marcas- las prácticas

¹⁸ KÖHLER, “Das Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums. Zur Notwendigkeit einer Neubestimmung auf Grund der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken”, *GRUR* 7/2007, págs. 548 y ss., págs. 550 y 551 (conf. García Pérez, 2012).

¹⁹ García Pérez, 2012.

²⁰ Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 2017 sobre la marca de la Unión Europea.

comerciales desleales signifique cumplir con la manda citada, porque el art. 11 de la Directiva sostiene que “[l]os Estados miembros velarán por que existan medios adecuados y eficaces para luchar contra las prácticas comerciales desleales, *con miras al cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva en interés de los consumidores (...)*”²¹. Así, puesto que la normativa del Derecho Industrial tiene por objeto la tutela de un interés diverso al de la LCD (esto es, el de los titulares de la propiedad industrial, frente al interés en el correcto funcionamiento del mercado, propio de la LCD), subsistiría la incompatibilidad alegada.

Además, debe tenerse en cuenta que la propia Directiva, en su considerando noveno, señala que las normas en materia de derechos de propiedad intelectual del Derecho nacional y comunitario no se ven afectados por ella, lo que significa que las normas europeas referentes a la competencia desleal y a la propiedad industrial se encuentran en igualdad de condiciones, sin primar una sobre la otra. Asimismo, el considerando 40 de la Directiva (UE) 2015/2436 (relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas) establece que “La presente Directiva *no debe excluir la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al Derecho de marcas, como las disposiciones en materia de competencia desleal, responsabilidad civil o protección de los consumidores*” (la cursiva es nuestra).

Como conclusión de lo enunciado, se puede esgrimir que no existe en el derecho de la UE una primacía de las leyes de propiedad industrial sobre aquellas de competencia desleal y que cualquier sujeto que acredite un interés legítimo en el ejercicio de acciones de la LCD podría ampararse en esta, aun los propios titulares de las marcas involucradas. De este modo, se abre paso a la denominada “tesis de la acumulación”.

²¹ García Pérez, 2012.

Según esta tesis, entre el Derecho marcario y la normativa represora de la competencia desleal no existe una relación de prevalencia que obligue a desplazar la protección otorgada por la segunda cuando el supuesto de hecho quede comprendido dentro del ámbito de aplicación del primero. Antes bien, la normativa de protección de la propiedad industrial y de represión de la competencia desleal gozan de independencia e igualdad de rango. Estos sectores normativos han de situarse en paralelo. De modo que resulta perfectamente posible que el titular de un signo distintivo ejercite acciones de competencia desleal con fundamento en la confusión de los consumidores, ya sea de forma aislada, ya sea de forma acumulada con las acciones de violación de su derecho sobre el signo distintivo. Acogida de forma aislada por las Audiencias Provinciales²², es la solución que se adopta en algunos ordenamientos del entorno, como el italiano o el portugués.²³

Sin embargo, resoluciones posteriores a la incorporación de la Directiva al derecho español (incluso del Tribunal Supremo) continúan amparando la doctrina de la complementariedad relativa. Así, en la sentencia núm. 450/2015 (de 2 septiembre; RJ\2015\4745), el Supremo -en lo que estrictamente aquí interesa- expuso lo siguiente: *La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa (Sentencias 586/2012, de 17 de octubre , y 95/2014, de 11 de marzo) (...) no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas -el destacado nos pertenece- (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o*

²² SSAP BI 2323/1999, de 1 de julio; BU 878/2001, de 19 de junio; V 335/2004, de 28 de enero; M 4374/2004, de 25 de marzo; GR 2565/2006, de 18 de septiembre; y M 15246/2006, de 27 de noviembre.

²³ Casado Navarro, 2020.

dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria (...); argumentos que fueron reiterados en la aún más reciente Sentencia 451/2019 (de 18 de julio).

En este sentido, el Prof. MASSAGUER FUENTES²⁴, apoyándose en el mencionado considerando noveno de la Directiva 2005/29/CE, sostiene que la incorporación al ámbito de las prácticas comerciales desleales de actos que constituyen infracciones de los derechos subjetivos que conceden a sus titulares las marcas, “no impone un vuelco en la relación de complementariedad relativa entre los sistemas de protección jurídica de marcas y de represión de la competencia desleal”. A su entender, la protección que deriva de considerar aquellos actos como prácticas engañosas por confusión está dirigida a terceros no titulares de signos distintivos, personas ajenas al amparo del sistema marcario, pero que poseen intereses expuestos al riesgo del error generado por la indebida utilización de los signos (registrados y no registrados), como sucede en el caso de los consumidores; en tanto que los titulares de tales signos deberán recurrir -como regla- a dicho sistema de marcas.²⁵

En fin, se insiste en la existencia de un ámbito reservado al Derecho marcario, que debe ser atendido mediante el uso exclusivo de sus normas.

3. Metodología

Enunciado el tema a abordar y planteados los conflictos suscitados en torno al mismo, se procede a efectuar un estudio de los aspectos generales y

²⁴ Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Pompeu Fabra y Profesor del Instituto de Empresa.

²⁵ Massaguer Fuentes, 2006.

fundamentos de las materias involucradas (el Derecho Industrial y el Derecho contra la Competencia Desleal), para luego proseguir con cuestiones más puntuales y controvertidas, haciendo hincapié en aquellas que mayor litigiosidad generan²⁶.

Una vez recabada y examinada la información teórica, se analizan las diversas maneras en las que los tribunales locales e internacional han resuelto los problemas planteados y los distintos argumentos invocados. Posteriormente, se realiza una observación de las críticas doctrinales efectuadas para, finalmente, proponer una solución armonizadora. Asimismo, con el objetivo de facilitar la comprensión de ideas un tanto abstractas, teóricas o conceptuales, y centrarse en aspectos más prácticos, concretos o realistas, a lo largo del trabajo se incluyen diversos casos y ejemplos (reales o hipotéticos).

A estos efectos metodológicos, nos parece conveniente llevar a cabo una breve reseña histórica-jurisprudencial con vistas a intentar explicar la consolidación de la doctrina de la complementariedad relativa en España.

4. Breve reseña histórica-jurisprudencial

La Sección 15.^a de la Audiencia Provincial de Barcelona desarrolló tempranamente la teoría de la primacía de las leyes de tutela de la propiedad industrial sobre la LCD, la que luego fue acogida por varias Audiencias Provinciales: SAP de Madrid (Sección 28.^a) de 18 de febrero de 2013 (caso *Corporación Europea*), SAP de La Coruña (Sección 4.^a) de 8 de marzo de 2013 (caso *Casa Grande de Nadela*), SAP de Alicante de 5 de julio de 2013 (caso *Kraft c. Gullón*), SAP de Barcelona de 24 de julio de 2013 (caso *Fundación Gala Dalí*),

²⁶ El presente trabajo parte de la selección una problemática jurídica con una importante incidencia práctica, acorde al perfil de la maestría elegido: perfil profesional.

SAP de Murcia (Sección 4.^a) de 2 de marzo de 2017 (caso *Destilerías Vega Alta*), entre otras²⁷.

Conforme expone el Prof. GARCÍA PÉREZ, en la sentencia de 4 de junio de 1998²⁸ se dirimía un litigio en el que el demandante había invocado, para la defensa de sus marcas, tanto normas de la LM como la LCD. La Sala de la AP se planteó expresamente “la cuestión de determinar si concurren unas y otras y cuál ha de ser el régimen de esa concurrencia”. Tras una serie de consideraciones preliminares, la Sala señaló que si la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección del mercado y de todos los que participan en él frente a la competencia desleal forman, en expresión que ha hecho fortuna, dos círculos concéntricos²⁹ (más reducido y fuerte el primero, de protección de derechos absolutos), es a la LM a la que corresponde evidentemente determinar el régimen jurídico de los signos registrados. Según la Audiencia, “la Ley de Marcas es, al fin, la Ley especial en esa materia y la que regula la misma a la luz de dos principios esenciales: el de la necesidad de registro (con algunas excepciones que contemplan los arts. 3.2, 3.3 y 34); y el de la especialidad, por el que se supedita la protección a la identidad o semejanza de los signos, unida a la de los productos o servicios designados -art. 31-, con la excepción de la marca

²⁷ Álvarez Vega, 2018.

²⁸ SAP de Barcelona (Sección 15.^a) de 4 junio 1998 (AC\1998\1182, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel). Hay sentencias incluso anteriores. En la sentencia de 31 enero 1996 (AC 1996\31, ponente: Francisco Javier Béjar García, FJ 3), la Audiencia Provincial de Barcelona señala que “(...) se produce un concurso de normas entre las de la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Marcas, que ha de ser resuelto a favor de las segundas, en aplicación del criterio de consunción, por lo que no se ha de examinar en sede de competencia desleal si ha existido imitación confusional de marcas registradas, que, aisladamente considerada, como lo ha de ser, por no haberse acreditado la concurrencia de otros actos del mismo carácter, no es susceptible de dar base fáctica a acción fundada en la Ley de Competencia Desleal”. Otras sentencias tempranas son las de 27 de mayo de 1999 (Id Cendoj 08019370151999100205, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel, FJ 5), y 11 de julio de 2000 (Id Cendoj 08019370152000100488, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel, FJ 6).

²⁹ La expresión es de BERCOVITZ. *vid.* "La formación del Derecho de la Competencia", *Actas de Derecho Industrial*, Tomo 2, 1975, págs. 61-82.

renombrada o reputada, al efecto de la acción de nulidad -arts. 13, c) y 48-”. De manera coherente con lo expuesto, la Sala considera aplicable al caso el Derecho marcario.

En otro caso, resuelto por la AP de Barcelona mediante auto de 21 noviembre de 2001 (AC 2004\287, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel, FFJJ 8 y 9), el demandante había invocado la LM y la LCD de manera indiscriminada. La Sala considera que “(...) no es la voluntad de las partes litigantes, sino la materia objeto del conflicto, lo que ha de determinar la aplicación de una u otra norma. Es más, lógico resulta entender que si la Ley que establece el régimen jurídico de los signos es la de marcas (RCL 1988, 2267), es ella la que deberá ser aplicada cuando los titulares del derecho subjetivo sobre las mismas reclamen la tutela judicial como tales. Incluso, así habrá de ser con carácter exclusivo, pues es a ella, no a la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71) a la que corresponde determinar cuándo y cómo la marca, el nombre comercial y el rótulo merecen ser protegidos. En consecuencia, el que el titular de un signo invoque, al buscar su protección, a la vez la Ley de Marcas y la de Competencia Desleal, no habrá de impedir dar al conflicto el tratamiento que corresponda según la primera. Y si sólo invocara la segunda, tampoco debe haber inconveniente, en tanto no sufra la congruencia por alteración de la causa petendi, en aplicar la de Marcas, según la regla *iura novit curia*”. En definitiva, la invocación de la Ley de Competencia Desleal cuando lo que se persigue es exclusivamente proteger una marca, y a pesar de que el comportamiento ciertamente tuviera encaje en uno de los tipos de la Ley de Competencia Desleal, “resulta estéril”.

En el auto mencionado, la Audiencia otorga primacía a la LM, aunque no cierra del todo la puerta a la aplicación complementaria de la LCD en ciertas ocasiones: *Por último, como una consecuencia de los principios en que se inspira (registro, especialidad,...), la Ley de Marcas (RCL 1988, 2267), al regular los*

signos, deja flancos sin protección que son verdaderamente importantes para un orden concurrencial transparente y para mantener unas ofertas claras en el mercado. Y esos flancos, en la medida en que sea necesario para la defensa de un correcto orden concurrencial, quedan para la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71) , la cual no puede detener su acción protectora del mercado sólo porque la lesión a las reglas del mismo se produzca con o contra signos.

La Ley otorga, al fin, un amparo indirecto y complementario allí en donde no alcance la Ley de Marcas, siempre sea preciso para un correcto funcionamiento concurrencial del mercado y no resulte incompatible con las normas que integran el específico régimen jurídico de los signos.

En otra sentencia, la Audiencia Provincial matiza algo más esta relación de complementariedad con la LM y postula que la aplicación de la LCD quedaría limitada a aquellos casos en los que “no sea aplicable al supuesto la Ley de Marcas ni se dé un resultado rechazable a la luz de los principios a los que esta última condiciona la protección (SAP Barcelona de 17 junio 1999 (AC 1999\6982, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel, FJ 4).³⁰

La jurisprudencia desarrollada por la Audiencia Provincial de Barcelona ha sido adoptada por el Tribunal Supremo, se supone que en buena medida debido a la incorporación al alto tribunal del magistrado de la Sección 15.^a José Ramón Ferrándiz Gabriel³¹. Al igual que la Audiencia Provincial de Barcelona, el Tribunal Supremo establece la primacía de la legislación sobre la propiedad industrial, sin descartar que la LCD pueda proyectar una protección complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no la obtengan con la legislación especial reguladora de un específico título de propiedad industrial.

³⁰ García Pérez, 2012.

³¹ Ejs.: STS de 13 de junio de 2006 (RJ\2006\4607, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel, FJ 5), STS de 4 de septiembre de 2006 (RJ\2006\8547, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel, FJ 5).

Tal como enseña la Prof.^a ÁLVAREZ VEGA³², la doctrina de la complementariedad relativa ha sido abordada por el TS en diversas ocasiones, pero más recientemente ha referido las condiciones de ejercicio las acciones marcarias y de competencia desleal en distintos casos que vendrían a marcar la delimitación entre ambas: STS de 17 de octubre de 2012 (caso *Queso Chirveches*), STS de 11 de marzo de 2014 (caso *Bacardí*), STS de 2 de septiembre de 2015 (en el ya mencionado caso *Kraft c. Gullón*) y STS de 15 de febrero de 2017 (caso *Orona c. Citylift*).³³

³² Profesora Titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Oviedo.

³³ *Vid.* Álvarez Vega, M. I. (2018). A vueltas con la complementariedad relativa o la coexistencia de la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal. *Derecho de la competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad* (pp. 215-232). España: Marcial Pons.

II. CONFUSIÓN MARCARIA Y CONFUSIÓN DESLEAL. SEMEJANZAS, DIFERENCIAS Y RELACIONES

1. Ideas preliminares

Como hemos dicho, existen conductas que, por comprender el empleo de signos distintivos con fines concurrenciales, resultan subsumibles tanto en la legislación marcaria como en el Derecho contra la Competencia Desleal. Estos supuestos son, en su mayoría, casos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, especialmente, mediante prácticas de confusión (o asociación) en la que se emplean signos distintivos idénticos o similares.

Sucede que la noción de riesgo de confusión está presente tanto en la LM [principalmente en sus arts. 6, 7, 9.1.d (prohibiciones relativas de registro) y 34.1.b (*ius prohibendi* del titular de una marca)] como en la LCD [arts. 6 (actos de confusión), 20 y 25 (prácticas engañosas por confusión)]. Esto se justifica por la necesidad de conferir protección a todos los instrumentos de identificación -y no solo a las marcas-, inclusive a los empleados para diferenciar actividades y establecimientos. Es que, si bien los signos recogidos en la LM pueden beneficiarse de la concesión de derechos de exclusiva, existen otros instrumentos -también aptos para la identificación/distinción- que son social y jurídicamente relevantes y, por lo tanto, merecedores de protección (por ej., los elementos configurativos de los productos o del establecimiento, componentes que determinan su presentación global: colores, olores, formas, etc.). Pero, sobre todo, la inclusión del riesgo de confusión en la LCD está orientada a la defensa de diversos intereses, no circunscribiéndose a los titulares de las marcas o nombres comerciales, y a la tutela de situaciones en las que el principio de especialidad marcario se ve sobrepasado.

No obstante, como vimos, la coexistencia de estas dos regulaciones supone algunos problemas teórico-prácticos, entre los que cabe destacar el posible

menoscabo del sistema registral instaurado por la LM (producto de la aplicación irrestricta de la LCD) y la perturbación de las facultades dispositivas del titular de la marca, causada por el accionar de terceros (en virtud de la amplia legitimación contenida en la legislación concurrencial); problemas que serán tratados más adelante.

En cuanto a cómo deben interpretarse los riesgos de confusión y asociación, puesto que no se encuentran legalmente definidos (son conceptos jurídicos indeterminados), su apreciación queda en manos de la doctrina y jurisprudencia. Así, la Prof.^a CURTO POLO³⁴ diferencia entre riesgo de confusión en sentido estricto y en sentido amplio. A su vez, dentro del riesgo de confusión en sentido estricto, distingue aquel riesgo vinculado a un error inmediato o directo del relacionado a un error indirecto o mediato. Además, expresa que la doctrina relativa al riesgo de confusión inicialmente se desarrolló en el ámbito del derecho marcario y de allí fue extrapolada al derecho de la competencia desleal.

Explica que el *riesgo de confusión en sentido estricto* puede consistir en un *error inmediato o directo* sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios cuando el consumidor confunde los signos distintivos, de forma que considera que son uno mismo procedente de una determinada empresa; o puede consistir en un *error indirecto o mediato*, cuando el consumidor, aun distinguiendo los signos, considera que las prestaciones proceden de una misma empresa, puesto que aquellos presentan un elemento común y es frecuente que un mismo empresario utilice signos semejantes para identificar diversos artículos de su gama de producción. Finalmente, afirma que por *riesgo de confusión en sentido amplio* se entiende el que se produce cuando el consumidor, aun distinguiendo los signos en cuestión e identificando la prestación como procedente de distintos

³⁴ Catedrática de Derecho Mercantil (Universidad Nacional de Educación a Distancia y Universidad de Salamanca); especialista en Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual.

fabricantes, considera que entre las empresas involucradas existen relaciones económicas u orgánicas³⁵.

Por su parte, el maestro BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO -en el ámbito del Derecho contra la competencia desleal-³⁶ enseña que la confusión propiamente dicha consiste en la creación de una situación en la que el cliente potencial no está en condiciones de distinguir las prestaciones que le ofrecen las distintas empresas o no está en condiciones de distinguir a estas mismas; es decir, se le induce a adquirir las prestaciones de una empresa creyendo que son de otra o se le induce a creer que dos empresas distintas son la misma. El *riesgo de asociación*³⁷, por otra parte, es entendido como la posible creación en la clientela de la idea de que existe un vínculo entre dos empresas, de tal forma que se considera que forman parte de un mismo grupo³⁸.

En sentido coincidente, la jurisprudencia alemana distingue distintas categorías de riesgo de confusión. Diferencia el riesgo de confusión en sentido estricto y en sentido amplio. A su vez, a la confusión en sentido estricto la

³⁵ Curto Polo, 2011.

³⁶ Bercovitz Rodríguez-Cano, 2015.

³⁷ Figura introducida en el ordenamiento español por la derogada Ley 32/1988, de 10 de noviembre.

En su favor se argumenta que, si mediante la prohibición de la confusión se protege la función indicadora de la procedencia empresarial, tendrá acomodo en ella cualquier relación entre signos que enturbie la representación de origen (Monteagudo Monedero, 1993).

³⁸ Supuesto que ha sido criticado por algunos autores (por ej., Storkebaum, R., y Kraft, A.) argumentando que referirse a las representaciones del consumidor sobre eventuales relaciones económicas y organizativas entre los titulares de los signos distintivos no es más que una suposición. Asimismo, se ha expresado que la gran mayoría del público desconoce las relaciones entre las empresas y que, aun cuando dispusiera de tal información tampoco se ocuparía con mayores reflexiones.

En la práctica, no obstante, son escasos los supuestos de asociación, estrictamente dependientes de la efectividad del riesgo de confusión y especialmente condicionados, por ello, a la presencia de circunstancias muy específicas, como un elevadísimo grado de implantación en el mercado y reconocimiento por parte de los consumidores de todos sus segmentos y la posibilidad efectiva, considerados los sectores de la economía involucrados, de extensión a otros campos de actividad (Monteagudo Monedero, 1993).

desglosa en riesgo de confusión inmediato y mediato. Sostiene que, en el riesgo de confusión en sentido estricto, la confusión se proyecta sobre la identidad de la empresa titular: cuando la distinción entre los signos resulte compleja, esto es, cuando a juicio del tráfico se trate de un mismo signo, se estará en presencia de un riesgo de confusión inmediato (confusión entre los propios signos); en tanto que el riesgo de confusión mediato tendrá lugar en aquellos casos en que los signos no resulten entre sí confundibles, pero, a juicio de los consumidores, y con base en las características comunes de los signos confrontados, pueda desprenderse la idea de que uno es derivación del otro y que ambos poseen un origen empresarial común. Se decretará, en cambio, la presencia de un riesgo de confusión en sentido amplio en aquellos supuestos en que el tráfico aprecie que se trata de empresas titulares diferentes, pero, debido a la similitud entre los signos, se considere, erróneamente, que entre ambos titulares median conexiones económicas u organizativas³⁹.

Si bien esta categorización fue elaborada para el derecho de marcas, el autor precedentemente citado sostiene que, en el marco de la LCD, *[a]rgumentos literales y teleológicos exigen conferir al concepto de confusión el contenido más amplio posible*, lo que permitiría extrapolar al ámbito de la competencia desleal los conceptos descriptos.

Antes de continuar, conviene hacer una aclaración. Puesto que el presente trabajo se centra en la regulación de los signos distintivos asociados a productos y servicios, no se abordará de manera específica la confusión en relación a las propias empresas, sin perjuicio de que muchas de las conclusiones a las que se arribe puedan ser extendidas al campo de los nombres comerciales. Dicho esto, veamos las particularidades de aquella figura en ambos ordenamientos (LM y LCD).

³⁹ Monteagudo Monedero, 1993.

2. Directrices para evaluar la confusión

El primer paso para dilucidar los márgenes de aplicación y la compatibilidad de los preceptos bajo examen es precisar el alcance del citado “riesgo de confusión”. A tal fin, resulta necesario indagar, en primer lugar, cuáles son las funciones que está llamado a cumplir el control de confusión en cada cuerpo normativo. Para ello es necesario tener en cuenta que tales funciones no pueden determinarse *in abstracto*, sino que debe partirse de que dicho control se ubica en dos conjuntos normativos distintos, con propósitos e intereses subyacentes también diferenciados.

Luego, es menester establecer una serie de reglas que tomen en cuenta las particularidades de cada ordenamiento y sirvan de guía para el juzgamiento de las diversas conductas. De lo contrario, podrían desatenderse aspectos relevantes y obtenerse conclusiones irrazonables o contradictorias.

a) *Criterios para la determinación del riesgo de confusión en el Derecho contra la competencia desleal*

En un sistema de economía de mercado, con el fin de coadyuvar al mantenimiento de la necesaria transparencia⁴⁰, la competencia precisa de instrumentos que identifiquen a las empresas y diferencien su actividad y resultados de los de otros competidores. Solo así será posible un correcto funcionamiento del mercado, esto es, un funcionamiento basado en el esfuerzo del propio empresario y en la calidad y ventajas de las prestaciones que ofrece.

Por ende, un funcionamiento adecuado del orden concurrencial reclama la existencia de signos distintivos y la defensa de su función identificativa, tanto en

⁴⁰ Condición indispensable en el modelo de competencia perfecta, que se traduce en el conocimiento completo que poseen los partícipes del mercado sobre sus oferentes.

interés del competidor como (y especialmente) en interés de los consumidores. Así pues, la confusión/asociación, en tanto interfiere con dicha función, constituye una conducta contraria al correcto funcionamiento mencionado.

Independientemente de que son varios los intereses que confluyen en la pretendida corrección del mercado, el juicio de deslealtad en los actos de confusión (y asociación) se asienta en la repercusión que el suministro de información no correspondiente con la realidad tiene en los consumidores⁴¹, esto es, en la posibilidad de que los usuarios experimenten falsas representaciones en cuanto al origen empresarial de los productos y servicios que se ofrecen en el tráfico económico⁴².

A partir de ello, el Prof. MONTEAGUDO MONEDERO ha desarrollado una serie de pautas que permiten fijar los cauces en que la confusión puede resultar factible; criterios que, dada su generalidad y pragmatismo, se mantienen vigentes. Veamos:

En primer lugar, cabe considerar la similitud entre los signos empleados, analizada en conexión con el resto de elementos que, en cada caso, puedan coadyuvar a la identificación de las prestaciones (la presentación global, los canales de distribución empleados o incluso el precio, etc.). Este conjunto de elementos concomitantes puede reforzar, debilitar o incluso eliminar el riesgo de confusión desleal.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta la implantación del signo en el mercado. Así, signos no utilizados en el tráfico -o muy escasamente usados- no

⁴¹ Así cabe deducirlo del propio tenor del artículo 6 de la LCD, en el que se menciona expresamente el riesgo de asociación *de los consumidores* -el destacado nos pertenece- (Monteagudo Monedero, 1993).

⁴² El Prof. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO hace notar que la confusión, a diferencia del engaño (arts. 5 y 7, LCD), no se trata de un posible error sobre las características de la prestación que se ofrece, sino -en lo que aquí respecta- su procedencia (Bercovitz Rodríguez-Cano, 2018).

podrán generar nunca un riesgo de confusión.

En los supuestos en que el grado de implantación supere ligeramente el umbral del grado mínimo requerido, la coincidencia entre los signos habrá de rayar la identidad. Por el contrario, la mayor diferenciación entre los signos podrá verse compensada por el amplio grado de implantación a efectos de considerar la existencia de una efectiva confusión.

En tercer término, es importante la atención que presta el consumidor medio al reconocer las prestaciones presentadas con los medios de identificación ajenos. Debe primar una valoración sintética (consideración sólo de la imagen que el consumidor retiene en su mente del medio de identificación original) sobre una valoración analítica (examen detallado, minucioso y simultáneo de los medios de identificación involucrados).

Por último, MONTEAGUDO MONEDERO destaca que el ilícito de deslealtad no se encuentra constreñido por la identidad o similitud de las prestaciones -superación del principio de especialidad-. De este modo, el titular del signo notorio podrá alegar que, al contemplar un signo idéntico unido a productos no similares, los consumidores pueden creer que el titular ha diversificado sus actividades empresariales, extendiéndolas al sector del mercado en el que se integran tales productos, o ha patrocinado o autorizado el uso de la misma por virtud de una licencia colateral. Estas alegaciones generales habrán de apoyarse en indicios razonables, es decir, junto al factor básico de la notoriedad tendrán que concurrir circunstancias ulteriores que permitan pronosticar, con relativa certeza, el riesgo de confusión de los consumidores.⁴³

A su vez, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO⁴⁴, tras afirmar que no es preciso que exista una voluntad deliberada de crear la confusión para que la

⁴³ Monteagudo Monedero, 1993.

⁴⁴ Bercovitz Rodríguez-Cano, 2015.

competencia desleal exista⁴⁵, afirma la necesidad de considerar las peculiares características de los clientes potenciales entre los que la confusión puede producirse⁴⁶.

Asimismo, otra pauta indicada por el citado jurista se centra en la idea de que este riesgo es tanto más bajo cuanto menor fuerza distintiva tiene el signo con el que se pretende la supuesta confusión.

b) Semejanza y confusión en el Derecho marcario

En el ámbito de la propiedad industrial, la finalidad primaria de prohibir la confusión (o asociación) entre signos distintivos es la protección de los intereses de sus titulares, por lo que el análisis de las prácticas contrarias a tales intereses debe partir de considerar las específicas características de sus derechos y las atribuciones que los mismos otorgan.

En base a ello, el Tribunal Supremo ha manifestado que, para evaluar la semejanza entre dos marcas -presupuesto del riesgo de confusión-, la comparación debe efectuarse en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual (conf. STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso *Sabel*). No obstante, aclara que los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas

⁴⁵ En este sentido, en la obra referenciada, el autor expone: “lo que la normativa sobre competencia desleal reprime es la conducta incorrecta, porque distorsiona el mercado. Por tanto, para la prohibición de la conducta incorrecta no es requisito necesario ni la mala fe de su autor ni el hecho de que se pruebe que esa conducta ha causado un perjuicio cierto. Estos datos serán normalmente relevantes para la eventual acción de indemnización de daños y perjuicios, pero no para la cesación”.

Se distingue así la violación de la buena fe objetiva, presupuesto de deslealtad de carácter general, y la mala fe subjetiva, la que tendrá relevancia para la cesación solo cuando sea requisito necesario de la incorrección de la conducta.

⁴⁶ En tal sentido, CURTO POLO expresa: “(...) será preciso tener en cuenta el carácter profesional de los destinatarios de las prestaciones, de forma que ello obligará a ser especialmente riguroso en la apreciación de la existencia de un riesgo de confusión (SAP Alicante de 24 julio 2000 , en relación con el conflicto de los signos SGM y SDM para suelas de calzado de cuero)” (Curto Polo, 2011).

denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Resumidamente, la jurisprudencia comunitaria y española ha establecido las siguientes reglas⁴⁷:

“a) Las marcas denominativas simples deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad (STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99 , *Baby-Dry*). Tesis matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C-363/99, (asunto *Postkaantoor*), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinación de elementos descriptivos debe crear "una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos". Criterio de la impresión suficientemente distante reiterado en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la última citada), en el asunto C-265/00 , *Campina Melkunie* (marca *Biomild*).

b) Las marcas denominativas complejas o compuestas también deben ser comparadas conforme a la pauta de la visión de conjunto, sin desintegrar los vocablos que las componen. Una marca compuesta que incorpora una marca anterior debe considerarse similar a ésta cuando el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior (STJCE de 9 de marzo de 2006, caso *Matratzen*). Incluso en el caso de que el elemento constitutivo de la marca anterior no sea el dominante de la marca posterior, puede haber semejanza si ocupa en la misma una posición distintiva y autónoma (STJCE de 6 de octubre de 2005, caso *Thomson Life*).

c) Las marcas gráficas se rigen también por el criterio de la visión de conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los

⁴⁷ Vale señalar que aquí se observa un mayor aporte jurisprudencial. Esto se debe, justamente, a la trascendencia de la doctrina de la complementariedad relativa, la cual ha llevado a una prolongada exclusión de la legislación contra la competencia desleal (aplicándose, en su lugar, el Derecho marcario).

consumidores. Aunque sea posible mostrar ciertas diferencias entre las marcas puramente gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores (sentencia de esta Sala 355/2012, de 20 de enero de 2013).

d) Las marcas figurativas deben compararse en un doble plano: el gráfico y el conceptual. Cuando la comparación gráfica no sea suficiente, habrá que recurrir al criterio conceptual, es decir, habrá que determinar si los signos que desde un punto de vista meramente gráfico son distintos, evocan un concepto concreto o equivalente (STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso *Sabe 1*). No obstante, el TJCE matiza que la dimensión conceptual de una marca figurativa ha de tomarse en consideración cuando la marca es fuerte (notoria o intrínsecamente distintiva), pero no cuando su distintividad es débil o normal.

e) En la comparación entre marcas gráficas y denominativas habrá semejanza cuando la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por la marca figurativa (sentencia de esta Sala 1084/2008, de 28 de noviembre).

f) En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros (STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, *Limoncello della Costa Amalfitana*).

g) En el caso de marcas tridimensionales, la comparación ha de ser eminentemente visual (sentencias de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo , y

34/2016, de 2 de febrero)”⁴⁸.

Asimismo, el Supremo (con numerosas referencias a resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea) se ha encargado de compendiar las directrices para apreciar la existencia de riesgo de confusión⁴⁹:

“ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre (RJ 2010, 1414) , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (TJCE 1997, 232) (C-251/95), Sabel c. Puma , y de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo (RJ 2008, 3178) , 838/2008, de 6 de octubre (RJ 2008, 6176) , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 (RJ 2009, 453) , 72/2010, de 4 de marzo (RJ 2010, 1454) y 364/2010, de 2 de junio].

iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre (RJ 2010, 1414) , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 (TJCE 1997, 232) (C-251/95), Sabel c. Puma ; de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen ; y de 22 de junio de 2.000 (C-425/98), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 (RJ 2009, 453) , 72/2010, de 4 de marzo (RJ 2010, 1454) y 364/2010, de

⁴⁸ Vid. STS núm. 1903/2016, de 9 de mayo (ponente: Pedro José Vela Torres).

⁴⁹ Conf. STS nro. 95/2014, de 11 de marzo, STS 382/2016, de 19 de mayo, STS 151/2017, de 2 de marzo, y STS 240/2017, de 17 abril.

2 de junio (RJ 2010, 2664)]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [STJUE de 11 de noviembre de 1.997 (C-251/95), Sabel c. Puma].

iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: " así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" (STJUE de 29 de septiembre de 1998 (TJCE 1998, 220) (C-39/97), Canon c. Metro).

v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [STJUE de 22 de junio de 1.999 (C-342/97), Lloyd c. Klijsen].

vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir

elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre (RJ 2011, 1414))”.

A su vez, en la sentencia nro. 2923/2019 (de fecha 30 de septiembre de 2019), el Supremo pone de manifiesto que la escasa fuerza distintiva del elemento denominativo de una marca aleja el riesgo de confusión. Allí, el TS destaca el papel que juega la distintividad en el riesgo de confusión y, citando al TJUE (sentencia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, caso “Intel”), expresa que “a efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, procede tener en cuenta la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior”; además, expone: *cuanto menos distintividad tiene el elemento similar, más aptitud diferenciadora tendrán los demás elementos que diferencien uno y otro signo.*⁵⁰

De igual modo, vale señalar la influencia que aquí tiene la clasificación o categoría de los productos o servicios en cuestión: en atención a la clase de objetos involucrados, se caracterizó de “genérico” y poco distintivo un término (*aromas*) que, en otras circunstancias, esto es, en relación a otros bienes o servicios, podría haber resultado trascendental⁵¹. En este sentido, en la citada sentencia 2923/2019,

⁵⁰ Con estos argumentos se desestimó el recurso de casación interpuesto por “Aromas Selective SL”, una empresa que tenía registrada la marca “aromas” para servicios y productos de perfumería y que había demandado (acción declarativa de infracción de marcas, de cesación y de indemnización) a “Perfumes y Aromas Artesanales SL” por el empleo de la denominación “aromas artesanales”, también para productos y servicios relacionados con la perfumería.

⁵¹ Esto también se advierte en la STS 1905/2016 (de 29 de abril), en la cual el Supremo manifiesta: “Existe una clara semejanza entre los signos pues, respecto de estos servicios a los que se aplica para identificar su origen empresarial, coinciden en el único elemento que tiene carácter distintivo, «Francachela». En la marca meramente denominativa «Bar Restaurante Bodegón Francachela», los términos Bar, Restaurante y Bodegón carecen de distintividad cuando la marca se aplica a la identificación de servicios de restauración. La distintividad de esta marca denominativa se concentra en el término «Francachela». Y en el signo empleado por

se expuso que *la comparación entre dos marcas requiere el análisis de los dos elementos que las conforman, es decir, sus signos constitutivos y el ámbito aplicativo al que están destinadas. El principio de especialidad impone, de esta manera, que el titular de una marca dispone de un ius prohibendi en relación con productos o servicios idénticos o similares a los registrados.*

Corresponde precisar que, si bien entre las directrices que postula el Tribunal Supremo se menciona la necesidad de tener en cuenta “todos los factores del supuesto concreto” y la importancia del conocimiento de la marca en el mercado (*vid. supra*, punto “iii”), lo que significaría considerar elementos que rebasan los aspectos netamente registrales de la LM y apartarse del carácter normativo de la confusión marcaria, equiparando prácticamente por completo el riesgo de confusión marcario con el desleal; ello debe interpretarse de manera contextualizada. Así, las manifestaciones del tribunal se comprenden si se tiene en cuenta que el TJUE (citado por el TS) adopta un concepto amplio de confusión, comprensivo del riesgo de asociación⁵², el cual -como veremos- comparte el carácter fáctico de la confusión desleal. Por lo tanto, ante supuestos de confusión marcaria propiamente dichos, corresponde sostener la valoración en abstracto del riesgo.

En apoyo de lo antedicho, se transcriben estas consideraciones de la STS 1905/2016: “Resulta irrelevante la circunstancia de que los servicios a los que se aplica la marca registrada se presten en una localidad de la península y los servicios a los que aplica la demandada los signos controvertidos se presten en

la demandada, para la prestación de servicios de catering y organización de eventos, «Francachela Catering & Service», también destaca la concentración de la fuerza distintiva en el término «Francachela»”.

⁵² Así lo expone en las sentencias mencionadas, *Sabel c. Puma*, de 22 de junio de 1999, y *Lloyd c. Klijsen*, de 22 de junio de 2000 (apartados 18 y 17, respectivamente): “el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste”.

Canarias. El juicio de confusión marcaria no tiene en cuenta el riesgo efectivo, en atención al lugar geográfico dónde se usan la marca y el signo controvertido, o los canales de distribución de los productos. La protección del registro de marca se extiende a todo el territorio nacional, y consiguientemente el *ius prohibendi* alcanza a dicho territorio, al margen de la extensión del uso que se haga de la marca, siempre y cuando se cumpla con la exigencia del art. 39 LM”.

3. Conclusiones sobre la confusión marcaria y desleal

De lo expuesto se advierte que, aun bajo la influencia de finalidades diferentes, el contenido del riesgo de confusión en ambos ordenamientos (Derecho marcario y Derecho contra la competencia desleal) es coincidente⁵³. Así, en cualquier caso, se observarán distintas categorías de riesgo de confusión y se considerará a este como comprensivo del riesgo de asociación. Asimismo, a los fines de su constatación, se efectuará -en principio- una valoración sintética (no analítica) de los signos, considerando la especial atención que los consumidores les prestan y la imagen que retienen en sus mentes; se tendrá en cuenta la particular fuerza distintiva y el hecho de que, a menor distintividad, menor riesgo de confusión -y, a la inversa, a mayor fuerza distintiva, mayor riesgo de confusión⁵⁴-; se partirá de una visión o impresión de conjunto de los signos, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfico, fonético y conceptual, sin perder de vista la influencia de los elementos dominantes, pero evitando desintegrar o descomponer la unidad; etc.

⁵³ De forma análoga lo habría interpretado el TJUE en la nombrada sentencia de 12 de junio de 2008 (Caso O2, C-533/06; en particular, el apartado 49).

⁵⁴ Con respecto a esto, puede pensarse que, frente a una elevadísima distintividad, será poco probable que un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz corra riesgo de confundirse; no obstante, el riesgo de provocar una asociación entre las empresas aumentará.

Ahora bien, sin perjuicio de que el riesgo de confusión desleal es sustancialmente coincidente con el del derecho marcario (en donde también se recurre a los consumidores para juzgar el eventual riesgo), existe una importante diferencia -podría decirse, formal- entre ambos: mientras que en la LCD el análisis de la conducta se centra, fundamentalmente, en la potencialidad de un riesgo efectivo (o concreto) de error, en el *Derecho de marcas*⁵⁵ rige cierta abstracción que podríamos calificar como “contemplativa”. Sumado a ello, mientras que en la confusión desleal se comparan prestaciones empresariales, en la confusión marcaria se comparan solo ciertos signos distintivos.

Para comprender lo antedicho, debe recordarse y no perderse de vista que la LM se asienta en el principio de registro, el cual tiene un impacto trascendental en este aspecto. Sobre ello, el Dr. MONTEAGUDO MONEDERO⁵⁶, al tratar el carácter normativo o fáctico del riesgo de confusión y asociación, manifiesta que el sistema registral posee múltiples finalidades y no pretende únicamente reducir el engaño en el mercado, sino que también vela por el desarrollo de los signos inscritos (aun cuando no hayan sido usados⁵⁷) y busca garantizar la seguridad jurídica de los signos prioritarios -sin perjuicio de la justificada cuota de

⁵⁵ Rama del derecho en la cual la valoración de las conductas está condicionada por el mayor grado de asepsia que exige la efectividad de un sistema registral, y el riesgo de confusión no tiende exclusivamente a la represión de falsas representaciones en el tráfico, sino que además sirve a otros fines de política jurídica (Monteagudo Monedero, 1993).

⁵⁶ Profesor titular de Derecho Mercantil en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

⁵⁷ “Ello supone la creación de un ámbito objetivo de protección inviolable por terceros, para propiciar una introducción y consolidación efectiva en el tráfico. El ámbito objetivo con que se dota a todo signo inscrito deviene configurado por la identidad o similitud de los productos o servicios para los que se encuentra registrado y por la identidad o similitud de los signos. Este ámbito puede ser calificado de ficticio por cuanto no es reflejo de la posición que ostenta el signo en el mercado, sino que, al margen de su notoriedad e incluso de su efectiva presencia actual en el mismo, resulta protegido dentro de unos rigurosos límites. En este sentido el signo inscrito goza de protección no sólo cuando ha ingresado en el tráfico y puede devenir perjudicado por una confusión actual, sino también en los casos de confusión potencial, cuando el signo aún no ha sido introducido, pero la posición jurídica excluyente de su titular lo legitima para realizarlo en el futuro” (Monteagudo Monedero, 1993).

inseguridad que acarrea la protección de los signos que han alcanzado cierto grado de notoriedad-. Asimismo, sostiene que estas otras finalidades se verían frustradas si los derechos del titular de un signo inscrito solamente pudiesen ejercerse ante la presencia efectiva de una confusión en el mercado; y concluye diciendo que *[s]on estas consideraciones las que configuran la esencia del riesgo de confusión con parámetros abstractos y lo alejan de la efectiva confusión en el tráfico*⁵⁸.

De ello se desprende que, salvo en supuestos en los que se vean involucradas marcas notorias o renombradas⁵⁹, la presencia -o ausencia- en el tráfico de un efectivo riesgo de confusión carecerá de importancia para el Derecho marcario. Al respecto, en la ya aludida sentencia 586/2012, de 17 de octubre, el Tribunal Supremo manifestó lo siguiente: “En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado - en sus aspectos sustanciales -, no tal como es usado. (...) Lo expuesto se traduce, en lo que importa para la decisión del recurso, en que el riesgo de confusión en materia de marcas se determine - como regla - comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una

⁵⁸ Monteagudo Monedero, 1993.

⁵⁹ La valoración de una infracción en relación con las marcas renombradas y notorias, sancionable por la LM, exige tomar en consideración el uso de los signos en el mercado que ha determinado la adquisición de su renombre o notoriedad (Curto Polo, 2011).

implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento”.

En este sentido, el juez NIÑO ESTÉBANEZ sostiene que la determinación del riesgo de confusión difiere según el ordenamiento aplicable. Este magistrado (especialista en materia mercantil) expone que, en el sistema de marcas, el riesgo de confusión tiene un carácter normativo, lo que significa que su existencia se determina mediante la mera comparación entre signos, considerando su similitud gráfica, fonética y conceptual, así como los límites establecidos por la Ley de Marcas; mientras que, en el ámbito de la competencia desleal, el riesgo de confusión tiene un enfoque eminentemente práctico y el examen comparativo debe tener en cuenta todas las circunstancias concurrentes en la presentación de los productos que puedan inducir a confusión al consumidor en cuanto a su origen empresarial⁶⁰.

Por otro lado, desde una perspectiva legal, el art. 6.2.a de la Directiva 2005/29/CE es revelador de aquel carácter efectivo que debe poseer el riesgo de confusión desleal: “se considerará engañosa toda práctica comercial que, **en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias**, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga: a) cualquier operación de comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor” (el destacado nos pertenece). Norma que, pese a las objeciones⁶¹, fue reproducida en el art. 20

⁶⁰ Niño Estébanez, R. (2016). *JURCOM*. España: Editorial Jurídica Sepín [como se citó en Álvarez Vega (2018, p. 230-231)]. En igual sentido, Curto Polo, M., “Comentario al art. 6 de la LCD. Actos de confusión.” (2011).

⁶¹ Se consideraba que la doble regulación de los actos de confusión obligaba a hacer un esfuerzo interpretativo para delimitar su distinto ámbito de aplicación generando no poca inseguridad jurídica, máxime si se tenía en cuenta que la *praxis* española en relación con la aplicación del

de la LCD.

En conclusión: *es imposible juzgar la existencia de un acto de competencia desleal desligado de las circunstancias concretas, porque son esas circunstancias las que atribuyen al acto su carácter de deslealtad*⁶².

Con base en lo expuesto, podría entenderse que las características propias del sistema registral importan una presunción *iure et de iure* de que el consumidor medio del mercado pertinente conoce la marca registrada, por lo que -para determinar el riesgo de confusión- solo restaría evaluar el grado de semejanza⁶³ entre los signos confrontados, teniendo en consideración los productos o servicios con los que se vinculan. No puede perderse de vista esto último, ya que (al igual que el registro) el principio de especialidad también juega un papel fundamental en el sistema marcario; tal es así que, como hemos visto, la propia distintividad de los signos dependerá de la categoría de productos o servicios contemplada (conf. SSTS núm. 2923/2019, de 30 de septiembre, y 1905/2016, de 29 de abril).

La reseñada diferenciación entre el riesgo de confusión del Derecho marcario y el del Derecho de la competencia desleal, favorece a los titulares de marcas registradas, quienes -para demostrar la lesión a sus derechos- se encontrarán exentos de acreditar, entre otras cosas, la implantación de sus signos en el mercado correspondiente.

Sin embargo, cabe advertir que la distinción señalada no es trasladable al riesgo de asociación. Esto se debe a que, para poder llegar a efectuar la conexión que supone la asociación, previamente tiene que producirse una inserción

art. 6 LCD no evidenciaba ninguna deficiencia en la protección de los consumidores y usuarios que hiciera necesaria una específica regulación de los mismos (Curto Polo, 2011).

⁶² Bercovitz Rodríguez-Cano, 2015.

⁶³ En cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce un efecto de confundibilidad, como sucede con la norma marcario (STS 240/2017, de 17 abril; RJ\2017\1369).

relevante en el mercado por parte de la empresa titular de la marca afectada, ya que aquella vinculación requiere la consideración -por parte de los consumidores- de ciertos datos que exceden la información pasible de ser obtenida a partir de un mero análisis gráfico, fonético y conceptual del signo⁶⁴. De ahí que la asociación solo podrá producirse en aquellos supuestos en los que el signo infringido posea una suficiente difusión en el tráfico. Por ello, con respecto a este particular supuesto de confusión, serán aplicables criterios similares a los que rigen en el ámbito de la competencia desleal.

Un desenlace similar se produce en los casos de confusión con marcas notorias no registradas, puesto que la prueba de la notoriedad (en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París) obliga a un examen fáctico que se equipara a la valoración en concreto del riesgo de confusión desleal.

En estos casos, pese a que -para combatir el riesgo de confusión- al competidor titular de la marca le resultará, en principio, indiferente el empleo de uno u otro ordenamiento (LM/LCD); por una cuestión de coherencia, si lo que pretende es la defensa de su derecho de propiedad, será recomendable el empleo de la LM. En tanto que la LCD permanecerá disponible para la protección de sus otros intereses y de los intereses de los consumidores (con arreglo a lo dispuesto en el art. 11 de la Directiva 2005/29/CE). Digo “en principio” ya que, como veremos más adelante, también deberá tenerse en cuenta la existencia de otras

⁶⁴ Ello motivó a que parte de la doctrina sostuviera que los casos de confusión en sentido amplio (lo que nosotros entendemos como “riesgo de asociación”) no deban ser incardinados en el derecho de marcas, sino regulados por el derecho contra la competencia desleal, ya que la esencia de la ilicitud del acto residiría en el carácter parasitario de la conducta respecto de signos ajenos (en este sentido, Tilmann, W., «Zur Reichweite des Schutzes im deutschen und europäischen Markenrecht», GRUR, 1980, págs. 660 y sigs.; cfr. Monteagudo Monedero, 1993).

A pesar de las críticas, tanto la jurisprudencia comunitaria como la nacional han aceptado la inclusión del riesgo de confusión en sentido amplio como un supuesto de ilícito marcario [*vide* Caso O2 (UK) Limited y otros contra Hutchison 3G UK Limited, Sentencia de 12 junio de 2008, TJCE, apartado 59; y STS 240/2017, de 17 abril, considerando decimotercero)].

condiciones que requieren ser constatadas para que se entienda configurado un acto de confusión desleal (por ej., en su caso, la idoneidad de la conducta para afecta al comportamiento económico de los consumidores). Además, hay particularidades de cada legislación que pueden influir en la decisión del actor; por ej., aspectos vinculados al instituto de la prescripción⁶⁵ o ciertas facilidades en materia de daños en el derecho marcario, entre otras.

En fin, la diferencia entre el riesgo de confusión marcario y el desleal -remarcamos: “entre el riesgo”, no entre los ilícitos que lo consideran- radica en la forma tenida en cuenta para determinarlo (en abstracto cuando se invoque la LM y fácticamente al hacer lo propio con la LCD), más puntualmente, en el grupo humano considerado, esto es: la totalidad de los consumidores medios de los productos o servicios vinculados a los signos confrontados (LM) o los consumidores medios de un concreto grupo de personas, consideradas junto a sus particulares circunstancias, ubicadas en un espacio físico y temporal determinado (LCD). Pero, una vez hecha esa distinción, las pautas a aplicar para su determinación serán las mismas. De modo que no compartimos la interpretación considerada en los apartados 64 a 67 de la STJUE de 12 de junio de 2008 (Caso “O2”), no porque pensemos que el resultado es injusto, sino porque estimamos que los argumentos vertidos van en contra de los principios y valores del sistema marcario. Entendemos que era factible -y conveniente- alcanzar el mismo resultado, pero de una manera más coherente con el ordenamiento. Nos explicamos:

⁶⁵ La disparidad de plazos entre la normativa de competencia desleal (uno/tres años, conf. art. 35, LCD) y la del derecho de marcas (cinco años, art. 45 de la LM) se sustenta en la premisa de que la infracción de un derecho de marca conlleva la agresión de un genuino derecho de propiedad. En virtud de esta razón, se estima pertinente establecer un plazo de prescripción más dilatado para las infracciones vinculadas a marcas que para las conductas desleales (Arroyo Vendrell, 2012).

En el caso, el TJUE, luego de efectuar una serie de consideraciones generales en relación al riesgo de confusión [en el marco de las hoy derogadas directivas 89/104/CEE (relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas) y 84/450/CEE (sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa)], se manifestó en favor del análisis que de dicho riesgo efectuó el órgano jurisdiccional remitente. El tribunal comunitario expuso que este órgano “obró acertadamente al limitar su análisis al contexto en el que H3G -la demandada- utilizó el signo similar a las marcas -de la actora (O2)-”. Seguidamente, explicó que la evaluación del riesgo de confusión en un supuesto de utilización sin consentimiento de una marca, difiere de la comprobación que debe realizarse al momento de la solicitud de registro. Mientras que en el primer caso no es preciso averiguar si un uso distinto del mismo signo -que se produjera en circunstancias diferentes al ya efectuado- podría dar lugar a riesgo de confusión, en el segundo “procede comprobar si existe riesgo de confusión con la marca anterior del oponente en todas las circunstancias en que se podría utilizar la marca solicitada si fuera registrada”.

El TJUE sostiene que ello se debe a que el tercero que utiliza un signo idéntico o similar a una marca registrada no reivindica ningún derecho de marca sobre ese signo, sino que lo usa de modo puntual. Por lo que, para apreciar si el titular de la marca registrada tiene derecho a oponerse a este uso específico, procede limitarse a las circunstancias que caracterizan dicha utilización.

Sin embargo, hemos visto que el sistema registral no pretende únicamente reducir el engaño en el mercado, sino que también sirve a otros fines de política jurídica: permitir el desarrollo de signos inscritos, así como garantizar la seguridad jurídica de los signos prioritarios. Por ende, si se autorizase todo uso de signos distintivos -aún confundibles (de acuerdo al criterio abstracto del derecho marcario)- que en el caso concreto no acarree un riesgo de confusión efectivo

(dadas las circunstancias que caracterizan su particular utilización), se estaría obstaculizando un eventual empleo semejante por parte del titular de la marca, so pena de cometer una práctica desleal. Lo cual no parece justo, considerando que fue quien se preocupó por la inscripción del signo.

Ejemplo: un tercero usa un signo distintivo similar a una marca registrada y lo hace en relación a los mismos productos para los cuales se encuentra inscrita, pero utiliza aquel signo para comercializar los bienes en un ámbito territorial - cubierto por el derecho industrial en cuestión- en el cual el titular de la marca nunca ha participado, desconociéndose completamente -por parte de los consumidores- la existencia de este. Tales circunstancias impiden cualquier riesgo de confusión efectivo entre los signos, lo que, según el criterio del TJUE, bastaría para negar la prohibición de uso por parte del titular registral. Sin embargo, dicho titular eventualmente podría tener intenciones de competir en el mismo entorno, pero, de hacerlo -utilizando su marca-, correría peligro de ser demandado por ejercer un acto de confusión desleal o aprovechamiento de la reputación ajena.

Por eso es que, a nuestro entender, para una solución que respetase aquellas finalidades suplementarias del sistema registral y resultase acorde con parte importante de las consideraciones realizadas en la sentencia, habría bastado con sostener la limitación del derecho exclusivo del titular de la marca cuando la publicidad comparativa es lícita, con base en lo concluido en los apartados 39 y 40 de la resolución: “el legislador comunitario consideró que la necesidad de favorecer la publicidad comparativa implicaba limitar en cierta medida el derecho conferido por la marca”. De esta manera se habría resuelto la cuestión a partir de criterios estrictamente legales y, sobre todo, de un modo más razonable, sin desvirtuar el principio de registro y los valores del derecho marcario.

III. ANÁLISIS SUSTANTIVO DE LA COMPLEMENTARIEDAD

1. Delimitación normativa

Como puede advertirse (en concordancia con los motivos que desembocaron en el desarrollo de la teoría de la primacía -de las leyes de tutela de la propiedad industrial sobre la LCD-), existen ciertas coincidencias entre los criterios del derecho de la competencia desleal y los del derecho marcario que dificultan el deslinde de sus respectivos ámbitos de actuación. Sin embargo, una apreciación más detenida de las diversas situaciones y prácticas confusionarias permite determinar otras diferencias que, junto con la descrita distinción relativa a la valoración del riesgo de confusión, esclarecen los contornos de cada ordenamiento.

a) Ámbito objetivo

En primer lugar, por más que a esta altura parezca una obviedad, vale remarcar que la protección brindada por la LCD procede contra “todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos”; es decir, la confusión desleal puede referirse tanto a las prestaciones que se ofrecen como a la empresa que las ofrece, y -en lo que aquí interesa- puede originarse por cualquier medio que tenga la capacidad de inducir a error a los destinatarios de las prácticas controvertidas (utilización de signos distintivos, forma de presentación de los productos o servicios, publicidad, etc.). Por lo tanto, el ámbito de aplicación objetivo de la LCD es claramente más amplio que el de la LM, la cual se circunscribe a las marcas y los nombres comerciales y a la utilización indebida de signos distintivos idénticos o similares, en los términos del art. 34, *ibid.*

A este respecto, puesto que el ordenamiento marcario se basa en el principio de registro, cuando la confusión se presenta entre signos no inscritos -salvo que

alguno de ellos pueda ser calificado de notorio y resultar subsumido en el art. 34.7 de la LM-, para su protección necesariamente deberá recurrirse a la LCD, lo que implicará acreditar la implantación en el tráfico del signo defendido, así como una coincidencia espacial en su ámbito de utilización. Sentadas estas premisas, la colisión habrá de resolverse considerando los criterios de enjuiciamiento expuesto anteriormente y de acuerdo con el principio de prioridad de uso⁶⁶.

Un supuesto común en el cual resulta útil esta “complementariedad” de la LCD es el de las denominaciones sociales utilizadas con fines distintivos (y no meramente a efectos jurídicos) por parte de sus titulares. Si bien la LM otorga al titular de tal denominación social la facultad de oponerse al registro posterior del signo como marca o nombre comercial, nada se dice acerca de acciones encaminadas a impedir el uso de tales signos, las cuales necesariamente habrán de ser buscadas en las normas represoras de la competencia desleal. Importante será también la labor complementaria de la LCD en relación con la protección de la llamada marca del agente, así como de marcas que hayan sido registradas en fraude de los derechos de un tercero o en infracción de una obligación legal o contractual, dado que el derecho de marcas confiere a los perjudicados recursos mucho más limitados que los que tienen a su disposición a través del derecho de la competencia desleal.⁶⁷

Por otra parte, en lo atinente al titular de una marca, puesto que en el derecho contra la competencia desleal no impera el principio de especialidad⁶⁸, la

⁶⁶ Monteagudo Monedero, 1993.

⁶⁷ Curto Polo, 2011.

⁶⁸ Sin perjuicio de que la identidad o similitud entre los productos o servicios sea considerada como un elemento concomitante más a la hora de evaluar la efectiva confusión en el mercado. En este sentido, se ha dicho: “Aunque el principio de especialidad se revela inadecuado, por escaso, para acotar las fronteras del riesgo de confusión del artículo 6 LCD, tampoco puede señalarse, arbitrariamente, que los supuestos de confusión relevantes pueden acontecer pese a la elevada lejanía competitiva de los productos o servicios a los que se aplican los signos confrontados” (Monteagudo Monedero, 1993).

LCD será el instrumento idóneo para proteger su signo frente a otro (confundible) que es utilizado en relación a productos o servicios diferentes. Ello al margen de la protección especial que la LM confiere a las marcas “de renombre” inscritas (conf. art. 34.2.c), en cuyo caso será factible -para el titular de dicha marca- recurrir a este ordenamiento a los fines de defender una eventual lesión de su derecho exclusivo⁶⁹.

b) Ámbito subjetivo

A su vez, como hemos advertido, el ámbito subjetivo también difiere considerablemente, acorde a los diversos intereses comprendidos en cada ordenamiento: mientras que la LM busca salvaguardar el interés del titular de la marca, la LCD considera este, pero, además, tutela los intereses privados de competidores y consumidores, e incluso el interés público del Estado “al mantenimiento de un orden concurrencial debidamente saneado” (conf. el Preámbulo de la Ley 3/1991); lo que deriva en una amplia legitimación para accionar.

Por otro lado, en lo que respecta a la LCD, cuando se trate de un acto de confusión desleal en relación con consumidores y usuarios, exceptuando las prácticas subsumibles en el art. 25⁷⁰, deberá demostrarse la aptitud de la práctica confusionaria para afectar al comportamiento económico de estos (conf. art. 20, *ibid.*).

⁶⁹ En este contexto, al igual que con el riesgo de asociación, una adecuada y razonable coordinación de las normativas supone el empleo de la LM (nos remitimos a las consideraciones efectuadas en el punto 3 del capítulo II).

⁷⁰ Supuestos que son, en todo caso y en cualquier circunstancia, prácticas comerciales desleales (conf. art. 19.2, LCD), es decir, consideradas prohibidas *per se*.

La regulación de estas conductas supone la adaptación de nuestro ordenamiento al Anexo I de la Directiva 2005/29/CE (inc. 13).

Al respecto, el Prof. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO expone que -en estos casos- “los actos de competencia desleal no sólo exigen actuaciones incorrectas o contrarias a la buena fe, sino que además aparece otro requisito importante que es que la actuación se considera desleal si hace o puede hacer que los consumidores tomen una decisión sobre una transacción que de otra manera no se hubiera concluido”.

Si bien se trata más de un presupuesto del ilícito desleal que de un elemento conformador del ámbito de aplicación de la ley, es un factor de tinte subjetivo que debe ser considerado a la hora de accionar.

2. Solapamientos e interferencias

Hasta aquí se observan ámbitos de aplicación bien distinguidos. Sin embargo, problemas e interrogantes se originan cuando en un acto de confusión se ven involucrados signos distintivos registrados -o marcas no registradas, pero notoriamente conocidas- utilizados para productos o servicios idénticos o similares (con la excepción hecha de las marcas registradas que gocen de renombre en España).

Estos supuestos suelen evidenciar los desdibujados límites entre el Derecho marcario y el de la competencia desleal. Frente a tales circunstancias se presentan dos inconvenientes:

Por un lado, en relación a los titulares de marcas, se postula que una aplicación indiscriminada de la LCD pueda vaciar de significado la regulación dispuesta por la LM. Al efecto, se manifiesta que, existiendo tal alternativa de protección en favor del “titular” de un signo, el ordenamiento marcario perdería relevancia, ya que se podría recurrir indistintamente a la LM y a la LCD. No obstante, como hemos visto, el apego de la confusión desleal a las circunstancias

fácticas impone un complejo examen casuístico; a diferencia del derecho de marcas, donde prima el valor seguridad jurídica y rige una valoración en abstracto del riesgo de confusión, cuyo atractivo para el empresario ya ha sido expuesto. Por ende, estimamos que no habría motivos reales por los cuales temer la inutilización del Derecho de marcas.

El verdadero problema se halla en la posible afectación de las atribuciones del derecho subjetivo diseñado por la LM, como consecuencia de la aplicación -a veces arbitraria- de la LCD. Como bien expone MONTEAGUDO MONEDERO, la facultad conferida por la LCD a los diversos agentes económicos -acorde a la multiplicidad de intereses que pretende tutelar- para interponer acciones contra situaciones de confusión en el mercado, aun en contra de las intenciones del titular de la marca, podría enturbiar las facultades de este⁷¹. Por ej., de este modo sería posible privar de eficacia a los acuerdos de delimitación⁷² o neutralizar el consentimiento prestado por el titular de una marca al titular de otro signo para que lo registre [pese a incurrir en una prohibición relativa (*vide.* art. 52.3, LM)].

Con la intención de restarle trascendencia a esta problemática, se ha indicado que, si la confusión no importa una efectiva variación de calidad entre los productos o servicios, no existirían razones válidas para estimar una pretensión fundada en la deslealtad de la conducta⁷³. De esta manera, se reducirían

⁷¹ Monteagudo Monedero, 1993.

⁷² “[C]ontratos en los que se resuelve de forma duradera un conflicto jurídico ineludible entre los signos pertenecientes a titulares independientes, acotando y fijando los distintos ámbitos de protección de cada uno. Los contratos de esta índole tienen una gran importancia práctica. Los motivos que llevan a su conclusión son, para el titular prioritario, salvaguardar un signo distintivo y evitar los costes de oposiciones o eventuales acciones en defensa de su derecho; y para el titular ulterior, lograr el registro evitando oposiciones de anteriores titulares registrales y, por tanto, introducir el signo en el mercado conforme a una previa planificación sin modificaciones provocadas por la conducta defensiva del titular prioritario” (Monteagudo Monedero, 1993).

⁷³ Schricker señala que el origen empresarial de los productos o servicios resultará interesante para el consumidor únicamente en cuanto remisión indirecta a la calidad de éstos (Schricker, G., «Schutz des Allgemeininteresses im Markenrecht und Koexistenz verwechselbarer Marken

considerablemente las acciones basadas en la LCD y, por consiguiente, los supuestos de interferencia con la normativa marcaria.

Sin embargo, esta argumentación no luce del todo convincente, puesto que, independientemente de que la determinación de la calidad en muchos casos sería una tarea sumamente dificultosa, debe tenerse presente que el consumidor puede detentar otros intereses que merecen ser igualmente considerados a la hora de juzgar su legitimación [por ej., motivos de salud relacionados con los ingredientes o componentes de “x” producto, que varían con respecto a los de otros bienes, sin que ello modifique la calidad (objetivamente considerada)].

Empero, por otro lado, una postura amplia en cuanto a la admisibilidad de los reclamos efectuados significa un mayor riesgo de intrusión en los derechos de los titulares de las marcas involucradas. Si los consumidores (o, en su caso, los competidores) pudiesen indiscriminadamente invocar la confusión entre signos con una fuente de procedencia diversa, un universo de relaciones negociales estaría a su merced, ya que podrían atentar contra, por ej., relaciones productor-distribuidor, licenciante y licenciataria, etc. Todo ello sugiere una mayor cautela en el juzgamiento de la confusión desleal cuando existan signos distintivos comprometidos.

En primer lugar, es dable afirmar que, aun cuando no se acepte la proposición antedicha (relativa a la variación de calidad como fundamento de la infracción desleal); el ámbito de colisión o encuentro entre la confusión marcaria y la desleal resulta más reducido de lo que, a primera vista, cabría pensar. Esto se debe a que los propios presupuestos que configuran la confusión desleal - exigencias en torno a la implantación y enjuiciamiento fáctico que resulten en un

verschiedener Inhaber», GRUR, 1967', págs. 634 y sigs.; como se citó en Monteagudo Monedero, 1993).

riesgo de confusión efectivo- operan como verdaderos filtros de una aplicación indiscriminada de la LCD.

Ahora bien, cuando se presenta un caso en el que acontecen tales presupuestos, de decidirse accionar, podrían verse afectados los intereses del titular de la marca. No obstante, vale efectuar algunas aclaraciones:

Supóngase que el propietario de una marca, por algún motivo particular, decide tolerar el empleo de su signo por parte de otro competidor. En tal caso, aun ante la disconformidad del titular original, es claro que los terceros legitimados por la LCD podrán demandar en contra del acto confusionario resultante. Y es que “no cabrá encontrar ningún interés preeminente del titular a la tolerancia que pueda oponerse al interés de los consumidores o de la colectividad a evitar situaciones relevantes de confusión en el mercado”⁷⁴.

Más controvertida resulta la posible afectación de la facultad dispositiva que tiene el titular de una marca con respecto a la misma [facultad reconocida expresamente por la LM (art. 46 y ss.)]. Y es que aquí sí existe un interés digno de protección. No obstante, como advierte el autor citado, la aplicación del art. 6 -o 20- de la LCD carecerá de relevancia práctica, puesto que verdaderamente no existe una confusión o riesgo de confusión como tal.

Se llega a esta conclusión partiendo de la idea de que la esencia de las marcas consiste en distinguir unos productos de otros. Asimismo, se sostiene que el origen comercial es el factor más apto para lograr la diferenciación de bienes y servicios. Por ende, la función indicadora de la procedencia empresarial es la función primordial de la marca, en contra de la cual opera el riesgo de confusión⁷⁵.

⁷⁴ Monteagudo Monedero, 1993.

⁷⁵ En este sentido, el TJUE ha manifestado que “[l]a función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio

Entonces, si dicho origen no se ve amenazado, la función de la marca no resulta afectada y no hay razón para aducir confusión.

A esto alude MONTEAGUDO MONEDERO, quien afirma que el titular registral responderá por los productos o servicios dotados de marca, aun cuando la concreta fuente de procedencia de estos varíe, por lo que no existe una verdadera mutación del origen. Sostiene que en la marca repercutirán las consecuencias económicas del empeoramiento o cambio del *goodwill* asociado al signo y, por ende, revertirán en su titular -así como revertirán los beneficios de su mejora-, teniendo este la carga de conservar su valor. Concluye diciendo que *la función indicadora del origen supone meramente una conexión entre los productos y servicios ofrecidos y su titular registral que decidirá de forma autónoma el empleo del signo en el tráfico; pero no garantiza a los consumidores, en todo caso, la representación de una determinada fuente de procedencia.*⁷⁶

Así, en contra de los actos que supongan una alteración autorizada de la fuente de procedencia material del producto o servicio al cual se refiera el signo (por ej., un supuesto de licencia de marca), no podrá alegarse riesgo de confusión. Esto se debe a que, aun cuando el producto o servicio sea elaborado por una entidad diferente al titular registral de la marca, el origen empresarial será el mismo, ya que ese titular seguirá siendo la fuente responsable del nivel cualitativo de los productos o servicios.

Al respecto, el TJUE tiene dicho que “para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado (...) debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella

de los que tienen otra procedencia” (sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 24; en la misma línea, sentencia de 12 de junio de 2008, O2, C-533/06, apartado 57).

⁷⁶ Monteagudo Monedero, 1993.

han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad”⁷⁷.

Pese a no especificar el control al que se refiere, dado que -en virtud del art. 125 del TRLGDCU- el consumidor o usuario podrá reclamar al productor por la falta de conformidad del bien, y puesto que será considerado “productor” cualquier persona que indique en el bien (“ya sea en el envase, el envoltorio o cualquier otro elemento de protección o presentación”) o servicio su nombre, marca u otro signo distintivo (conf. art. 5, *ibid.*); puede considerarse al titular de la marca como responsable de la calidad de los productos fabricados por un licenciario de su signo y, por consiguiente, puede concluirse que el origen empresarial es único. A ello se suma el argumento expuesto por Monteagudo Monedero referido al *goodwill* (valores empresariales) asociado al signo.

En estos casos de alteración de la fuente de procedencia, la cuestión más relevante radicará en las diferencias de calidad -objetivamente constatables- entre los productos o servicios dotados de la misma marca. Asunto este que, conforme lo expuesto, no tiene cabida en el ámbito objetivo de la confusión desleal, sino -a lo sumo- en el art. 7 del mismo cuerpo normativo, en cuanto acto de engaño⁷⁸.

Por último, existen supuestos excepcionales en los que la superación del conflicto entre los ordenamientos en pugna no puede resolverse más que optando por una norma, observándose una incongruencia sistemática. Esto sucede, por ej., ante los mencionados acuerdos de delimitación⁷⁹. Si bien resulta razonable que estos se celebren cuando ambas partes no teman una afectación de su posición en

⁷⁷ STJUE de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 28.

⁷⁸ Monteagudo Monedero, 1993.

⁷⁹ Adviértase que, al contrario del supuesto anterior (licencia), aquí sí existiría riesgo de confusión, ya que se ven involucradas marcas independientes -aunque idénticas o similares- y, por lo tanto, el origen empresarial de los productos o servicios es diferente, es decir, estos provienen de fuentes completamente distintas.

el mercado, por lo que comúnmente no producirán un riesgo de confusión efectivo; puede ocurrir que no se logre eliminar por completo este riesgo. Frente a tal circunstancia, quienes posean un interés legítimo conforme a la LCD podrán accionar y, eventualmente, perturbarán los derechos de los contratantes.

En presencia de estos supuestos, en los cuales no es factible una solución armónica que contemple y conserve los diversos intereses en juego, no cabe otra alternativa que optar por primar el interés colectivo de los consumidores y el interés público del Estado (por sobre el interés privado de los titulares de los signos distintivos). Es que, luego de efectuar un juicio de ponderación entre los valores que subyacen a cada normativa, se llega a la conclusión de que el interés de la colectividad resulta prioritario.

Debe remarcarse que se tratan de casos extraordinarios, por lo que puede sostenerse la afirmación anteriormente referida: el ámbito de colisión o encuentro entre la confusión marcaria y la desleal resulta más reducido de lo que, a primera vista, cabría pensar.

3. Un segundo punto de encuentro: parasitismo

Analizados los casos de confusión, veamos ahora otro supuesto que genera importantes complicaciones en lo concerniente a la relación entre el derecho marcario y el derecho contra la competencia desleal: el “**parasitismo**” o “**free-riding**”.

Esta figura, prevista tanto en la LM (art. 34.2.c⁸⁰) como en la LCD (art. 12⁸¹), consiste -en lo que aquí interesa, es decir, con respecto al uso de marcas- en la obtención de un provecho indebido del carácter distintivo o de la notoriedad/renombre de una marca, mediante su evocación⁸². En el marco del derecho contra la competencia desleal, se trata de otro de los frecuentes casos en los que un competidor pretende aprovecharse del esfuerzo ajeno, con la particularidad de que ese aprovechamiento se concreta a través de la *explotación de la reputación* de otro competidor.

El Prof. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO explica que “[e]sta explotación de la reputación ajena se produce ciertamente en los casos de confusión o de riesgo de asociación. Pero lo que caracteriza al supuesto autónomo de aprovechamiento de la reputación ajena consiste en que no se crea un riesgo de confusión, ni tampoco un riesgo de asociación, pero sí que se utiliza la referencia al producto o servicio ajeno, especialmente al signo distintivo que lo caracteriza, para promocionar el producto propio”⁸³.

La complejidad en la coexistencia de este concepto en ambas normativas se advierte de los propios términos del TJUE, el cual manifestó que “(...) *cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación*

⁸⁰ Norma que trasladó a la legislación española lo dispuesto en el artículo 5.2 de la Directiva 89/104 en materia de marcas (actual artículo 10, apartado 2, letra “c”, de la Directiva 2015/2436).

⁸¹ “Artículo 12. Explotación de la reputación ajena. 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.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares”.

⁸² Conf. SSTJUE 2011\284, de 22 septiembre de 2011 (Caso “Interflora”, apartado 74), y 2009\191, de 18 junio de 2009 (Caso “L’Oréal”, apartado 41).

⁸³ Bercovitz Rodríguez-Cano, 2015.

*y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal*⁸⁴.

a) Consideraciones previas

Antes de ingresar al estudio comparativo del parasitismo en cada ordenamiento, considero conveniente efectuar algunas aclaraciones:

En primer lugar, conviene señalar que la tutela contra el *free-riding* establecida en la LM resultará procedente en favor de una marca cuando esta se encuentre registrada y “goce de renombre en España”⁸⁵ (conforme surge de lo dispuesto en el mentado art. 34). En consecuencia, el encuentro normativo ahora analizado -entre la LM y el art. 12 de la LCD- se producirá solo con respecto a esta clase de signos distintivos.

Por otra parte, la infracción regulada en el art. 34.2.c de la LM se diferencia en gran medida de la prevista en el art. 34.2.b, *ibid*. Así, en tanto que esta se ciñe al principio de especialidad, aquella lo trasciende. Además, la norma de la letra “c” tipifica consecuencias mediatas del uso ilegítimo de un signo, esto es, el menoscabo o el aprovechamiento (sin justa causa) del carácter distintivo o del

⁸⁴ STJUE de 18 de junio de 2009, Caso “L’Oreal”, apartado 49.

⁸⁵ Esta conceptualización ha sido traspuesta al derecho nacional mediante el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre; dejándose atrás la tradicional distinción entre marca notoria y renombrada.

A estos efectos, ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo a la jurisprudencia más extendida, para que una marca goce de renombre ha de ser conocida “por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios” (conf. la exposición de motivos II del Real Decreto-ley mencionado).

renombre de la marca; mientras que el apartado “2.b” prevé una consecuencia inmediata de tal uso: el riesgo de confusión (en sentido amplio).

Ello provoca que el ámbito de protección de las marcas registradas que gocen de renombre en España se vea ampliado, puesto que sus titulares, además de poder ampararse en el art. 34.2.b (para combatir actos de confusión), dispondrán de aquella otra norma, la cual motiva un análisis comparativo entre signos incluso cuando son empleados en productos o servicios disímiles, y castiga cualquier conducta de carácter parasitario o perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre, aunque no suponga una confusión o riesgo de confusión⁸⁶.

Esto no significa que el mentado art. 34.2.c excluya todos los casos de confusión, sino que estos, en principio, se verán comprendidos en el 34.2.b y solo cuando nos encontremos frente a una marca de renombre y otra utilizada en productos o servicios diferentes, aplicaremos el inciso “c” (siempre y cuando se advierta aquel perjuicio o aprovechamiento y no haya una justa causa de por medio). Carece de sentido invocar el art. 34.2.c para oponerse a un supuesto de confusión marcaria subsumible en el apartado “b” de dicho art. 34, ya que ello

⁸⁶ “En la sentencia dictada en el Asunto C-408/01 (TJCE 2003, 361) Adidas-Salomon AG c. Fitnessworld Trading Ltd [2003] de 23 de octubre de 2003, el Tribunal de Justicia reconocía la existencia de una protección específica de la marca renombrada, más allá de la protección general reconocida a los signos registrados. Dicha protección requiere, en primer lugar, de que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca. Al respecto, y frente al riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal precisaba que la protección *no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca*. Por tanto, como señala la doctrina, la existencia de un vínculo mental entre las marcas no presupone la existencia de un riesgo de confusión y el hecho de que una marca posterior evoque la marca anterior renombrada equivale a la existencia de un vínculo mental entre las marcas (Fernández-Novoa, Carlos. Estudios sobre la protección de la marca renombrada. Marcial Pons; 2014, pág. 91). En definitiva, la protección va más allá del riesgo de confusión o de asociación” (JMerc Alicante, núm. 1, sentencia núm. 72/2022 de 2 julio. AC 2022\2228).

supondría un mayor e innecesario esfuerzo probatorio, dados los particulares presupuestos que configuran la infracción prevista en aquel inc. “c”.⁸⁷

Por otra parte, vale aclarar que, a los fines del presente trabajo, resulta pertinente analizar solo uno de los diversos escenarios que se establecen en el art. 34.2.c de la LM. Esto se debe a que, aun cuando las infracciones en él previstas son de tres tipos: el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior (“dilución”, “menoscabo” o “difuminación”), el perjuicio causado al renombre de la marca anterior (“degradación”) y la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (“parasitismo” o “free-riding”); solo este último supuesto es considerado un caso de explotación de la reputación ajena, en los términos del art. 12 de la LCD. Ello sin perjuicio de que las restantes dos situaciones puedan resultar calificadas de desleales en virtud de otros preceptos de la mentada normativa y, por consiguiente, presenten inconvenientes similares a los que ahora se plantean (a los cuales, estimo, sería factible hacerles extensivas las consideraciones que a continuación se expondrán).

⁸⁷ Con respecto esto último, cabe señalar que, a la par del renombre en España, debe demostrarse una consecuencia concreta: la obtención de una ventaja o la causación de un menoscabo al carácter distintivo o al renombre de la marca registrada.

En este sentido, la jurisprudencia ha sostenido que “no basta con la evocación de la marca anterior (*la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para apreciar la existencia de una de las infracciones* -ap. 32-), sino que es preciso que se cumpla alguno de los siguientes tres elementos del tipo con carácter alternativo (dice el TJUE que *basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable dicho precepto* -ap. 28-):

a) *que se cause un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución de la marca, cuando se ha producido o existe riesgo de producirse una alteración de comportamiento económico del consumidor medios de los productos o servicios para los que está registrada la marca renombrada).*

b) *que se cause un perjuicio al renombre de la marca anterior (tarnishment)*

c) *que se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (parasitismo o freeriding)” (JMerc Alicante, núm. 1, sentencia núm. 72/2022 de 2 julio. AC 2022\2228).*

b) *En búsqueda de compatibilidad: soluciones propuestas*

Dicho ello, cabe preguntarse cómo armonizar la prohibición de obtención de una ventaja desleal prevista en el art. 34.2.c de la LM, y el aprovechamiento indebido de la reputación ajena establecido en el art. 12, LCD.

Parte de la doctrina (Monteagudo Monedero, Álvarez Vega, Arroyo Aparicio, entre otros) sostiene que la distinción parte del modo en el que se utilizan los signos en cuestión. En este sentido, si se emplean con una función identificatoria de productos o servicios, será aplicable la LM; pero si su uso excede tal función, deberemos recurrir a la LCD (aquí se puede observar un supuesto de operatividad de la teoría de la complementariedad relativa).

Asimismo, la jurisprudencia, tanto española⁸⁸ como comunitaria⁸⁹, se ha inclinado por darle una interpretación más restrictiva al requisito de la utilización en el tráfico económico de un signo idéntico o similar a la marca, y ha entendido que prescindir del uso a título de marca como presupuesto de la proyección marcaria significaría una lectura excesivamente amplia de este requisito. Con base en ello se ha sostenido que el carácter ornamental o decorativo que se pueda hacer de una marca renombrada es un ejemplo claro de supuesto que ha de caer dentro de la órbita del derecho contra la competencia desleal⁹⁰. La Prof.^a ÁLVAREZ VEGA pone como ejemplo el aprovechamiento indebido de una marca renombrada de bolsos por parte de un juguetero que reproduce muñecas con todos los accesorios a la moda⁹¹.

⁸⁸ Por ej., STS de 15 de febrero de 2017 (caso Orona Vs. Citylift).

⁸⁹ En este sentido, en la STJUE de 11 de septiembre de 2007 se afirma que el uso de un signo con una finalidad diferente de la de distinguir los productos o servicios queda fuera del *ius prohibendi* reconocido al titular de la marca (conf. Álvarez Vega, 2018).

⁹⁰ Vid. ARROYO APARICIO, A., *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal* [como se citó en Álvarez Vega (2018, p. 230)].

⁹¹ Álvarez Vega, 2018.

Vale señalar que tal interpretación no pretende oponerse a la propensión de reconocimiento de las diversas funciones de la marca (indicadora de calidad, garantía, condensadora del *goodwill* o buena reputación empresarial, publicitaria), sino poner de relieve que su principal función es la identificativa-informativa del origen empresarial.

Una rápida lectura de aquel razonamiento (según el cual la distinción parte del modo en el que se utilizan los signos en cuestión) podría llevarnos a pensar que se presenta nuevamente el debate provocado por la Directiva 2005/29/CE (descrito en el capítulo introductorio), esto es, la discusión referente a la incompatibilidad entre la doctrina de la complementariedad relativa y la legislación supranacional. Ello ocurriría en aquellos casos en los cuales los signos se emplearan con una función identificatoria, puesto que, ante tales supuestos, el citado razonamiento indica la exclusiva aplicación de la LM; en tanto que la directiva en cuestión expresamente impone reconocerles a los competidores (en estos casos, también titulares de marcas de renombre) legitimación para accionar con base en el derecho contra la competencia desleal. Empero, cabe advertir que, frente a estos supuestos de parasitismo, por no tratarse de actos de competencia desleal en relación con consumidores y usuarios, resulta objetivamente inaplicable aquella disposición.

Sin perjuicio de ello, aun cuando -mediante una interpretación literal del art. 33 de la LCD- se alegue que los competidores afectados se encuentran legitimados para accionar con base en tal normativa, desconociéndose la tradicional complementariedad relativa; estimamos que no se produciría el vaciamiento de significado de la LM que la doctrina teme (como consecuencia de una apelación indiscriminada a la LCD).

Esto se debe a que, incluso cuando ante un caso de *free-riding* pueda resultar indiferente recurrir a una u otra normativa, ya que las circunstancias a

demostrar y los criterios a considerar son equivalentes⁹², una gran parte de las infracciones marcarias -como vimos al tratar el riesgo de confusión- continúa comportando un menor esfuerzo acreditativo para el titular del derecho de exclusiva y, por ende, una ventaja asociada a la utilización de la LM (en lugar de la LCD), lo que lleva a mantener su uso para la defensa de las marcas. Asimismo, existen otros aspectos propios de la legislación marcaria que resultan beneficiosos para quien base su reclamo en dicha normativa (*v. gr.*, el plazo de prescripción).

A más de ello, como se verá en el siguiente capítulo, pese a que en ciertos casos puedan invocarse normas coincidentes de uno u otro ordenamiento (LM y LCD), existen reglas que limitan tal actuación y evitan un ejercicio arbitrario del derecho.

⁹² Como se ha expresado con anterioridad, la principal razón de esto se encuentra en el hecho de que la acreditación del renombre elimina el carácter abstracto que caracteriza al juicio de semejanza marcario (similarmente a lo que ocurre entre el riesgo de asociación en la LM y la confusión desleal).

IV. ASPECTOS PROCESALES

Sin perjuicio de que el presente trabajo está orientado al tratamiento de aspectos sustantivos o materiales del derecho mercantil, existen algunas cuestiones formales que, por su trascendencia, merecen ser mencionadas.

No debe olvidarse que, para la consecución de los fines que con el derecho sustancial se pretenden, resulta fundamental el adecuado funcionamiento de la dimensión procesal. Esta exigencia se fundamenta en la necesidad de lograr de manera efectiva los objetivos político-legislativos relacionados con la protección jurídica de los diversos intereses que cada ordenamiento busca salvaguardar.

En este sentido, a los fines de garantizar la reducción de costes de transacción derivada del uso de signos para la presentación de productos y servicios en el mercado, así como para promover inversiones en la mejora de calidad de estos y preservar la imagen asociada a tales signos, es crucial contar con una regulación sólida e integral. Esto se logra, principalmente, a través del sistema marcario diseñado por el legislador. Pero la protección que dicho sistema otorga debe ser respaldada por una tutela judicial vigorosa que salvaguarde la situación jurídica de exclusividad brindada por el derecho de marcas. De esta manera, se fomenta un entorno propicio para las inversiones y la construcción de una reputación firme basada en los signos distintivos.

Por su parte, como hemos mencionado en el capítulo II, una defensa efectiva frente a los actos de competencia desleal propicia la transparencia y el correcto funcionamiento del mercado. Lo cual solo es posible mediante la consideración de los intereses de sus diversos participantes y el reconocimiento de mecanismos de protección idóneos.

1. Instrumentos disponibles

Para la consecución de sus respectivos fines, la LM y la LCD establecen un abanico de herramientas con el objetivo de combatir aquellas conductas que lesionen o puedan lesionar los derechos contemplados por dichas normativas. Entre ese elenco de instrumentos legales se destacan las acciones civiles que puede ejercitar el titular de una marca, previstas en el art. 41 de la LM, y las acciones contra los actos de competencia desleal, del art. 32 de la LCD.

Estas últimas se encuentran dirigidas básicamente a conseguir tres finalidades: a) Impedir que comience o hacer que cese la actuación que constituye competencia desleal; b) remover los efectos de la competencia desleal ya realizada, y c) resarcir los daños y perjuicios causados.⁹³

Para ello, el mentado art. 32, en su primer apartado, prevé que “[c]ontra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita⁹⁴, podrán ejercitarse las siguientes acciones:

1.ª Acción declarativa de deslealtad.

⁹³ Bercovitz Rodríguez-Cano, 2018.

⁹⁴ Antes de la promulgación de la LCD de 2009, se presentaba un problema debido a la superposición normativa entre la LCD de 1991 y la LGP. Ambas leyes regulaban supuestos de competencia desleal similares, pero establecían procedimientos judiciales con requisitos diversos. Esto generaba debates doctrinales y cuestionamientos en la jurisprudencia acerca de la forma de aplicar las acciones contempladas en ambos ordenamientos.

La LCD 2009 abordó esta problemática y suprimió del texto de la LGP los supuestos específicos de publicidad que coincidían con los de competencia desleal incluidos en la LCD. En consecuencia, se eliminó la duplicidad de supuestos de competencia desleal, preservando únicamente la normativa que prohíbe la publicidad ilícita y excluyendo los casos típicos de competencia desleal.

Además, después de la modificación del año 2009, ha desaparecido la regulación de las acciones ejercitables de la LGP (Bercovitz Rodríguez-Cano, 2018), disponiéndose que “[l]as acciones frente a la publicidad ilícita serán las establecidas con carácter general para las acciones derivadas de la competencia desleal por el capítulo IV de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal” (art. 6.1, LGP).

2.^a Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.

3.^a Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.

4.^a Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

5.^a Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.

6.^a Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico”.

Por su parte, en relación a las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado anterior, números 1.^a a 4.^a, el inciso segundo dispone que “el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia (...)”.

Con similar sentido, las acciones ejercitables por violación del derecho de marca son: 1. Acción de cesación; 2. Acción de indemnización de daños y perjuicios; 3. Acción de remoción⁹⁵; 4. Acción de destrucción⁹⁶ o cesión con fines humanitarios (*si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado*), y 5. Acción de difusión.⁹⁷

⁹⁵ [Q]ue se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca (art. 41.1.c, LM).

⁹⁶ De los medios principalmente destinados a cometer la infracción y/o de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor.

⁹⁷ El Dr. MASSAGUER (2020) bien señala que “el régimen sustantivo de las acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial coincide en lo esencial, como resultado primeramente de la traslación, en no pocos aspectos literal [sic], de las disposiciones de la Ley

A la par de estas acciones de infracción, existen acciones civiles de naturaleza general que encuentran un espacio propio para su aplicación, como sucede con la acción de responsabilidad extracontractual⁹⁸. También se contemplan acciones de nulidad y caducidad (arts. 51 y ss., LM).

A su vez, en el ámbito de la marca se autoriza a “exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible” (conf. art. 40, LM). Por ende, el catálogo de acciones de defensa de marcas es abierto.

Además, se prevén acciones no civiles, como son las de naturaleza penal, en los casos en los que la conducta lesiva de la marca o el acto de competencia desleal constituyan un delito, o las denominadas medidas en frontera (especiales remedios de naturaleza administrativa).

Por otro lado, las comúnmente llamadas “diligencias preliminares” y las medidas cautelares revisten, igualmente, un papel trascendental en la protección de los derechos e intereses considerados por cada ordenamiento⁹⁹.

de Patentes de 1986 a las leyes de marcas y diseño industrial y, más adelante, de la incorporación uniforme de la Directiva 2004/48/CE a nuestro ordenamiento por medio de la Ley 19/2006. Sin perjuicio de ello, las distintas leyes acogen algunas especialidades propias de la naturaleza del objeto en cada caso protegido o debidas a consideraciones de oportunidad no necesariamente justificadas”.

⁹⁸ Por ej.: “para complementar la defensa de los derechos de propiedad industrial frente a las actividades de quienes, sin cometer ellos mismos conductas infractoras, facilitan que las lleven a cabo terceros con los que, como es el caso de sus clientes, tienen relación por razón de su actividad típica u obtienen ventajas económicas de la infracción que cometen esos terceros (...)” (Massaguer, 2020).

⁹⁹ En este sentido, el preámbulo de la LCD -haciendo referencia al texto originario de la Ley 3/1991- dispone: “El Capítulo IV alberga algunas especialidades procesales que se ha creído oportuno introducir al objeto de conseguir, sin merma de las debidas garantías, un mayor rigor, y una mayor eficacia y celeridad en las causas de competencia desleal. Desde esta perspectiva resultan particularmente elocuentes los artículos 24 y 25. El primero de ellos prevé un generoso catálogo de diligencias preliminares, encaminado a facilitar al posible demandante la obtención de la información necesaria para preparar el juicio. La experiencia demuestra que sin instrumentos de este tipo, a través de los cuales se asegure el acceso al ámbito interno de la empresa que presumiblemente ha cometido una práctica desleal, las acciones de competencia

No obstante, reitero, más allá de su mención, no se pretende efectuar un análisis del conjunto de instrumentos que cada régimen prevé (lo cual excedería con creces el objeto de este trabajo), sino simplemente señalar ciertos aspectos formales que tienen una especial relevancia en la problemática planteada (derivada de la coexistencia entre la LM y la LCD) y que resultan útiles para proponer una solución.

2. Acumulación de acciones

a) Libertad restringida

Como se puede advertir, los principales medios de defensa de los ordenamientos considerados (esto es, las acciones de infracción o por violación mencionadas) son, a grandes rasgos, coincidentes¹⁰⁰. Ello provoca que, con frecuencia, se invoquen ambas normativas frente a un mismo supuesto y para alcanzar un mismo fin práctico, es decir, orientadas hacia un objetivo idéntico.

También puede ocurrir que el titular de una marca fundamente su reclamo solo en la LCD, aun cuando -como hemos visto- le resultare conveniente basar su demanda en la legislación marcaría; o bien que invoque la LM, pero con carácter subsidiario.

En principio, nada de esto es ilícito. Así lo ha entendido el Tribunal

desleal se hallan, con frecuencia, condenadas al fracaso. El segundo de los preceptos mencionados, el artículo 25, regula las medidas cautelares, otra de las piezas clave para una eficaz defensa del interesado contra los actos de competencia desleal”. Si bien la normativa ha experimentado diversas modificaciones, derogándose el mentado art. 25 (mediante la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, y con una finalidad de simplificación procedimental) y desplazándose la regulación de las diligencias preliminares al art. 34 (*ibid.*), con ello se quiere demostrar la importancia que tienen estos instrumentos procesales.

¹⁰⁰ Así lo ha entendido el Tribunal Supremo en la ya citada sentencia núm. 586/2012, de 17 de octubre: “Igualmente, las acciones concedidas al perjudicado por unas y otras normas tienen, en ciertos casos, similar contenido”.

Supremo en la Sentencia nro. 450/2015, de 2 de septiembre, con cita de la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre: *(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez.*

Con ello se quiere poner de resalto el carácter dispositivo y el principio de libertad que predominan en la materia. Asimismo, cabe señalar que, siempre y cuando se respete la pretensión de la parte actora, el órgano judicial competente podrá aplicar la norma pertinente, conforme al conocido adagio *iura novit curia* (“el juez conoce el derecho”)¹⁰¹.

Lo que no puede admitirse es un doble juzgamiento (de los mismos hechos), sustentado en los mismos parámetros, pero con resultados diferentes¹⁰². Esto que parece obvio, hemos visto que no lo es tanto cuando dicho juzgamiento se apoya en dos normativas distintas, pero con elementos en común.

Además, debe considerarse la preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos regulada en el art. 400.1 de la LEC, el cual dispone que “[c]uando lo que se pida en la demanda pueda fundarse en diferentes hechos o en

¹⁰¹ Al respecto, la AP de Barcelona, en el mencionado auto de 21 de noviembre de 2001, dispuso: “el que el titular de un signo invoque, al buscar su protección, a la vez la Ley de Marcas y la de Competencia Desleal, no habrá de impedir dar al conflicto el tratamiento que corresponda según la primera. Y si sólo invocara la segunda, tampoco debe haber inconveniente, en tanto no sufra la congruencia por alteración de la causa petendi, en aplicar la de Marcas, según la regla *iura novit curia*”. Sin perjuicio de que tal afirmación se encuentra orientada a aplicar la doctrina de la complementariedad relativa, resulta reveladora de la mentada potestad del juzgador.

¹⁰² En este sentido, el Supremo ha sostenido que, si determinadas conductas “ya han sido enjuiciadas, con suerte dispar, desde la perspectiva marcaria, no es posible efectuar, sobre la base de los mismos hechos, un nuevo análisis desde la perspectiva de la normativa represiva de la competencia desleal” (STS núm. 450/2015, de 2 de septiembre).

distintos fundamentos o títulos jurídicos, habrán de aducirse en ella cuantos resulten conocidos o puedan invocarse al tiempo de interponerla, sin que sea admisible reservar su alegación para un proceso ulterior”.

Ahora bien, no por ello se debe prohibir que quienes resulten legitimados en virtud de ambas normativas invoquen la que prefieran y consideren conveniente (como parece ocurrir con la teoría de la complementariedad relativa); ya que, aunque -como se dijo- las acciones previstas por cada ordenamiento sean similares, contemplan particularidades que pueden resultar más o menos atractivas y coherentes con el objeto pretendido, según el caso (por ej., en relación a la prescripción o indemnización de daños).

Apoya lo antedicho el hecho de que, ante determinados supuestos, el titular de una marca se puede ver motivado a ampararse en el derecho contra la competencia desleal, pese a que, en principio, luzca ventajoso recurrir a la LM. Esto ocurre cuando, por ej., el uso indebido de la marca por sí solo no provoca riesgo de confusión (conforme los criterios expuestos en el capítulo II), pero la combinación de ese signo distintivo con otros elementos circunstanciales puede calificarse como acto de confusión desleal o explotación de la reputación ajena, de acuerdo a la LCD.

Podría argumentarse que este tipo de supuestos ya se encuentran cubiertos con base en la doctrina de la complementariedad relativa, puesto que las soluciones proporcionadas por la normativa marcaria serían insuficientes o el acto de confusión presentaría una faceta de desvalor distinta de la que se protege por el Derecho de los signos distintivos (lo cual autoriza el empleo de la normativa represora de la competencia desleal). Sin embargo, estimamos que se mostraría igualmente factible la tutela de estas situaciones partiendo de una postura menos agresiva para con la libertad [valor superior del ordenamiento jurídico (art. 1 de la CE)], como resulta ser la solución brindada por la tesis de la acumulación

(mencionada en el capítulo I).

Se ha alegado que la duplicidad de acciones y de sanciones, derivada del sostenimiento de esta tesis, atentaría contra los principios de seguridad jurídica y de economía procesal¹⁰³; no obstante, la seguridad jurídica se ve vulnerada desde el mismo momento en el que no existe una clara coordinación sistemática prevista por el legislador; además, con las pautas adecuadas, creemos que sería posible una prolija aplicación de aquella tesis. En cuanto al principio de economía procesal, al margen de que posee una jerarquía axiológica inferior al de libertad, entendemos que se ve afectado tanto al intentar evitar un doble juzgamiento contrario a derecho (riesgo propio de la tesis de la acumulación) como al buscar desentrañar la existencia de un ámbito no cubierto por el Derecho marcario (presupuesto de procedencia de la doctrina de la complementariedad relativa).

Los mismos argumentos y contraargumentos son atendibles cuando los destinatarios de la conducta enjuiciada pertenecen a un grupo específico de usuarios particularmente vulnerables [*por padecer estos últimos una dolencia física o un trastorno mental o por su edad o su credulidad* (conf. art. 5.3, Directiva 2005/29/CE)]. En estos casos, tanto la legislación nacional como comunitaria e internacional prescriben el reconocimiento de una protección singular, a fin de impedir la explotación de consumidores cuyas características los hacen especialmente vulnerables. Así, el art. 4.3 de la LCD dispone: “Las prácticas comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios en general, únicamente sean susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un sentido que el empresario o profesional pueda prever razonablemente, el comportamiento económico de un grupo claramente identificable de consumidores o usuarios especialmente vulnerables a tales prácticas o al bien o servicio al que se refieran, por presentar una discapacidad, por tener afectada su capacidad de comprensión

¹⁰³ Casado Navarro, 2019.

o por su edad o su credulidad, **se evaluarán desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo.** (...)” (énfasis añadido).

De esta manera, se demuestra que el carácter fáctico que rige los juicios de deslealtad no opera solamente como una carga probatoria adicional del ilícito, sino que tiene su razón de ser y debe ser considerado en cada caso en concreto; consideración que podría verse frustrada si se parte de una idea que tiende a rechazar el recurso a la LCD cuando se ven comprometidos signos distintivos amparados por el Derecho industrial.

b) Resolución litigiosa. Ausencia de especialidad normativa

Cabe analizar qué ocurre ante la estimación o el rechazo de un reclamo fundado en una de las normativas (LM o LCD) cuando en la demanda se acumularon pretensiones basadas en ambas.

En primer lugar, debe distinguirse si esas pretensiones se fundan en el mismo o en diversos hechos. En este último supuesto, corresponderá ingresar al tratamiento del fondo de la cuestión y efectuar un examen de subsunción con cada norma invocada. Lo mismo ocurrirá si se tratase del mismo hecho, pero las pretensiones variaren o poseyeran alcances diversos¹⁰⁴, o versaren sobre distintos aspectos de aquel¹⁰⁵. Ello se debe a que, en dichos casos, no existe un verdadero

¹⁰⁴ Sin perjuicio de la complicación argumentativa que ello significaría, estimamos que sería factible, por ej., pedir la declaración de deslealtad de una conducta, conforme al art. 32.1.1 de la LCD, y la indemnización de los daños sufridos o la atribución en propiedad de los bienes embargados, con arreglo al ordenamiento marcario (arts. 41.1.b y 41.1.e, LM). Asimismo, aunque carezca de sentido, entiendo que no habría impedimento legal alguno para que se reclame el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la conducta desleal (art. 32.1.5, LCD) y se solicite el importe mínimo previsto en el art. 43.5 de la LM; siempre y cuando se fundamenten correctamente las demandas, se acrediten todos los presupuestos pertinentes y se respete el principio de reparación integral del daño.

¹⁰⁵ Por ej., cuando se alega un riesgo de confusión marcario entre los signos involucrados y, además, se demanda por explotación de la reputación ajena (conf. art. 12, LCD), en función de que la conducta no se limitó al uso indebido de la marca, sino que también implicó el aprovechamiento de otros elementos del competidor.

solapamiento entre las leyes.

Otra cosa es que el hecho sea uno y el objeto pretendido sea el mismo, pero el reclamo se intente justificar mediante normas -de ambos ordenamientos- que traten aspectos idénticos. Acá, de estimarse o rechazarse la pretensión por aplicación de una normativa, debe descartarse el juzgamiento a partir de la otra, mas no porque aquella desplace a esta, sino porque el conflicto ya estaría resuelto y el caso se volvería abstracto (*moot case*).

Aquí es donde, a mi criterio, yerra la teoría de la complementariedad relativa. Según esta, la LCD no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, sino que se aplica cuando no existen derechos de exclusiva o más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusiva.

Cierto es que no existe tal duplicación, pero ello no se debe a que la LCD está destinada a complementar la LM, sino a que estas legislaciones tienen particularidades y, sobre todo, finalidades diferentes (pese a que, en ciertos casos, sus respuestas puedan resultar coincidentes). Es decir, por más que las soluciones de cada ley resulten equiparables, no hay duplicación¹⁰⁶ porque ello implicaría efectuar las mismas consideraciones en ambos casos, lo cual es imposible, atento la diversidad de fines mencionada. Por lo tanto, el carácter complementario de aquella no es más que una ficción dirigida a facilitar las decisiones judiciales. La verdad es que no existe un motivo jurídicamente válido para negar el recurso a una normativa que el mismo ordenamiento pone a disposición -con razones suficientes- de los competidores titulares de marcas (entre otros legitimados).

Casos de este estilo, junto con aquellos supuestos en los cuales se invoca la LCD para superar la barrera del principio de especialidad (cuando la marca no es renombrada), son habituales y en ellos se suele aplicar la doctrina de la complementariedad relativa.

¹⁰⁶ “Acción y efecto de duplicar”; duplicar: repetir exactamente algo, hacer una copia de ello [Según la Real Academia Española (RAE)].

Esto se consigue entender al comprenderse que, entre las leyes analizadas, no rige el principio de especialidad normativa, según el cual la norma especial prevalece frente a la general (*lex specialis derogat legi generali*).

Esta regla, calificada como un principio general del derecho (junto con el principio de jerarquía y el de temporalidad o cronología de las normas), es un criterio tradicional de solución de antinomias¹⁰⁷ y se trata del substrato de la doctrina de la complementariedad relativa¹⁰⁸.

Sin embargo, del estudio desarrollado se advierte que las incompatibilidades entre la LM y la LCD se circunscriben a un muy reducido grupo de supuestos (véase el punto 2 del capítulo III del presente trabajo). Sucede que, en aquellas circunstancias en las que suele existir un “encuentro” entre los ordenamientos -por ser factible el empleo de ambos-, no se observan consecuencias discordantes.

Ello se debe a que, en los pocos casos en los cuales existe una efectiva coincidencia en cuanto al ámbito de aplicación de tales normativas (por ej., en los supuestos de parasitismo), las soluciones ofrecidas por cada una de ellas resultan, en líneas generales, coincidentes. Lo cual, a su vez, permite disipar el alegado temor a que la aplicación de la LCD pueda llevar a un resultado inaceptable a la luz de los principios de la LM.

¹⁰⁷ Contradicciones normativas que se producen cuando, ante unas mismas condiciones fácticas, se imputan consecuencias jurídicas que no pueden observarse simultáneamente.

¹⁰⁸ En este sentido lo ha entendido la doctrina y la jurisprudencia. Así, la Prof.^a ÁLVAREZ VEGA (2013) considera a la complementariedad relativa como una vertiente más moderna, evolucionada o integradora del principio de especialidad. A su vez, en varias sentencias se ha interpretado que la relación entre el derecho industrial y concurrencial se rige por una aplicación “menos pura” -más flexible- de este principio (SAP de Barcelona de 24 de abril de 2002, de 16 mayo de 2002, de 19 de junio de 2002, de 7 de junio de 2005, etc.).

No obstante, a mi entender, la doctrina de la complementariedad relativa se trata de una aplicación lisa y llana de aquel principio, aunque adecuadamente interpretado, esto es, estimando que la norma general seguirá incluso siendo aplicable al supuesto regulado por la norma especial, en todos aquellos aspectos no previstos por la norma especial (así lo expresa, por ejemplo, la STS de 27 de octubre de 1979 [Tardío Pato, 2003]).

Por otra parte, se considera que la norma especial prevalece sobre la general porque la norma específica es más apta para regular lo específico; y se destaca que dicha regla es la que mejor responde a la voluntad del legislador, porque si el mismo legislador dicta dos normas, una general y otra especial¹⁰⁹, y un mismo supuesto de la vida real cae hipotéticamente entre ambas, es porque el legislador quiso dar preferente aplicación a la ley especial, pues de otro modo no tendría sentido su promulgación.¹¹⁰

No obstante, debe remarcarse que, en lo que aquí respecta, la voluntad del legislador ha sido otra. Esta se ha encontrado dirigida a conformar regulaciones que brinden tutelas adecuadas para la consecución de los objetivos que con cada texto normativo se pretenden, los cuales son distintos: mientras que la LM busca proteger ciertos derechos subjetivos de propiedad industrial, la LCD -como señala su exposición de motivos- tiende a ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado, siendo los destinatarios de su protección, en consecuencia, todos los que participan en él.

Estas diferentes finalidades sugieren que la intención del legislador no es establecer una *preferencia aplicativa de la norma reguladora de una especie de cierto género sobre la norma reguladora de tal género en su totalidad*¹¹¹. A su vez, cabe considerar las argumentaciones expuestas en el capítulo introductorio que hacen referencia a la inexistencia, en el derecho de la UE, de una primacía de las leyes de propiedad industrial sobre las de competencia desleal.¹¹²

¹⁰⁹ Se ha afirmado que la norma que representa el género y la que regula la especie poseen elementos comunes, pero la norma especial añade un dato ulterior a la que representa el género [conf. IRTI, N., *La edad de la descodificación*, J. M. Bosch Editor, Barcelona, 1992, p. 45 (como se citó en Tardío Pato, 2003)]. Sin embargo, pese a que suele tratarse a la LM como ley especial, hemos visto que es la LCD la que incorpora aspectos adicionales a ser considerados.

¹¹⁰ Vid. Tardío Pato, 2003.

¹¹¹ Tardío Pato, 2003.

¹¹² En relación a ello, GARCÍA PÉREZ pone de manifiesto que el principio de especialidad tiene dos manifestaciones: “En el caso de la especialidad formal, la norma especial contiene todos los elementos de la general y, además, al menos otro adicional. En el caso de la

3. Observaciones sobre la aplicación desmedida del derecho contra la competencia desleal

a) Presentación de la problemática

En la práctica judicial se está evidenciando una situación preocupante: la monopolización de signos (o conjuntos de signos) y actividades a través del ejercicio de acciones basadas en la LCD; lo cual, de acuerdo a lo expuesto, no se corresponde con los fines de dicha normativa.

Si bien -estrictamente hablando- esta conducta no comporta un supuesto de complementariedad relativa, se trata de un fenómeno cada vez más común y que, sin una adecuada interpretación del ordenamiento, puede acarrear resultados indeseados. Por lo tanto, estimamos conveniente efectuar una breve reflexión al respecto.

Hemos visto que una de las particularidades de la LCD es su amplio ámbito de actuación, el cual no se circunscribe a los conflictos con marcas u otros derechos de propiedad industrial, sino que abarca -básicamente- todo comportamiento concurrencial desleal, es decir, contrario a las exigencias de la buena fe objetiva que debe imperar en el mercado. Esto se advierte tanto en los

especialidad 'en cuanto al contenido' o 'subsidiariedad', por el contrario, las características no coinciden, pero de su finalidad resulta que una de las normas desplaza a la otra". Asimismo, manifiesta que *[e]n estos casos será muy relevante estudiar el objetivo y finalidad de las normas y los valores que las subyacen. Habrá que determinar si la regulación contenida en una de las normas se ha concebido como una regulación completa, en cuyo caso desplazaría a la otra norma (en otro caso fracasaría la finalidad con la que la regulación completa fue concebida)* (García Pérez, 2012).

En base a lo antedicho, podemos afirmar que entre la LM y la LCD no existe una relación de especialidad formal ni se constata un caso de *subsidiariedad*. Esto último se justifica a partir de la diversidad de fines alegada y del hecho de que la misma Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas [Directiva (UE) 2015/2436], en su considerando 40, admite la aplicación de las disposiciones en materia de competencia desleal. Podría argumentarse que se refiere a una aplicación, justamente, complementaria; sin embargo, en función de todo lo manifestado, del principio general de legalidad y del respeto a la voluntad del legislador, donde la ley no distingue, no debemos distinguir.

arts. 6 y 20 (actos de confusión) como en el art. 12 (explotación de la reputación ajena); ambos supuestos contemplan aquellos derechos, pero no se limitan a ellos, sino que los mismos son previstos como modalidades de actos desleales.

El problema o cuestionamiento se presenta cuando, aprovechándose de esa amplitud regulatoria, se admite la absoluta prohibición de ciertas conductas concurrenciales, otorgándoles una especie de derecho exclusivo a sus ejecutores, equiparándolos a titulares de derechos de exclusiva. De esta forma, sin una interpretación razonable de la normativa contra los actos desleal en el mercado, podría llegarse a perjudicar la competencia, aun más de lo que se la defiende.

b) Posibles soluciones

Con ello no se quiere decir que deban tolerarse los comportamientos desleales, sino que los actos allí realizados tienen que ser juzgados de manera minuciosa y conforme a los criterios propios de la legislación concurrencial (por ej., considerando el carácter fáctico del riesgo de confusión). Asimismo, es menester apreciar la entidad de los diversos elementos que forman parte de la práctica controvertida; debe tenerse especialmente en cuenta el grado de distintividad de cada uno de ellos, así como el sector al cual la actividad pertenezca (existen ámbitos en donde ciertos elementos son más comunes que en otros).

En este sentido, en un famoso caso de “look-alike”¹¹³, el Tribunal Supremo, pese a reconocer una semejanza en gran parte de los elementos que configuraban la conducta enjuiciada, declaró la prevalencia de determinados signos distintivos: “La configuración de ambos envases es semejante, por el tamaño, los colores empleados (un fondo con idénticas tonalidades de azul), la composición de las

¹¹³ Práctica en la que una empresa comercializa sus productos bajo una apariencia que se aproxima excesivamente a la forma que un competidor utiliza para poner los suyos en el mercado.

imágenes (galletas negras en el aire saltando en el interior de un vaso de leche, destacadas con un halo de luz blanca) y la disposición de las denominaciones encima de las imágenes, ligeramente inclinadas y con el mismo tipo de letra. Pero esta semejanza no es suficiente para que se genere riesgo de confusión, aunque sea en su vertiente de asociación, porque el paquete de Kraft incluye la denominación Oreo con una grafía y unas dimensiones que acaparan la distintividad del paquete, y el paquete de la demandada no contiene esta denominación sino otra que no guarda nada de relación con Oreo. El resultado es que, aunque la forma de presentación del producto Morenazos guarde muchas semejanzas con la del producto de Oreo, el empleo de marcas distintas, en este caso, impide que se genere riesgo de confusión al consumidor que acude a comprar estos productos en los lineales de un supermercado”¹¹⁴.

De esta manera, el Supremo puso de manifiesto la existencia de cierta jerarquía entre los componentes de las prácticas competitivas, jerarquía determinada por la distintividad que tales componentes poseen (la cual, a su vez, dependerá del contexto en el que se lleven a cabo las prácticas en cuestión). Como se desprende de las “pautas para determinar el riesgo de confusión” (analizadas en el capítulo II, punto ii, del presente trabajo), se trata de consideraciones afirmadas por la doctrina y sostenidas por la jurisprudencia.

Con lo antedicho queremos poner de relieve que, aun cuando resulte tentador proscribir conductas controvertidas, bajo el argumento de que el progreso particular debe ser -principalmente- el resultado del esfuerzo personal y no una consecuencia del aprovechamiento del esfuerzo ajeno (idea acorde al sistema de economía de mercado vigente), es necesario efectuar una evaluación metódica y circunstanciada de cada práctica. De lo contrario, se corre riesgo no solo de crear nuevos derechos de exclusiva -por una vía que no corresponde-, sino de allanar el

¹¹⁴ *Vid.* STS núm. 450/2015, de 2 septiembre

camino para que las grandes empresas¹¹⁵ monopolicen el mercado.

Esa valoración de los comportamientos empresariales debe partir del fundamento último del derecho contra la competencia desleal, esto es, la reacción de los consumidores ante el suministro de información. Por lo tanto, a la hora de juzgar una práctica discutida, hay que preguntarse si realmente existe la posibilidad de que aquellos participantes del mercado experimenten falsas representaciones del tráfico económico. Esto deberá hacerse, en principio, considerando el entendimiento del consumidor medio destinatario de cada práctica (con la salvedad hecha de los grupos especialmente vulnerables).

A su vez, la prohibición resultante -en caso de estimarse la demanda fundada en la normativa de la LCD- tendrá que estar ceñida a la conducta concretamente juzgada y no extenderse a cualquier uso que se haga de los elementos que la conformaron, pues ello es lo que caracteriza al derecho contra la competencia desleal y lo diferencia de la abstracción propia del derecho marcario. Así, por ej., el cese de comercialización de determinado producto, debido a que su particular presentación en ciertas tiendas produce confusión en los clientes, no debe implicar la prohibición de toda comercialización de ese producto (aun encontrándose con el mismo envoltorio), puesto que podría ser colocado de tal manera que permitiese evidenciar su diferenciación con el producto competidor¹¹⁶.

¹¹⁵ Aquellas que cuentan con los recursos suficientes para implementar campañas comerciales y publicitarias a gran escala y, de esta manera, conseguir la suficiente implantación en el mercado para habilitar el reclamo vía LCD.

¹¹⁶ Imagínese una fábrica de quesos crema que vende un producto cuyo envase es similar al de otra empresa; ambas tienen sus propias marcas, las que son incluidas en los respectivos envases y que, junto con el resto de los elementos que caracterizan a cada queso, producen cierta confusión entre los clientes que compran en los supermercados donde aquellos son comercializados. Tal comportamiento claramente podría resultar calificado como una práctica engañosa por confusión para los consumidores (art. 20, LCD); sin embargo, no sería del todo correcto prohibir -así sin más- la comercialización del queso crema de la empresa infractora, pues es factible que, en algunas tiendas, esta adopte una campaña de marketing que identifique

Lo antedicho tampoco quiere decir que la condena deba tener un alcance tan reducido que, frente al cambio más mínimo en el método de comercialización empleado por el demandado, se torne ineficaz. Lo que debe evitarse es pecar por exceso (y por defecto), lo cual no es una tarea sencilla, pero no por ello debe incurrirse en soluciones simplistas.

a su producto y revele la real fuente de procedencia del mismo (por ej., ofreciéndolo en determinados sectores y con distintivos particulares, como carteles o música con signos característicos de la empresa en cuestión); o puede suceder que venda el queso solamente en tiendas propias, lo que no deje margen de duda respecto a su origen empresarial.

V. CONCLUSIONES

En los párrafos siguientes intentaremos compendiar los conflictos analizados y sintetizar las soluciones propuestas:

Claro está que la LM de modo alguno excluye por completo la aplicación de la LCD¹¹⁷. La duda reside en si resulta ajustado a derecho sostener la teoría de la complementariedad relativa, atento los mencionados cuestionamientos derivados de la Directiva 2005/29/CE.

Su redacción motivó estos cuestionamientos; sin embargo, entendemos que la verdadera razón por la cual esta teoría debe ser reinterpretada radica en la diferencia de fines que se observa entre el Derecho Industrial y el Derecho contra la Competencia Desleal, más que en una incompatibilidad formal con dicha directiva. Por ende, consideramos que la complementariedad relativa, sin perjuicio de sus innegables aciertos, es criticable con independencia de la vigencia de aquella normativa.

La idea de que, frente a un acto desleal con un signo distintivo (regulado por la LM), debe aplicarse -en principio- la legislación del derecho industrial y solo eventualmente, con carácter complementario, la LCD, es una falacia (esto es, un razonamiento incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto). Si ambas normas tuviesen finalidades semejantes, podría aceptarse que la especialidad del ordenamiento marcario suponga la voluntad legislativa de sancionar una normativa que regule de manera acabada ciertos signos y, por ende,

¹¹⁷ En palabras del Dr. MASSAGUER FUENTES: “queda descartada de plano la solución más simplista que comportaría un formal principio de especialidad, según el cual la protección jurídica mediante propiedad industrial e incluso su aplicación al caso excluiría de forma absoluta que la explotación de signos distintivos y prestaciones susceptibles de ser protegidas (y con independencia de que lo estén o no) pudiera tratarse como acto de competencia desleal” (Massaguer, 2020).

que se aplique prioritariamente; no obstante, como se ha dicho, la contemplación de objetivos -inmediatos-¹¹⁸ diferentes impide tal razonamiento.

En función de ello, cabe sostener la posibilidad de resolver un mismo problema mediante una u otra (o ambas) normativa, según el caso y lo pretendido por el actor. Lo que no podrá hacerse es someter el mismo hecho a un doble juzgamiento (sustentado en los mismos criterios) y obtener resultados disímiles. Es que, pese a la mentada diferencia de objetivos y la existencia de particularidades propias de cada ley, hay conceptos sustancialmente coincidentes, es decir, elementos cuyos significados son compartidos (por ej., la idea de aprovechamiento indebido), sin perjuicio de que la forma de valorarlos difiera (como ocurre con el riesgo de confusión). Frente a aquellos supuestos que resulten ser abordados de manera coincidente por ambos ordenamientos, entendemos que ese doble juzgamiento se evita de un modo más pragmático (y no mediante la invocación del principio de especialidad que se camufla en la doctrina de la complementariedad relativa), esto es: manifestando la ausencia de un caso concreto que sustente el litigio, dada la abstracción adquirida por el mismo al haber sido ya resuelto a través de la otra normativa¹¹⁹.

¹¹⁸ Vale señalar que es objetable el argumento según el cual, en última instancia, tanto la LM como la LCD tienden al mejor funcionamiento del mercado y, por lo tanto, detentan una misma finalidad; pues, de efectuarse este tipo de interpretación, podría llegar a alegarse que entre normas completamente distintas siempre existirá una relación de género-especie, ya que el fin último del derecho es la justicia. Así, resultaría factible que, por ej., una norma del derecho administrativo desplace a otra del derecho civil o comercial, solo porque aquella regula pormenorizadamente un supuesto previsto en ambas.

Por ello es que, a la hora de evaluar la aplicación del principio de especialidad normativa, luce razonable considerar objetivos inmediatos de cada legislación. Además de que, al final de cuentas, son estos los tenidos en cuenta por el legislador para diseñar los textos legales.

¹¹⁹ También debe tenerse en cuenta la preclusión de la alegación de hechos y fundamentos jurídicos establecida en el art. 400.1, LEC, cuyo propósito es evitar que puedan iniciarse nuevos procesos solicitando lo mismo con una distinta calificación jurídica mediante el establecimiento de la carga de alegar todos los hechos y fundamentos jurídicos en que pueda fundarse lo que se pida en la demanda. Además, cabe tener presente que, a efectos de litispendencia y cosa juzgada, quedan comprendidos los hechos y fundamentos que hubieran podido alegarse en un

Vale aclarar que estas críticas no son por mero capricho, sino que, de seguir aplicándose la complementariedad relativa tal y como se viene haciendo, podrían tolerarse injustos desleales por considerárselos inmersos en la legislación marcaria y entenderse que no cabe estimar las pretensiones según esta. Ello ocurriría, de acuerdo a lo visto, en aquellos casos donde se vean involucrados grupos de consumidores especialmente vulnerables. Por ej., en tales supuestos, de aplicarse directamente el criterio de la abstracción propio de la legislación marcaria, se podría concluir que el consumidor medio de los productos o servicios involucrados no corre riesgo de experimentar confusión alguna; empero, de actuarse así, se estarían pasando por alto las particularidades que justifican el trato diferenciado con respecto a aquellos consumidores, tutelados de manera especial por el ordenamiento jurídico.

Por otra parte, habiéndose comprendido el verdadero alcance de cada ordenamiento (LM y LCD) y el hecho de que, aun cuando ofrezcan respuestas (acciones) similares¹²⁰, cada uno de ellos comporta singularidades acordes a sus específicos objetivos; es posible afirmar que no existe un riesgo real de que el derecho contra la competencia desleal lleve al vaciamiento de significado y al desuso de la legislación marcaria, ya que esta posee aspectos que pueden resultarles de utilidad a los titulares de marcas y que no se encuentran en la LCD.

En cuanto al peligro de que la aplicación de la LCD provoque resultados contrarios a los lineamientos de la LM, si bien es factible un solapamiento o interferencia entre estas normativas, no se trata de un motivo válido para rechazar la invocación del derecho contra la competencia desleal. Ello en virtud de que el

proceso anterior [BELLIDO PENADÉS, R., “Aspectos procesales de la ley de competencia desleal y de la legislación sobre propiedad industrial”, en *Actualidad Civil*, núm. 2, 2002, p. 556 y 557; como se citó en Casado Navarro (2019, p. 311)].

¹²⁰ Lo que, como vimos, permite disipar el alegado temor a que la aplicación de la LCD pueda llevar a un resultado inaceptable a la luz de los principios de la LM.

ámbito de colisión o encuentro entre ambas resulta más reducido de lo imaginado, conforme hemos concluido en el punto 2 del capítulo III del presente trabajo.

Por último, con respecto a la posibilidad de crear nuevos derechos de exclusiva a partir de una aplicación desmedida de la normativa contra la competencia desleal, una evaluación minuciosa y circunstanciada de las prácticas desleales y los efectivos impactos que estas tienen en sus destinatarios, junto con el establecimiento de condenas limitadas a las conductas concretamente juzgada, permiten evitar aquella indeseada consecuencia.

BIBLIOGRAFÍA

Doctrina:

Álvarez Vega, M. I. (2018). A vueltas con la complementariedad relativa o la coexistencia de la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal. En L. M. Miranda Serrano, J. Costas Comesaña (Dir.), J. M. Serrano Cañas & A. Casado Navarro (Coords.), *Derecho de la competencia. Desafíos y cuestiones de actualidad* (pp. 215-232). España: Marcial Pons.

Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (2015). Principio de corrección en el tráfico económico: la competencia desleal. En *Apuntes de Derecho Mercantil* (16.^a ed.). España: Aranzadi, S.A.U.

Casado Navarro, A. (2020). La protección del nombre comercial a través de la normativa represora de la competencia desleal. En *El nombre comercial* (pp. 267-296). Madrid: Marcial Pons.

Webgrafía:

Álvarez Vega, M. I. (2013). La marca de garantía como signo de reputación y garante de la demanda cautiva. En *Revista de Derecho Patrimonial*, (núm. 30). España: Aranzadi, S.A.U. Recuperado de https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad82d9b000018896940f2bf7dcb58b&marginal=BIB\2013\514&docguid=I732c64f0818c11e2bd4401000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_biblios;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&global-result-list=global&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&elec_mod=false&displayName= (14 de abril de 2023).

Arroyo Vendrell, T. (2012). El plazo de prescripción en el derecho de marcas y la reciente doctrina jurisprudencial. En *Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil*, (núm. 10). España: Aranzadi, S.A.U. Recuperado de https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000188c4e2ef3732f9a39c&marginal=BIB\2011\841&docguid=Icddff6d08bea11e0981e010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_biblos;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&global-result-list=global&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&s_elec_mod=false&displayName= (16 de mayo de 2023).

Carbajo Cascón, F. (2022). El uso publicitario de marcas de moda ajenas en internet (complementariedad entre propiedad intelectual y competencia desleal). En *Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación*, 154, pp. 101-126. <https://doi.org/10.18682/cdc.vi154.6752> (20 de febrero de 2023).

Casado Navarro, A. (2019). *Caracterización, régimen jurídico y retos del nombre comercial en una economía global* (Tesis doctoral). Recuperado de <http://hdl.handle.net/10396/19085> (3 de julio de 2023).

Curto Polo, M. (2011). Comentario al art. 6 de la LCD. Actos de confusión. En *Grandes Tratados. Comentarios a la Ley de Competencia Desleal* (ISBN 978-84-9903-732-5). Recuperado de https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000187e7400cfe874fb8c0&marginal=BIB\2011\5204&docguid=Ida199700d82311e0a2930100000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_biblos;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&global-result-

[list=global&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&s_elec_mod=false&displayName=](#) (27 de abril de 2023).

Domínguez Pérez, E. M. (2017). Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1.ª), n.º 94/2017, de 15 de febrero de 2017 [roj: sts 541/2017]. *AIS: Ars Iuris Salmanticensis*, 5 (2), pp. 277–279. Recuperado a partir de <https://revistas.usal.es/cuatro/index.php/ais/article/view/18046/18404> (13 de febrero de 2023).

García Pérez, R. (2012). Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal. En A. J. Pérez-Cruz Martín & Xulio Ferreiro Baamonde (Dirs.), *Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada* (Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal [I Internacional], A Coruña, 2 y 3 de junio de 2011. A Coruña: *Universidade*), pp. 451-462. <http://hdl.handle.net/2183/9164> (20 de febrero de 2023).

Massaguer Fuentes, J. (2006). Las prácticas comerciales engañosas en la directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales. En *Actualidad jurídica* *Uría Menéndez*, 13, pp. 13-25. Recuperado de <https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1582/documento/b01.pdf?id=2084> (15 de abril de 2023).

Massaguer, J. (2020). *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Recuperado de https://insignis.aranzadigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50001883a3086ed9de68d0c&marginal=BIB\2020\9371&docguid=Ieec48410996e11eabe1fe77b05ae338f&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_biblios;&spos=2&epos=2&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&global-result-

[list=global&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&s_elec_mod=false&displayName=](#) (16 de mayo de 2023).

Monteagudo Monedero, M. (1993). El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal. En *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, 15, pp. 73-108. Recuperado de <https://vlex.es/vid/riesgo-confusion-marcas-competencia-desleal-262466> (13 de abril de 2023).

Tardío Pato, J. A. (2003). El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal. En *Revista de Administración Pública* (núm. 162), pp. 189-225. Recuperado de <https://www.cepc.gob.es/publicaciones/revistas/revista-de-administracion-publica/numero-162-septiembrediciembre-2003/el-principio-de-especialidad-normativa-lex-specialis-y-sus-aplicaciones-jurisprudenciales-2> (24 de abril de 2023).

Jurisprudencia:

Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: i. Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (caso Sabel); ii. de 29 de septiembre de 1998 (caso Canon); iii. de 22 de junio de 1999 (Sabel c. Puma); iv. de 22 de junio de 2000 (Lloyd c. Klijsen); v. de 6 de octubre de 2005 (caso Medion); vi. de 11 de septiembre de 2007; vii. de 12 de junio de 2008 (caso “O2”); viii. núm. 2009\191, de 18 junio de 2009 (caso “L’Oréal”); ix. 2011\284, de 22 septiembre de 2011 (caso “Interflora”).

Sentencias del Tribunal Supremo: i. Sentencia de 20 de mayo de 2008; ii. de 15 de diciembre de 2008; iii. núm. 586/2012, de 17 de octubre (caso Queso Chirveches); iv. 95/2014, de 11 de marzo (caso Bacardí); v. 450/2015, de 2

septiembre (Kraft c. Gullón); vi. 1903/2016, de 9 de mayo; vii. 382/2016, de 19 de mayo (King's Group c. The British School Of Marbella); viii. 1905/2016, de 29 de abril; ix. 541/2017, de 15 de febrero (Orona c. Citylift); x. 151/2017, de 2 de marzo; xi. 240/2017, de 17 abril; xii. 3278/2017, de 15 de septiembre; xiii. 451/2019, de 18 de julio; xiv. 2923/2019, de 30 de septiembre.

Sentencias de Audiencias Provinciales: i. SAP de Barcelona (Sección 15.ª) de 4 junio 1998; ii. SAP de Alicante de 24 julio 2000; iii. SSAP de Barcelona de 24 de abril de 2002, iv. de 16 mayo de 2002, v. de 19 de junio de 2002, vi. de 7 de junio de 2005.

Otras resoluciones: i. Auto de la AP de Barcelona de 21 noviembre de 2001; ii. Sentencia del JMerc de Alicante, núm. 72/2022, de 2 julio.

Legislación:

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979.
- Constitución Española.
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
- Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil.
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE)

N.º 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»).

- Directivas 2008/95/CE y 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 y 16 de diciembre de 2015, respectivamente, relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.
- Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada).
- Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados.