



Estudio de la protección jurídica del diseño industrial: la
legislación del diseño industrial con referencia a la
competencia desleal. Relación de complementariedad.

Alumno: Axel Casadevall Portas

Tutora: Dra. Elena Boet Serra

Trabajo de Fin de Grado en Derecho

Curso 2014-2015

Departamento: Derecho Mercantil

INTRODUCCIÓN

El derecho del diseño industrial es la rama del derecho dentro del derecho de la propiedad industrial que regula la protección jurídica de la apariencia de los productos. Se encuentra previsto específicamente en la ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño industrial, que transpone la Directiva 1998/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos industriales, y del Reglamento 6/2002, sobre dibujos y modelos comunitarios. La legislación en materia de diseño industrial se vale de derechos subjetivos de contenido esencialmente negativo, con la consiguiente rigidez de los presupuestos materiales y formales de la protección.

Sin embargo, en la práctica se dan supuestos en que, detectadas insuficiencias en la protección jurídica del diseño industrial, se buscan mecanismos más flexibles que el ordenamiento jurídico ofrece. En este punto entra en juego el derecho de la competencia desleal, regulado por la Ley de Competencia Desleal 3/1991 y en sus sucesivas reformas, que se vale de cláusulas generales y ello le permite adaptabilidad a las variables conductas del mercado.

Entre estas dos regulaciones existe una tensa relación fruto de importantes semejanzas en los objetivos de política legislativa y a criterios de reproche próximos. Dadas estas circunstancias, existe debate acerca de la eventual aplicación conjunta de las normas de estos cuerpos legales.

El objetivo que me planteo en este proyecto es estudiar la protección jurídica del diseño industrial a través de la legislación especial, y posteriormente hacer referencia a la legislación de competencia desleal. Comprobada la existencia de supuestos en los que ambas legislaciones confluyen, pretendo analizar la relación existente entre estas desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial.

Para estudiar esta cuestión dividiré el estudio en dos partes: la primera tratará la protección jurídica del diseño industrial a través de la legislación especial y la protección jurisdiccional de ese derecho de exclusiva y, en la segunda parte trataré la relación de complementariedad existente entre una y otra.

En primer lugar y con este propósito partiré del estudio del diseño industrial, de su fundamento, los requisitos para que un diseño sea susceptible de protección y el contenido de ese derecho.

A continuación, entraré en las diferentes acciones previstas en la legislación para la protección de este derecho, además de a aspectos relativos al ejercicio del derecho como la legitimación para ejercerlas y la prescripción. Sin embargo, este apartado lo realizaré

contraponiendo los preceptos de la Ley 20/2003 con las previstas en la Ley de Competencia Desleal. Para un estudio más detallado de los aspectos sustantivos de los actos de competencia desleal me remito al apéndice de este estudio.

En tercer lugar, expuestos los elementos esenciales de estos dos mecanismos de protección, procederé a centrarme en la relación que se establece entre ellos, e intentaré abordar la cuestión acudiendo a doctrina y jurisprudencia existente, tanto en el derecho español como en el derecho alemán. A través de ello pretendo recalcar las posiciones doctrinales y jurisprudenciales extendidas en estos dos ordenamientos, relación útil para resolver la cuestión siguiente.

A lo largo del presente estudio expondré la evolución jurisprudencial en materia de complementariedad entre la legislación de propiedad industrial y competencia desleal. Me centraré en la posición de la complementariedad relativa, procediendo a continuación al estudio de la tesis de la primacía esgrimida por el Tribunal Supremo, y su relación con la Vorrangstheorie en el derecho alemán.

En último término, quiero poner de manifiesto el posible cambio de la relación existente a partir de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, cuya transposición, para algunos autores, afecta a la relación existente entre la legislación de propiedad industrial y competencia desleal.

La legislación que me servirá de base es la nacional pertinente (Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial, Ley 3/1991 de Competencia Desleal), con algunas alusiones a la norma comunitaria (Reglamento 6/2002 de protección jurídica de los diseños y dibujos y la Directiva 2005/29 de Prácticas Comerciales Desleales).

En lo que respecta a la doctrina y la jurisprudencia, acudiré fundamentalmente a Otero Lastres y Casado Cerviño para el diseño industrial, dependiendo de si se refiere a la ley nacional o al reglamento comunitario y a Massaguer en referencia a la competencia desleal. Sin embargo, para el estudio del diseño industrial, haré permanente alusión a la interpretación llevada a cabo por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los preceptos de la legislación del diseño industrial.

Para el estudio de la complementariedad existente me fundaré entre otros, en la doctrina de Massaguer, Ignacio Sancho e García Pérez, entre otros, además de hacer referencia de manera indirecta a Köhler y Fezer. En referencia a la jurisprudencia, acudiré tanto a la de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, como a la Audiencia Provincial de Barcelona y, en algún punto concreto, a la Jurisprudencia alemana en los asuntos Apple vs. Samsung y asunto MacDog MacCat.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	- 1 -
ÍNDICE	- 3 -
CONTENIDO	- 5 -
PARTE 1. PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA COMPETENCIA DESLEAL.....	- 5 -
A. PROTECCIÓN A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL....	- 5 -
1. Marco normativo del Diseño Industrial y la Competencia Desleal.....	- 5 -
2. Definición legal de diseño industrial.....	- 8 -
3. Requisitos de protección	- 10 -
3.1. Novedad	- 10 -
3.2. Singularidad	- 13 -
3.3. Prohibiciones de registro.....	- 22 -
4. El contenido y la infracción del derecho de diseño.....	- 23 -
B. PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DEL DISEÑO INDUSTRIAL.....	- 32 -
1. Legitimación activa para el ejercicio de las acciones.....	- 32 -
2. Diferencias en las acciones judiciales ejercitables	- 36 -
3. Efecto del tiempo en el ejercicio del derecho.....	- 51 -
4. La acción de nulidad	- 58 -
PARTE 2. RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL	- 59 -
A. Sistema de la complementariedad relativa	- 59 -
B. Teoría de la primacía del Tribunal Supremo.....	- 65 -
1. Introducción	- 65 -

2. El origen de la tesis en la SAP Barcelona de 4 de junio de 1998 caso Smirnoff vs. Principie Igor.....	- 66 -
3. Fundamento de la primacía	- 68 -
4. Extensión de la tesis de la primacía al Tribunal Supremo.....	- 69 -
C. Comparación con el derecho alemán a través de la Jurisprudencia comparada en el marco de la relación de complementariedad	- 70 -
1. Comparación con el Derecho alemán: la Vorrangthese	- 70 -
D. Comentario de la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales en el marco del Vorrangthese	- 74 -
E. Aplicación de este cuestionamiento a la tesis de la primacía en el marco español	- 75 -
CONCLUSIONES	- 80 -
BIBLIOGRAFÍA.....	- 84 -
APÉNDICES.....	- 87 -

CONTENIDO

PARTE 1. PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LA COMPETENCIA DESLEAL

A. PROTECCIÓN A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN DE DISEÑO INDUSTRIAL

1. Marco normativo del Diseño Industrial y la Competencia Desleal

Normativa en materia de diseño industrial

La protección jurídica del diseño industrial se puede estructurar a través de dos sistemas de normas con algunos elementos comunes pero algunos propios. Por un lado estaría la protección jurídica derivada de la Propiedad Industrial y, por otro, la derivada del Derecho contra la Competencia Desleal.

En primer lugar, el Diseño Industrial en el marco del derecho nacional está regulado por en el derecho español a través de la Ley 20/2003¹, pero debe tenerse en cuenta que el antecedente inmediato de esta ley es la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos².

No debe olvidarse el principal referente en el ámbito comunitario para la elaboración de la citada Directiva, como es el Libro Verde sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial, elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas en junio de 1991, en el cual ya se señalaba que la protección jurídica del diseño responde, de un lado, al deseo de fomentar las inversiones en la creación de diseños como factor de política industrial y, de otro, a la necesidad de proteger la creatividad de los autores en el campo del diseño industrial³.

Centrando el tema en la Ley 20/2003, a través de la cual se traspuso la Directiva 98/71, el artículo 1.1 establece el objeto de la Ley, señalando que “*esta ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la protección de la Propiedad industrial del diseño*”. No obstante, debe tenerse en cuenta que pese a lo categórico de esta afirmación, no debe olvidarse que dentro de la

¹ Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño industrial (BOE núm. 162 de 8 de julio de 2007)

² Directiva N° 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos (DOUE 28 de octubre de 1998)

³ Libro Verde sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial, elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas en junio de 1991. Pág. 15

citada ley se regulan otros aspectos que no hacen referencia al régimen jurídico de la protección de la propiedad industrial del diseño.

En segundo lugar, los mecanismos de protección previstos en la Ley 20/2003, más allá de lo que se estudiará en relación a la compatibilidad con la competencia desleal, tiene otro mecanismo de protección para el distinto supuesto de la ausencia de diseño registrado, lo que se dispensa a través del Reglamento 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios al cual se ha aludido previamente. Este reglamento, que si bien se aplica a los diseños comunitarios registrados o no, su ámbito de aplicación será de relevancia en los no registrados, otorga una protección no prevista por la Ley 20/2003. No hay conflicto de leyes entre estos dos textos normativos porque la misma Exposición de Motivos de la Ley 20/2003 reconoce que *“En la aprobación de esta Ley se ha tenido en cuenta que la normativa sobre protección del diseño industrial coexistirá con la comunitaria, establecida mediante el Reglamento (CE) 6/2002”*.

No debe olvidarse que, si bien las Directivas y Reglamentos de la Unión Europea tienen especial relevancia por su carácter vinculante y por integrarse en el Ordenamiento Jurídico Español, existen otros textos que les han servido de referencia.

En este contexto se encuentra el ADPIC (Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en lo siguiente, ADPIC)⁴, en el que en su artículo 25 se pone de manifiesto la importancia en la protección del diseño industrial señalando que *“Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales”*, sin perjuicio de profundizar en otro punto sobre estos requisitos.

A este debe añadirse el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, originario de 1883 en el cual ya se disponía el derecho de prioridad en el caso de patentes, marcas y diseños industriales, a los que en el que en su artículo 5^o quínties hace referencia de manera incipiente a la protección de los dibujos y modelos industriales señalando que *“los dibujos y modelos industriales serán protegidos en todos los países de la Unión”*.

En tercer término, en este estudio no se va a tratar de la protección que se puede otorgar al diseño industrial cuando las circunstancias permitan que se aplique el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

Sin embargo, sin ánimo de exhaustividad debe hacerse referencia a la Disposición Adicional décima de la Ley 20/2003, por cuanto establece que *“la protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda*

⁴ Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994

derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual". Esta disposición supone la habilitación legal para que tenga lugar el sistema de la "acumulación restrictiva", según el cual una determinada categoría de obras, denominadas "diseños con valor artístico", puede recibir simultáneamente la protección de la Propiedad Industrial y la de la Propiedad Intelectual⁵.

Legislación de competencia desleal

Por otro lado, la protección que dispensa el Derecho contra la Competencia Desleal es el de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal⁶, actualizada siguiendo las directrices de la Directiva 2005/29/CE sobre Prácticas Comerciales Desleales, especialmente en materia de consumidores y usuarios.

El origen de la Ley de Competencia Desleal, más allá de las Leyes de la década de 1960 como sería la Ley de Represión de las Prácticas Restrictivas de la Competencia o el estatuto de la Publicidad de 1964, lo cierto es que hasta la Ley de Marcas de 1988 no se puede empezar a gozar de una protección más sólida contra la competencia desleal. Las disposiciones de esta ley sobre competencia desleal consistían solamente en la cláusula general de prohibición de la competencia desleal, la relación de actos de competencia desleal y una remisión a lo dispuesto para las marcas en materia de acción de competencia desleal y cuestiones procesales, en los artículos 87 a 89 respectivamente.

Las normas de represión de la competencia desleal, como ulteriormente se estudiará, pueden servir también para la protección, en según qué casos, del diseño industrial. A título introductorio es ilustrativo señalar que *"en nuestra doctrina se acepta generalizadamente la unidad de un Derecho de la Competencia en un sentido amplio, en cuyo marco encuentran acomodo tanto la legislación contra la competencia desleal como la legislación en materia de propiedad intelectual e industrial"*⁷.

⁵ *La patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y dibujos Industriales. Vol. II.* Otero Lastres José M. Marcial Pons. 2003, Madrid. Pág. 24.

⁶ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. (BOE núm. 10, de 11 de enero de 1991)

⁷ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal.* José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 81

2. Definición legal de diseño industrial

En el marco nacional, el concepto de diseño industrial se encuentra recogido en el artículo 1.2.a LPJDI, en la que se expresa que el diseño industrial consiste en *“la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación”*.

El concepto completo de diseño industrial queda fijado como bien inmaterial (la apariencia), que se incorpora a un producto a una parte del mismo o que se hace sensible a través de un medio perceptible por el sentido de la vista.

Esta misma definición es la seguida por el artículo 3 del Reglamento 6/2002, por cuanto lo considera la apariencia que tiene un producto, sea en parte o en su totalidad, derivada de sus características de línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o en su ornamentación.

Tanto en el Reglamento como en la Directiva que funda la LPJDI se utiliza indistintamente los términos “diseño” y “dibujo o modelo”. Sin embargo, la versión española, siguiendo la versión francesa, ha adoptado una terminología más cercana a la tradicional en el Ordenamiento español, recuperando la expresión “dibujos y modelos”, sin perjuicio que en la Ley 20/2003 se haya utilizado finalmente el término “diseño”. Sin embargo, la calificación diferente no entraña consecuencias jurídicas ni afecta, por lo tanto, a la protección del derecho⁸.

De la definición expuesta se extrae que el término fundamental es el de “apariencia”, que, como se describe en el Libro Verde (p. 14) *“se ocupa de la protección jurídica del aspecto externo – la apariencia – de los productos. Se trata del concepto más amplio posible que puede aplicarse sin recurrir a términos jurídicos que, con frecuencia, difieren en cuanto a significado y alcance entre los diversos ordenamientos jurídicos e incluso idiomas”*.

De la definición que proveen estos textos legales deben darse a conocer dos elementos que debe precisarse:

Respecto al aspecto o parecer.

Lo primero que aclara la definición de diseño es que lo protegido es lo que se deja ver de un producto o de una parte del mismo. La Ley precisa que la apariencia protegible es la del producto o de su parte que ha de derivarse de cualquier característica propia o de su ornamentación.

⁸ *El diseño comunitario. Una aproximación legal al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa.* Casado Cerviño, Alberto. Thomson Aranzadi. 2003. Pág. 35

El término “característica” debe entenderse en el sentido de lo que determina los atributos peculiares de algo, de modo que claramente se distinga de los demás, referencia al principio de la diferenciación que remite al requisito del carácter singular del diseño del artículo 7 de la Ley.

En referencia a de dónde deben derivarse las características, la enumeración expuesta es de carácter enunciativo y no limitativo, como pone de relieve el empleo de la expresión “en particular”.

En este punto existe una diferencia como consecuencia de la utilización del término “diseño” o “dibujos y modelos”. En el caso de que la característica del producto que le otorguen menos peso o mayor flexibilidad, por ejemplo, que podrían entrar dentro de la definición de “dibujos o modelos”, pero más difícilmente en la de “diseño”⁹.

Sobre la visibilidad.

Es un rasgo definitorio de la apariencia que fue suprimido de la redacción definitiva del artículo 1.2.a de la Directiva sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos¹⁰ por su carácter redundante. Es importante que exista este rasgo en la apariencia de los productos, pero lo es más en los componentes de productos complejos. Esto implica que estos componentes, para ser susceptibles de protección, deben ser visibles una vez el producto está montado y durante la utilización normal del producto. Por utilización normal del producto debe entenderse que es la que realiza el usuario final, excluyendo las medidas de mantenimiento, reparación o conservación¹¹.

Esta misma apreciación se sigue parcialmente respecto al Reglamento 6/2002. El dibujo o modelo puede ser aplicado solo a una parte del producto en sí perceptible por la vista o el tacto o a los componentes visibles de un producto complejo. En todos los supuestos “*la apariencia parcial o total tiene que ser exterior, es decir, perceptible a la vista o al tacto durante la utilización normal del producto por el consumidor final*”¹². Ello además está previsto específicamente por el artículo 4.2.a del Reglamento, requiriendo para la protección de los productos complejos que “*el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último*”.

⁹ *El diseño comunitario. Una aproximación legal al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa.* Casado Cerviño, Alberto. Thomson Aranzadi. 2003. Pág. 36

¹⁰ Directiva 98/71/CE del Parlamento y del Consejo, de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos (DOUE de 28 de octubre de 1998).

¹¹ *La patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y dibujos Industriales. Vol. II.* Otero Lastres José M. Marcial Pons. 2003, Madrid. Págs. 34,35.

¹² *El diseño comunitario. Una aproximación legal al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa.* Casado Cerviño, Alberto. Thomson Aranzadi. 2003. Pág. 36

3. Requisitos de protección

Para la protección del diseño industrial es necesario que concurren dos requisitos, aunque estos han evolucionado ligeramente en los textos internacionales, ya que en el ADPIC, como se comentará ulteriormente, señala su artículo 25.1 que *“Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales”*.

Por el contrario, tanto en la Directiva 98/71 y en el Reglamento 6/2002 se evoluciona en el sentido de modificar el requisito de novedad y originalidad hacia requisitos de “singularidad” y “novedad”, como se prescribe en los artículos 3.2 y 4 respectivamente.

En lo que a la transposición española de la Directiva, el diseño industrial puede ser objeto de protección si cumple con los requisitos de los artículos 5 a 12 de la Ley 20/2003. Sin embargo, en muchos de estos preceptos se regula supuestos en los que no procede conceder un derecho de Diseño, lo cual no tiene nada que ver con los requisitos de protección. Los dos requisitos necesarios los encontramos en el artículo 5 al prescribir que *“podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular”*, estando regulada la novedad en el artículo 6 y la singularidad en el artículo 7.

Debe matizarse que, en el ámbito del Reglamento 6/2002, en lo que a los productos complejos se refiere, el artículo 4.2.a añade otro requisito adicional que es la visibilidad del componente una vez incorporado al producto complejo.

3.1. Novedad

3.1.1. Artículo 6 de la Ley 20/2003

“1. Se considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

2. Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.”

3.1.2. Diferencias entre la Directiva y la Ley

Pese a la semejanza y fundamento de la Ley 20/2003 en la Directiva 98/71, existe una diferencia importante. Mientras el artículo 4 de la Directiva habla de que *“no se haya puesto a disposición del público”*, el artículo 6 de la Ley exige que no se *“haya sido hecho accesible al público”*. Gramaticalmente, la posibilidad de acceder a algo es una fase previa a la de colocar ese

algo en situación de que llegue al público. Estas diferencias pueden sugerir que el legislador español no ha respetado el contenido de la Directiva.

El concepto de novedad en la ley española se apoya en dos pilares: la “no identidad” entre el diseño que se quiere proteger y los anteriores, y en el concepto de “hacer accesible al público”.

3.1.3. La condición de no identidad con otros diseños.

Para determinar si existe novedad lo primero que se debe valorar es la relación entre el diseño que se pretende proteger y los demás diseños.

En cuanto al diseño que se pretende proteger, se debe tener en cuenta la comparación con los demás del que figura en la solicitud del registro, mientras que si es un diseño no registrado habrá que tener en consideración el diseño tal y como se ha hecho público por primera vez, y si es uno de los “demás diseños” habrá que tener en cuenta todos los diseños que forman el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a objetos industriales o artesanales dadas a conocer con anterioridad al momento en que haya de juzgarse la novedad.

De la combinación del apartado primero y segundo del artículo 6 de la ley se exige que no sea un diseño “idéntico” o con “detalles irrelevantes” a los que he mencionado como objeto de comparación¹³. Este requisito se señala en el artículo 5 del Reglamento 6/2002 atribuyendo el calificativo de idénticos a los diseños con características que difieren en detalles insignificantes.

3.1.4. Haber sido hecho accesibles al público

El requisito del artículo 6 de la LPJDI se encuentra matizado por los artículos 6.1, 9 y 10 de la Ley 20/2003. La relación entre estos tres preceptos es esencial para que la protección del diseño sea posible y no se disuelva ante toda divulgación. De existir solamente el artículo 6.1 la novedad de un diseño desaparecería por el solo hecho de que el público tuviera la posibilidad de conocer un diseño idéntico o cuasi idéntico antes de la fecha de la solicitud o la prioridad.

Por ello los artículos 9 y 10 matizan este efecto. El artículo 9, titulado “accesibilidad al público” define el concepto y considera que ha tenido lugar la accesibilidad cuando se publique, se exponga, se comercialice o se divulgue de cualquier otro modo.

No basta con que haya tenido lugar esta accesibilidad, sino que conforme al artículo 10, para que el diseño se considere divulgado es necesario que estos actos hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión Europea.

¹³ *La patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y dibujos Industriales. Vol. II.* Otero Lastres José M. Marcial Pons. 2003, Madrid. Pág. 72.

Sentencia Grosshandel. La inclusión de los comerciantes como miembros pertenecientes a los “círculos especializados” en los diseños no registrados protegidos por el Reglamento 6/2002

A raíz de la cuestión prejudicial planteada en el asunto C-479/12, H. Gautzsch Grosshandel & Co. KG vs Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH, resuelto por la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de febrero de 2014, se vino a suscitar por el Bundesgerichtshof lo siguiente. La cuestión planteada consistía en la determinación de si el artículo 11.2 del Reglamento 6/2002 debe interpretarse en el sentido de que en el tráfico normal un dibujo o modelo, la difusión de representaciones del dibujo o modelo entre los comerciantes, da lugar a que pudo ser razonablemente conocido en los círculos especializados del sector de que se trate que operen en la Unión.

A esta cuestión responde positivamente el tribunal, considerando que la interpretación en este sentido del concepto “círculos especializados” no surge del Reglamento 6/2002. El precepto objeto de interpretación “*no contiene restricciones sobre la naturaleza de la actividad de las personas a las que puede considerarse comprendidas en los círculos especializados del sector interesado*” y añade que “*se deduce que los comerciantes que no hayan participado en la concepción del producto referido no pueden ser excluidos en principio del círculo de las personas a las que se puede considerar integrantes de esos círculos especializados*”¹⁴.

Divulgación sin conocimiento de los “círculos especializados”. La misma sentencia plantea la cuestión sobre si el artículo 7.1 del Reglamento 6/2002 se puede interpretar contemplando la posibilidad de que tenga lugar la divulgación a terceros sin condiciones expresas o tácitas de confidencialidad, sin que por ello se considere que ha podido ser conocido razonablemente en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector interesado que operen en la Unión, cuando concurra la circunstancia de que sólo se dio a conocer a un único empresario de ese sector o sólo se presentó en las salas de exposición de una empresa situada fuera del “ámbito de observación habitual del mercado”¹⁵.

El Tribunal resuelve señalando que si bien es una cuestión de hecho que corresponde determinar al Tribunal en cuestión, no puede considerarse que un dibujo o modelo se haya divulgado si los hechos constitutivos de la divulgación no podían ser razonablemente conocidas en el tráfico comercial normal por los círculos especializados del sector. Añade que lo mismo sucede sobre si la divulgación de un dibujo o modelo a una sola empresa del sector interesado en territorio de la Unión es suficiente para considerar que en el tráfico comercial normal los círculos especializados podían tener razonablemente conocimiento de él, concluyendo que no cabe excluir que en circunstancias específicas esa divulgación sea suficiente.

¹⁴ Sentencia Tribunal Justicia Unión Europea, 13 de febrero de 2014, C-479/12, Punto 25

¹⁵ Íbidem, Punto 32

Las divulgaciones inocuas del artículo 10 LPJDI. Para hacer posible el registro del diseño con posterioridad a haberlo divulgado se establece la “ficción legal”¹⁶ de que el diseño es nuevo en dos casos. En primer lugar cuando ha sido divulgado por el autor, o los sujetos del apartado 1.a, en los doce meses anteriores a la fecha de la solicitud del registro o, en su caso, de la prioridad y, en segundo lugar, cuando la divulgación del diseño, sea consecuencia de un abuso frente al autor o su causahabiente”.

3.1.5. Diferente criterio de novedad en el Reglamento 6/2002 respecto a los diseños registrados respecto de los no registrados

En el artículo 4 Reglamento se exige como novedad que no se haya hecho público ningún otro dibujo o modelo idéntico antes de una determinada fecha, pero esta depende de que se trate del tipo de diseño comunitario de que se trate, conforme al artículo 5 del mismo texto: Para los diseños no registrados, no debe haberse hecho público antes del día en que se hayan hecho públicos por primera vez. Para los registrados, antes del día de presentación de su solicitud de registro, o de la fecha de prioridad cuando ésta se ha reivindicado.

3.1.6. Crítica a la necesidad de novedad

En último término es conveniente exponer la crítica de Otero Lastres a la prescripción del requisito de novedad. La Directiva y la Ley han optado por un concepto de novedad que se inspira en que lo nuevo es lo no divulgado. Según Otero Lastres, este criterio, útil en materia de patentes, es totalmente inadecuado para el diseño industrial. En las patentes se otorga el derecho de exclusiva para fomentar que el inventor de a conocer su regla técnica, en cuyo caso tiene lugar el progreso técnico industrial. Pero en el diseño industrial no ocurre así porque el diseñador no puede optar entre explotar el diseño en secreto o solicitar la protección por tratarse de una apariencia exterior. Ello conlleva que carezca de relieve el hecho que el diseñador haya revelado o no su creación antes de solicitar la protección. Lo más acertado, a su criterio, habría sido exigir un solo requisito que tuviera el contenido del carácter singular, y llamarlo novedad.

3.2. Singularidad

3.2.1. Artículo 7 LPJDI

El artículo 7 de la Ley 20/2003 define la singularidad del siguiente modo:

“Se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario

¹⁶ *La patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y dibujos Industriales. Vol. II.* Otero Lastres José M. Marcial Pons. 2003, Madrid. Pág. 76.

por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad”.

3.2.2. Jurisprudencia utilizada y método de comentario

Para estudiar el requisito de la singularidad considero conveniente hacer constantes alusiones a la doctrina emanada del Tribunal Supremo, en múltiples sentencias y especialmente en la Sentencia de 30 de abril de 2014, en el asunto Chupa-Chup. En el citado caso, Perfetti Van Melle S.A plantea demanda contra Fiesta SA, por una posible infracción del modelo industrial comunitario de la actora. Sin embargo, la demandada contestó a la demanda alegando carecer el diseño de novedad y singularidad, y formuló reconvencción solicitando la nulidad de unas perspectivas concretas del diseño registrado. El diseño registrado, a efectos ilustrativos, consistía en la forma de caramelo de palo, que fue utilizada por parte de la titular del diseño registrado como un contenedor gigante para contener caramelos de palo en su interior, hecho que realizado también por la demandada. De modo que el objeto del litigio reside en si la utilización de la forma de caramelo de palo gigante como contenedor de caramelos vulnera o no el derecho de exclusiva y si este diseño presenta los rasgos de singularidad y novedad.

Pese a que esta sentencia se fundamenta en la regulación del Reglamento 6/2002, de Dibujos y Modelos Comunitarios, por lo que, por ejemplo, el requisito de singularidad se contempla en el artículo 6, lo cierto es que el estudio de esta sentencia permite no sólo ver la práctica identidad entre el contenido del Reglamento y el de la Ley 20/2003 de PJDI, sino para estudiar los requisitos de singularidad y novedad para que exista la protección del diseño.

A esta sentencia se añaden otras de importante relevancia, como la STJUE de 19 de junio de 2014, la STJUE de 20 de octubre de 2011, STJUE de 13 de febrero de 2014, STS de 13 de junio de 2006, STS de 1 de abril de 2004, STS de 17 de mayo de 2004, STS de 25 de junio de 2014 y STS de 26 de junio de 2014, expuestas tanto en este punto alrededor de los requisitos del diseño objeto de protección como en lo que al ejercicio del contenido al amparo del artículo 45 LPJDI se refiere.

El comentario a la singularidad se realiza empezando por la impresión general que genera el diseño, el usuario informado y el grado de libertad. Este orden es, además, el que he constatado en muchas sentencias, entre ellas la SAP Alicante (Tribunal de la Marca Comunitaria) de 25 de abril de 2006 o la de la misma Audiencia de 7 de septiembre de 2007. En ellas se señala, además, la posibilidad que contempla Otero Lastres, relativo a que la decisión de la existencia de singularidad ha de pasar necesariamente por los enumerados presupuestos: la comparación para determinar si el modelo que se dice infractor, produce o no en el usuario informado una impresión general distinta, que el tribunal mismo puede “*asumir empáticamente la función de usuario*

informado”¹⁷, y finalmente, tener en cuenta el grado de libertad del creador que constituye el límite representativo de la singularidad de un producto en relación a otro similar.

3.2.3. La impresión general diferente

Se exige que el diseño produzca una impresión general que difiera de la impresión general que produzca cualquier otro diseño divulgado con anterioridad. Esta afirmación se articula a través de dos elementos:

Enfoque sintético

En primer lugar, se toma como referencia el dato de la “impresión general”, consistente en el efecto o la sensación que produce en el ánimo el diseño de que se trate. En este sentido resulta fundamental el esclarecimiento que hace el Libro Verde, por el que se afirma que *“El juez debe seguir un enfoque sintético, exponiéndose a la acción del diseño en su conjunto y comparando esta impresión con la que produce el diseño similar. El enfoque contrario, consistente en analizar todos los detalles de las características específicas de los dos diseños y compararlos individualmente, puede producir un impresionante catálogo de diferencias, pero no permite determinar con seguridad que los dos diseños son percibidos como distintos, particularmente por el consumidor común en el mercado”*¹⁸.

En la misma línea se posiciona la doctrina del Tribunal Supremo, como en la Sentencia de 26 de junio de 2014, sobre el asunto Tous, cuando señala que *“para conocer si esa impresión general que cada diseño produce en un usuario informado es o no diferente al que genera el registrado, la comparación entre ellos habrá de ser efectuada conforme a criterios más sintéticos que analíticos, más de recomposición de las partes en el todo, que de descomposición del todo en partes, cual corresponde a la necesidad de captar la visión global que todo el conjunto produce en dicho personaje”*¹⁹.

Sin embargo, ese estudio con carácter sintético encuentra ciertos límites, como se ve en las SSTS de 30 de abril y 25 de junio de 2014. Esta necesidad de llevar a cabo el enfoque desde un punto de vista sintético no implica que deban valorarse todos los elementos del mismo modo. Ello será objeto de comentario en el punto sobre el usuario informado, pero influye tanto en la impresión general, como en el grado de libertad del autor.

Haciendo referencia al enfoque de la singularidad las STS de 30 de abril o la de 25 de junio de 2014 afirman que los elementos del modelo o dibujo industrial protegido que presenten menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que otros diseños industriales

¹⁷ Sentencia Audiencia Provincial de Alicante de 25 de abril de 2006, FJ 1

¹⁸ Libro Verde sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial, elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas en junio de 1991.

¹⁹ Sentencia Tribunal Supremo de 26 de junio de 2014, FJ 4

que reproducen tales elementos pueden causar en un usuario informado la misma impresión general.

En particular, en la medida en que los dos diseños, el registrado y el del producto supuestamente infractor, presenten similitudes en elementos que se encuentran en el dominio público o responden a las tendencias de la moda existentes cuando se solicitó el registro, estos elementos tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado. En tal caso, si el diseño del nuevo producto presenta algunos elementos diferenciadores, será más probable que cause en el usuario informado una impresión general diferente.

Diferir (claramente)

En segundo lugar, el efecto o sensación que ha de producir en el ánimo la visión global del diseño es que tal diseño “difiera” de la impresión general que produzca cualquier otro diseño anterior. No existe definición legal alguna sobre el concepto de “diferir”. Lo que sí que puede afirmarse es que dicha diferenciación debe existir “claramente”, pero no necesariamente “notablemente”. Mientras que el primer adverbio consta en el Considerando 13 de la Directiva, el último se suprimió de la redacción final de dicho texto.

3.2.4. El usuario informado como sujeto de referencia

Definición del concepto de usuario informado

No existe una definición legal del usuario informado, pero a sensu contrario no puede equipararse a los sujetos que integran los “círculos especializados” a los que se refiere el artículo 9.1 de la Ley. Podría ser definido como *“un usuario con un cierto nivel de conocimiento en lo que concierne a los diseños puestos a disposición del público en un determinado sector..., habrá que configurar un prototipo abstracto de usuario, representado por un destinatario final conocedor y entendido respecto de los productos con diseño del sector de que se trate”*²⁰, visto a nivel nacional.

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión europea de 20 de octubre de 2011²¹ es una de las más relevantes por la multiplicidad de aspectos que aclara respecto al régimen del Diseño Industrial. El objeto del litigio surge por la solicitud y concesión a PepsiCo de un dibujo o modelo comunitario (para efectos ilustrativos, de un diseño de un “tazo”) al amparo del Reglamento 6/2002, solicitando con posterioridad Grupo Promer una solicitud de declaración de

²⁰ *La patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y dibujos Industriales. Vol. II.* Otero Lastres José M. Marcial Pons. 2003, Madrid. Pág. 85.

²¹ Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-281/10P, de 20 de octubre de 2011

nulidad en virtud del artículo 52 del mismo texto legal alegando la ausencia de singularidad y novedad del dibujo o modelo impugnado. La Sentencia del TJUE viene a resolver el recurso interpuesto contra la Sentencia del Tribunal General de la Unión, apoyándose en distintos fundamentos.

En el punto 53, resolviendo el segundo punto de la alegación por parte de PepsiCo, desarrolla el concepto de usuario informado señalando que debe entenderse como un concepto intermedio entre dos tipos distintos:

- En primer lugar, el consumidor medio, aplicable en materia de marcas, y al que no se le exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza comparación directa entre las marcas en pugna.
- En segundo término, el experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De la conjunción de estos dos elementos el usuario informado es el que no presenta un grado medio de atención, sino un especial cuidado, por diversas causas como puede ser su experiencia personal o el amplio conocimiento en el sector de que se trate.

Grado de atención del usuario informado

Para este punto resulta concluyente lo que señala la misma STJUE en el asunto PepsiCo, punto 59, señalando que el adjetivo “informado” sugiere que, *“sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trata, dispone de un determinado grado de conocimiento sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos de que se trata, presta un grado de atención relativamente elevado al utilizarlo”*.

Resulta ilustrativo para ver la variabilidad del concepto de usuario informado hacer referencia a la Sentencia del Tribunal General por la que, en su punto 62, señaló que en el supuesto enjuiciado el usuario informado pertinente podría ser un niño de unos 5 a 10 años o un director de técnicas de comercialización de una sociedad fabricante de productos cuya promoción se lleve a cabo mediante la oferta de “tazos”.

Asunción del rol por el juzgador

El juzgador puede comprobar personalmente el “carácter singular” del diseño, ocupando él mismo el lugar del usuario informado cuando se trate de diseños de productos de gran consumo que van dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios.

Sin embargo, en los supuestos que se trate de productos sofisticados de sectores muy especiales el juez no es el que debe decidir personalmente, sino que ha de atender a la que resulte ser la opinión de ese usuario final informado del sector.

Comparación directa y eventualmente indirecta

Como se afirma tanto en la STJUE de 19 de junio de 2014²² del asunto Karen Miller, el Tribunal de Justicia ha declarado que no puede excluirse que una comparación directa sea imposible o infrecuente en el sector considerado, ya sea por circunstancias específicas o características de los objetos que representan la marca anterior y el dibujo o modelo controvertido. No puede considerarse que el legislador de la Unión haya tenido intención de limitar la evaluación de los eventuales modelos o dibujos a una comparación directa.

Sin perjuicio de lo anterior, procede indicar al respecto que, aunque el Tribunal de Justicia ha admitido la posibilidad de una comparación indirecta de los dibujos y modelos controvertidos, se limitó después a declarar que el Tribunal General de la Unión Europea podía, sin cometer error de Derecho, basar su razonamiento en el recuerdo imperfecto de la impresión general producida por esos dibujos o modelos²³.

Sujeción a control de los productos y no de los dibujos de que se trata

En este punto PepsiCo alega, fundándose en la Sentencia del Tribunal General, que éste llevó a cabo la labor de comparación en base a los productos y no a los dibujos, por cuanto esta señalaba que al grado de convexidad se veía “*confirmada por los productos realmente comercializados*”²⁴.

El Tribunal desestima dicha alegación señalando que en materia de dibujos y modelos, la persona que procede a la comparación es un usuario informado que se distingue del mero consumidor medio y “*no es erróneo tener en cuenta, en la evaluación de la impresión general de los dibujos o modelos en cuestión, los productos efectivamente comercializados que corresponden a esos dibujos o modelos*”²⁵.

Y añade que la utilización del verbo “confirmar” da lugar a que se pueda concluir que el Tribunal basó sus apreciaciones sobre los modelos y dibujos en conflicto tal y como se describen en las respectivas solicitudes de registro, por lo que la comparación entre los productos reales fue solamente a título ilustrativo para confirmar las conclusiones ya alcanzadas.

Valoración de la naturaleza del producto.

La STS de 30 de abril de 2014, asunto Chupa Chup, habiendo definido el concepto de usuario informado, afirma que éste está vinculado al sector industrial de que se trate. Así, a los efectos de valorar la singularidad, “*diseños formalmente parecidos causarán una impresión*

²² Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-345/13, de 19 de junio de 2014, punto 28

²³ Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-281/10P, de 20 de octubre de 2011, punto 55 a 57

²⁴ *Ibidem*, punto 72

²⁵ *Ibidem*, punto 73

general distinta si se aplican a productos de sectores industriales diferentes por cuanto que los usuarios informados, a efectos de uno y otro producto, serán diferentes. Al contrario, los diseños que se aplican a productos de un mismo sector industrial, aunque presenten algunas diferencias, pueden producir una misma impresión general pues los usuarios informados de referencia son los mismos²⁶”.

Por su parte, la Sentencia del asunto PepsiCo referenciada, afirma sobre materia de dibujos y diseño industrial que la persona que procede a la comparación es un usuario informado que se distingue del mero consumidor y que por lo tanto no es erróneo tener en cuenta, para la evaluación de la impresión general de los dibujos o modelos en cuestión, los productos efectivamente comercializados que corresponden a esos modelos.

Por lo tanto, de ello se puede decir que el objeto del asunto Chupa Chup recae sobre un bien aplicado al mismo sector de la industria, pues, como se ha comentado, la anterioridad es un caramelo de palo y el modelo registrado es un contenedor para caramelos de palo. La importancia de la pertenencia al mismo sector industrial es determinante en este caso. El Tribunal considera que si bien es cierto que se trata de productos distintos, *“no es menos cierto que corresponden al mismo sector industrial, hasta el punto de que uno está destinado a ser contenedor o envase del otro, en una presentación que se oferta al destinatario final, por lo que el usuario informado a tomar en consideración es el mismo”²⁷.*

Esta relación del usuario informado con el sector industrial hace que el referente para enjuiciar la singularidad del modelo industrial lo es en relación al mismo sector de los caramelos y los contenedores. A ello se añade que no es un diseño aplicado a parte de un producto que, al estar incorporado a un producto completamente diferente que provoque en el usuario una impresión general diferente entre la anterioridad y el modelo registrado. Se trata en ambos casos de la forma completa del producto.

De todo lo expuesto se desprende un aspecto que podría ser incluido tanto en este punto relativo al usuario informado como al previo relativo a la impresión general. Las perspectivas del modelo registrado *“carecen de singularidad puesto que corresponden a rasgos perfectamente apreciables en el uso propio de los productos a los que se aplica el modelo registrado, y provocan en el usuario informado de ese sector industrial la misma impresión general que la apariencia del producto que constituye la anterioridad, dada la identidad de ambos diseños”²⁸.*

No obstante, la STS de 25 de junio de 2014, asunto Hansgrohe, recuerda la doctrina que surge a partir del caso Chupa Chup para considerar que *“lo expuesto no supone que esta sala*

²⁶ Sentencia Tribunal Supremo 30 de abril de 2014, FJ 10, punto 5.

²⁷ Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-281/10P, de 20 de octubre de 2011, punto 6

²⁸ Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-281/10P, de 20 de octubre de 2011, punto 8

justifique la realización de una comparación con un enfoque analítico frente a una realizada con enfoque sintético referido a la impresión general. Significa que los elementos más relevantes del diseño son determinantes de cuál sea la impresión general del usuario informado, y por tanto han de ser tomados en consideración al realizar el juicio comparativo, y han de tener su reflejo en la motivación de la sentencia”.

3.2.5. El grado de libertad del autor del diseño

Exposición de motivos de la LPJDI

No se exige a todos los diseños el mismo grado de creatividad y, en consecuencia, un mismo nivel de diferenciación. La Exposición de Motivos de la Ley 20/2003 lo prevé al afirmar que *“Hay que tener en cuenta que la industria del diseño incluye sectores muy diversos y que no pocas veces la creatividad de los diseñadores se mueve en el seno de tendencias o márgenes de sensibilidad compartida, común a los gustos o modos de la época”.*

La normalización de las características por su función técnica

En el asunto Chupa Chup, el FJ 12 va dedicado a la importancia del grado de libertad del autor a la hora de elaborar el diseño. Si bien la regulación utilizada es la del artículo 10 del Reglamento 6/2002, las conclusiones son extrapolables al ámbito de la Ley 20/2003. Se examina la materia en la citada sentencia por cuanto el actor alega que el grado de libertad del autor a la hora de elaborar el diseño es fundamental para evaluar la impresión general que produce en el usuario informado, y que ese grado de libertad viene determinado por diferentes factores como imperativos impuestos por la función técnica de producto, prescripciones legales aplicables o tendencias. Ello comporta que esos imperativos llevan a la normalización de ciertas características del diseño que pasan a ser comunes para el usuario informado y tienen menos peso visual en una impresión general. Por lo que mientras menor libertad de creación, más podrán bastar las diferencias de escasa magnitud, y viceversa.

Por lo tanto, de ello se concluye que cuanto menor es la libertad de creación en mayor medida hay que valorar las diferencias, porque son difíciles de lograr. En cambio, hay sectores en los que el margen de actuación del diseñador es muy amplio. En dicho caso, como el grado de libertad del autor aumenta, se exige una mayor diferenciación.

En el mismo sentido se inclina el Libro Verde, al prever que *“Cuanto más reducido es el margen de libertad de que goza el autor a la hora de elaborar su diseño por razones técnicas o comerciales, en mayor medida deben considerarse las diferencias o variaciones pequeñas como realizaciones independientes. Es lógico que el juez presuma que en tal situación el “público*

correspondiente” tenderá a fijarse más en los detalles que distinguen a dos productos de diseños similares”²⁹.

Sin embargo, el grado de libertad del autor debe ponerse en relación con la valoración de la singularidad del diseño protegido. Así lo señala la STS del asunto Chupa Chup cuando la parte actora alega el limitado grado de libertad para su creación y añade que el diseño protegido contiene una serie de elementos distintos con el producto de la demandada (la disposición de los caramelos, el orden...). El principio que establece es que a mayor singularidad, mayor ámbito de protección ha de otorgarse. Pero los rasgos del dibujo industrial de menor singularidad tienen escasa relevancia a la hora de considerar que otros diseños industrial que reproducen tales rasgos pueden producir en el usuario informado la misma impresión. Por lo tanto, en el caso concurrente se ha considerado que la utilización en forma de caramelo de palo carece de singularidad por cuanto reproduce la forma de un producto anterior correspondiente al mismo sector industrial y por ello no produce en el usuario informado una impresión general diferente a la de ese caramelo, cuyo diseño se encontraba ya en el dominio público.

En la STS de 25 de junio de 2014, asunto Hansgrohe, el Tribunal Supremo recuerda la que Tribunal General de la Unión Europea ha considerado que *“el grado de libertad del autor de un dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del producto, o incluso de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características, que entonces pasan a ser comunes a diversos dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate”*, aludiendo a la STGUE de 21 de noviembre de 2013, T- 337/12.

Efectos de las tendencias de moda sobre el grado de libertad del autor

La misma STS de 25 de junio de 2014 resulta de interés por cuanto entra a valorar el efecto de las tendencias de moda sobre el grado de libertad del autor. En este punto debe tenerse en cuenta que la libertad del autor no se encuentra limitada por las tendencias de la moda, entendidas en un sentido amplio, sino que operan en la determinación de la singularidad del diseño registrado y, consecuentemente, en el ámbito de protección que otorgan a su titular y el grado de diferenciación que ha de existir en el diseño del competidor para que cause una impresión general distinta.

Si tales tendencias eran preexistentes a la solicitud de registro del diseño, ello supondrá una merma en su singularidad. Cuando las similitudes que el producto considerado infractor presenta respecto del diseño registrado recaen en elementos que responden a las tendencias de la

²⁹ Libro Verde sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial, elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas en junio de 1991.

moda existentes cuando se solicitó el registro, estos elementos tendrán una importancia menor en la impresión general que produzcan en el usuario informado, y habrá que considerar que uno y otro diseño causan en el usuario informado una impresión general distinta, y por tanto no existirá infracción.

Mientras que, si esas tendencias de la moda son posteriores al registro del diseño industrial, de modo que puede colegirse que tal diseño presenta un considerable grado de singularidad porque consiguió anticiparse a las tendencias de la moda, o incluso ser determinante en la evolución de tales tendencias, esa mayor singularidad no puede resultar diluida permitiendo a los competidores comercializar productos con un diseño similar, que no causen en el usuario informado una impresión general diferente, con la excusa de que la libertad del autor del diseño posterior se encuentra limitada por las exigencias de la moda.

Como conclusión de todo ello, las similitudes entre el registro de la demandante y el producto de la demandada que vengan referidas a una forma que se encuentra en el dominio público carecen de relevancia para evaluar la impresión general que el producto causa en el usuario informado y, por lo tanto, para valorar si existe infracción del modelo registrado.

3.3. Prohibiciones de registro

La Ley 20/2003 dedica el artículo 13 a determinar las causas de denegación del registro, que actúan en un momento posterior como causas de nulidad.

El primer supuesto que contempla el artículo 13 apartado a) es la prohibición de registro del diseño que no se ajuste a lo definido como tal en la Ley. El diseño será denegado cuando no reúna las notas conceptuales que se han expuesto, es decir, no se solicite la protección de la “apariencia” o no concurra el requisito de la visibilidad.

El segundo caso, previsto en el artículo 13 apartado b), es que el diseño no cumpla alguno de los requisitos de protección establecidos en los artículos 5 a 12 de la Ley. Principalmente se da este caso ante la ausencia de novedad o singularidad (artículos 6 y 7). A ello debe añadirse el caso de que el diseño de un producto complejo no sea visible durante su utilización normal (artículo 8) o que recaiga sobre características de apariencia del producto dictadas exclusivamente por su función técnica (artículo 9). También se excluye el registro de los diseños de las interconexiones de productos (artículo 11.1), porque se quiere defender la interoperabilidad de productos de marcas distintas impidiendo que a través del diseño se monopolice la forma de conexión de productos de diferentes empresarios. Finalmente tiene lugar una cláusula de exclusión de los dibujos o modelos contrarios al orden público o a las buenas costumbres.

El tercer motivo de denegación, previsto en el artículo 13 apartado c) de la Ley, es que el solicitante no tenga derecho a obtener el diseño conforme a los artículos 14 y 15 de la Ley y así se haya declarado mediante resolución judicial firme. Es decir, que el solicitante no esté entre los sujetos del artículo 14, que incluyen el autor y su causahabiente, la realización por varias personas conjuntamente, la realización por varias personas de forma independiente y la creación del diseño en el marco de una relación laboral. Y a esta ausencia de legitimación se le una que haya sido declarada por resolución judicial firme.

El cuarto motivo, del artículo 13 apartado d), es que el diseño solicitado sea incompatible con un diseño protegido en España en virtud de una solicitud o de un registro que tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior, pero que haya sido hecho accesible al público después de la fecha de presentación o de prioridad del diseño posterior. Este supuesto está pensado para el caso de modelos comunitarios que, por lo tanto, están protegidos en España.

El quinto motivo, del artículo 13 apartado e), es que el diseño suponga un uso indebido de algunos de los elementos que figuran en el artículo 6 ter del Convenio de París, o de distintivos, emblemas y blasones distintos de éstos que sean de interés público, como el escudo, la bandera y otros emblemas de España, las Comunidades Autónomas, sus municipios, provincia, a menos que medie la debida autorización.

El sexto motivo es que el diseño incorpore una marca u otro signo distintivo anteriormente protegido en España cuyo titular tenga derecho, por esa protección, a prohibir el uso del signo en el diseño registrado. La prohibición se deba a que si el diseño incluye un signo distintivo ajeno, protegido por la Ley de Marcas, se está ante una infracción del derecho de exclusiva.

El último motivo previsto es que el diseño suponga un uso no autorizado de una obra protegida en España por un Derecho de Propiedad Intelectual. Esta norma se inclina por la protección del autor de una obra en detrimento del solicitante de su registro en caso de conflicto.

4. El contenido y la infracción del derecho de diseño

El considerando 16 del Reglamento (CE) 6/2002 señala que hay sectores industriales en los que se crea un gran número de diseños que con frecuencia tienen una vida comercial muy breve, lo que conlleva que hay que otorgarles una protección sin necesidad de que cumplan lentos trámites de registro y para los cuales la duración de la protección tiene una importancia menor. En consonancia con ello la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003 reconoce que *“el diseño no registrado goza de una protección comunitaria específica, establecida en el reglamento comunitario antes citado, frente a los actos de explotación no autorizada de las copias del diseño, que dura tres años desde la fecha en la que por primera vez haya sido hecho accesible al público”*.

De este modo podemos concluir que en el presente mercado coexisten diseños registrados en la OEPM y diseños no registrados, pero con la protección de la normativa comunitaria.

4.1. El contenido y la infracción del derecho de diseño registrado

4.1.1. La duración de la protección

El artículo 43 de la Ley 20/2003 dispone que el registro del diseño se otorga por cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro y puede renovarse sucesivamente hasta un máximo de veinticinco años computados desde dicha fecha. La duración flexible de esta protección se adapta perfectamente a las variaciones del mercado y, por otra parte, a la eventual necesidad de prolongar la protección.

En cuanto al momento en el que nace la protección, el artículo 46 apartado 1 dispone que es desde la fecha de la publicación de la concesión, consistiendo en la publicación en el BOPI de la mención de que el diseño ha sido concedido.

4.1.2. Contenido e infracción del derecho

El artículo 45 de la Ley prescribe que *“el registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento”*. En este precepto se hace constar el elemento positivo y negativo del contenido del derecho, consistentes en la facultad de utilizar y prohibir la utilización por otros respectivamente.

El inciso segundo del mismo artículo concreta el contenido del término “utilización”, previendo que comprende *“la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore un diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados”*. Sin embargo, tiene que tenerse en cuenta que esta enumeración se debe poner en relación con la expresión *“en particular”* que precede a la misma en el texto de la Directiva, del que se ha prescindido en la Ley, por lo que debe entenderse que es una lista ejemplificativa y no taxativa.

El límite que se establece al contenido negativo del derecho es el mismo límite en el que se sitúa la infracción del derecho subjetivo que confiere el diseño. Ello significa que hasta donde llega el derecho del titular del diseño es el ámbito en el que la utilización del diseño sin autorización por parte de un tercero supone infracción del derecho conferido.

En consecuencia, los requisitos para que exista infracción del derecho del titular del diseño es la utilización sin el consentimiento del titular, entendiendo como utilización lo expuesto

en el inciso segundo del mismo artículo. Sin embargo, el ámbito del ius prohibendi es ampliado por el artículo 47 de la Ley, que determina el alcance de la protección del diseño registrado.

4.1.3. Alcance de la protección

Artículo 47 LPJDI

El alcance de la protección que se determina en el artículo 47 de la Ley está estrechamente vinculado con los requisitos de los artículos 6 y 7 referentes a la novedad y singularidad respectivamente. Concretamente, este precepto dispone que:

“1. La protección conferida por el diseño registrado se extenderá a cualquier diseño que no produzca en el usuario informado una impresión general diferente.

2. Para determinar el alcance de la protección se tendrá en cuenta el margen de libertad del autor al realizar el diseño”.

Este precepto establece que el ámbito del ius prohibendi del titular del diseño se extiende no solo a los diseños idénticos, sino también a aquellos que carezcan del requisito de carácter singular respecto a aquel. Es conveniente tener en cuenta que se utiliza para la determinación de la existencia de infracción criterios idénticos a los que se utilizan para ver la existencia de derecho a la protección del diseño, como son la “impresión general diferente” en el “usuario informado” y el “margen de libertad del autor”.

Consideraciones del Libro Verde

En el Libro Verde (pp. 75-76) se expresan dos ideas útiles para el juzgador a la hora de determinar el alcance del Derecho de Diseño.

El primer aspecto es que en el momento de valorar el grado de similitud que presentan los diseños enfrentados se debe dar mayor observancia a las características comunes que a las diferencias. Con ello se consigue que lo que se tenga en cuenta sea el criterio de la “impresión general”, es decir, que tenga lugar un análisis sintético y no analítico.

La segunda regla que complementa la primera es la que establece el artículo 47.2 LPJDI, consistente en que para determinar el alcance de la protección tiene que tenerse en cuenta el grado o margen de libertad del autor al realizar el diseño. Es conveniente recordar en este punto las consideraciones hechas alrededor del Libro Verde³⁰ en páginas anteriores.

³⁰ Libro Verde sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial, elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas en junio de 1991.

El tercer elemento alrededor del que se configura la protección es la figura del “usuario informado”. Como se ha explicado, esta figura es un concepto abstracto que se tiene que determinar en cada caso y es un rol que, según el caso, el propio juzgador puede asumir.

En conclusión, *“Si efectuado el análisis de conjunto y valorado el grado de libertad del autor el diseño posterior produce para un usuario informado una impresión diferente a la del primer diseño, no hay infracción. Pero si el usuario informado tiene la impresión de que no está ante diseños diferentes, sino similares, entonces habrá infracción del diseño”*³¹.

Relación con los requisitos de novedad y singularidad

De las consideraciones de este punto se desprende que los mismos criterios que resultan de aplicación para determinar la existencia de suficiencia para que tenga lugar la protección del Diseño Industrial, es decir, la novedad y la singularidad, son los mismos que deberán ser objeto de ponderación para valorar la existencia de infracción del diseño.

Mientras que para gozar de la protección que dispensa el Registro será necesario acreditar estos dos elementos en lo que respecta al patrimonio común, en lo que respecta a la valoración de la existencia de una infracción del derecho conferido será necesario llevar a cabo la comparación entre el diseño protegido y el diseño presuntamente infractor. Por ello, debe tenerse en cuenta que la Jurisprudencia expuesta con anterioridad en lo que respecta a diversos asuntos, especialmente en el ChupaChup, PepsiCo, Karen Miller i Grosshandel, son de aplicación en este apartado para determinar la existencia de singularidad y novedad.

Valoración de la naturaleza del producto

En el asunto Chupa Chup, Perfetti SA alega que la sentencia de la Audiencia Provincial que declaró la nulidad parcial del Diseño registrado contraviene la jurisprudencia que define la figura del modelo industrial como la apariencia de un producto, porque la sentencia considera irrelevante la naturaleza del producto sobre el que se aplica el diseño a efectos de valorar la novedad y singularidad, porque ésta afirma que la preexistencia del caramelo elimina la novedad. Así, el hecho de prescindir de la valoración de la naturaleza del producto no es aceptable por cuanto el bien jurídico protegido es el valor añadido que una forma confiere al producto, no la forma con valor absoluto.

Sin embargo, el Tribunal Supremo acude al Considerando 14 del Reglamento 6/2002, según el cual *“la determinación del carácter singular de un dibujo o modelo debe fundarse n la impresión general causada al contemplar el dibujo o modelo en un usuario informado. Ésta diferirá claramente de la que cause el acervo de dibujos y modelo existente, teniendo en cuenta*

³¹ *La patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y dibujos Industriales. Vol. II.* Otero Lastres José M. Marcial Pons. 2003, Madrid. Pág. 142.

la naturaleza del producto y en particular el sector industrial al cual pertenece y al grado de libertad con que lo creó el autor” y señala que, por consiguiente, el diseño industrial es singular cuando su impresión difiere claramente de la impresión que producen los demás diseños. Para ello es necesario tener en cuenta no sólo el grado de libertad sino también la naturaleza del producto.

Objeto de comparación

Por otro lado, sobre los elementos de comparación para determinar la existencia o no de una impresión diferente, por la confusión que podría tenerse sobre si se debe acudir al diseño registrado o al producto elaborado conforme a ese diseño cuando existan matices y diferencias entre ellos. Tiene efectos ilustrativos la SAP de Alicante de 7 de septiembre de 2007, que determina la desestimación del recurso de apelación de la actora por considerar que, si bien es cierto que el producto fabricado por la actora presenta una serie de matices iguales que los de la demandada, éstos no están protegidos por el registro. Argumenta ello señalando que “*el producto fabricado no es elemento comparativo... las variaciones del producto fabricado por el titular del modelo no pueden formar parte del derecho que el registro confiere para ampliar el alcance de la protección*” y, en consecuencia “*no puede extenderse a características que no aparecieran en la representación gráfica a la que se refiere el artículo 21.1.c de la Ley 20/2003*”³².

Impresión derivada de diseños anteriores individualmente considerados o por una combinación de características.

Esta cuestión se plantea en la STJUE de 19 de junio de 2014, asunto Karen Miller y STS de 25 de junio de 2014, asunto Hansgrohe.

El objeto del litigio del cual, consistente en una copia de unos modelos de la firma KMF por otra sociedad denominada Dunnes, da lugar a la cuestión prejudicial dirigida a dilucidar si para poder determinar que un dibujo o modelo posee carácter singular, la impresión general que produce en los usuarios informados debe diferir de la producida en tales usuarios por dibujos o modelos anteriores individualmente considerados o por una combinación de características aisladas basadas en varios dibujos o modelos anteriores.

Ello surge a raíz de lo expuesto en el artículo 6 del Reglamento, al referirse a la impresión general producida en los usuarios informados “cualquier otro dibujo o modelo”, lo cual es análogo a lo contemplado en el artículo 7 LPJDI al referirse a “cualquier diseño”. A tal cuestión, el TJUE resuelve señalando que el artículo 6 del citado Reglamento debe interpretarse en el sentido de que, para poseer singularidad, la impresión general que produce en los usuarios informados debe diferir de la producida en tales usuarios no por una combinación de características aisladas,

³² Sentencia Audiencia Provincial de Alicante de 7 de septiembre de 2007, FJ 4

basadas en dibujos o modelos anteriores, sino por dibujos o modelos anteriores individualmente considerados.

Tal respuesta surge a raíz de la consideración de la diversa jurisprudencia según la cual, cuando sea posible, los usuarios informados llevarán a cabo una comparación directa de los dibujos o modelos controvertidos, porque tal comparación se refiere efectivamente a la impresión producida no por un ensamblaje de elementos concretos o de partes de dibujos o modelos anteriores, sino por éstos de manera individualizada y determinada.

Ello debe ponerse en relación con la admisibilidad de la comparación indirecta en los dibujos y modelos, aunque reiterada jurisprudencia del Tribunal General de la Unión ha considerado que solo es admisible realizarlo fundando su razonamiento en el recuerdo imperfecto de la impresión general producida por esos dibujos o modelos. No obstante, ello no implica que debe llevarse a cabo la valoración no con un recuerdo de elementos concretos basados en varios dibujos o modelos anteriores, sino con el recuerdo de dibujos o modelos determinados.

Y finalmente debe tenerse en cuenta que, si bien se utiliza el término “acervo de dibujos y modelos existente”, lo cierto es que se lleva a cabo solamente en el considerando, no en el articulado del mismo.

En la STS de 25 de junio de 2014, asunto Hansgrohe también se llega a esa conclusión, en la que el Tribunal precisa que el juicio comparativo que ha de realizarse es sintético viene determinado por la impresión general que el diseño causa en un usuario informado. Sin embargo, señala que los "ojos que miran" el producto, a efectos de valorar si el diseño goza de singularidad por producir una impresión general diferente a la del diseño registrado, son los del "usuario informado", el cual tiene un especial cuidado y observa con mayor atención el producto que incorpora el diseño. Esa figura debe oponerse a la del simple consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que no presta atención a los detalles. De la conjunción de estos dos elementos *“han de tenerse en cuenta los elementos más relevantes del diseño, que determinan en el usuario informado esa impresión general diferente... no son los que están en el dominio público ni los habituales en el sector, a los que el usuario informado presta poca atención debido a su conocimiento del sector”*³³.

Creaciones independientes

Respecto a la impresión general, también debe hacerse referencia a la Sentencia del Tribunal Supremo a la que se ha aludido sobre el asunto Tous³⁴, relevante en lo que respecta a la singularidad en los supuestos de creaciones independientes. Sin embargo, por la estructuración

³³ Sentencia Tribunal Supremo 25 de junio de 2014, FJ 13

³⁴ Sentencia Tribunal Supremo de 26 de junio de 2014

del estudio se comentará en los supuestos de actos de imitación, sin perjuicio de hacer una breve referencia a su contenido en este punto. Así, se considera que “*el término copia se utiliza, no en el sentido objetivo de coincidencia plena entre los dos modelos, sino en un sentido subjetivo, para dar a entender que el infractor no consistió en una creación independiente, sino que se realizó a partir del protegido preexistente, aunque no fuera idéntico a él por incorporar modificaciones que - de vuelta al ámbito general de protección - no alteren la impresión general*”³⁵.

Presunción de validez del dibujo o modelo registrado (y no registrado)

En el asunto Karen Miller³⁶ comentado anteriormente, se plantea la cuestión sobre si es necesario para que los tribunales de dibujos y modelos comunitarios consideren válido un dibujo o modelo, su titular está obligado a demostrar que posee carácter singular o debe indicar solamente que posee tal carácter.

Esta cuestión viene a ser resuelta por el artículo 85 del Reglamento, por cuanto señala una presunción de validez de los dibujos y modelos registrados y no registrados. Por lo tanto, como consecuencia de la aplicación de esta presunción de validez, resulta incompatible la exigencia de la prueba de la singularidad por parte del que tiene la titularidad del dibujo o modelo.

A mayor abundamiento, añade el tribunal que lo contrario sería también opuesto al objetivo de simplicidad y rapidez que se persigue a través de la protección del dibujo o modelo comunitario no registrado.

4.2. Especificidades del contenido del diseño no registrado

La primera consideración a tener en cuenta es que no existe un diseño no registrado español en el sentido de diseño regulado por la Ley 20/2003, sino sólo un diseño no registrado comunitario, regulado por el citado Reglamento (CE) 6/2002, pero que produce efectos en España. Debe tenerse en cuenta que el contenido de la regulación es idéntica en lo que respecta a los requisitos de fondo del diseño, es decir la singularidad y la novedad, con algunas particularidades señaladas. Este hecho ha permitido extrapolar la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de casos como el asunto PepsiCo, Karen Miller, entre otros, a los requisitos establecidos en la legislación española.

Plazo de protección

El diseño comunitario no registrado tiene un plazo mínimo de protección, que se extiende desde el momento en que se hace público por primera vez hasta que se solicita la concesión como

³⁵ Sentencia Tribunal Supremo de 26 de junio de 2014, FJ 3

³⁶ Sentencia Tribunal Justicia Unión Europea de 19 de junio de 2014, C-345/13

diseño registrado, lo que sería el correspondiente a la protección provisional. Sin embargo, existe un plazo máximo que es el de tres años a partir de la fecha en que dicho dibujo o modelo sea hecho público por primera vez.

Coordinación entre legislaciones

La coordinación entre la normativa española y comunitaria se establece de modo que si pasado el plazo mínimo el diseñador no decide solicitar el diseño registrado, sea comunitario o nacional, perderá el derecho a hacerlo y solamente podrá mantenerse en la posición de titular de un derecho no registrado hasta que la protección expire pasados los tres años.

Los requisitos necesarios para que se dé esta protección están contemplados en el artículo 11.1 y son los mismos para todo diseño comunitario, coincidiendo con los exigidos en la Ley 20/2003, con los matices señalados anteriormente.

4.3. Efectos

Los efectos que atribuye esta protección consisten en conferir a su titular el derecho a impedir que los terceros utilicen un diseño que resulte haber sido copiado del diseño protegido. No obstante, debe tenerse en cuenta la limitación que se pone de manifiesto en el Considerando 21 del Reglamento citado, conforme al cual *“debe conferir únicamente el derecho a impedir las copias del mismo. La protección no puede, por tanto, abarcar productos a los que se aplican dibujos o modelos que son resultado de un dibujo o modelo concebido independientemente por un segundo creador”*.

STJUE de 13 de febrero de 2014, asunto Grosshandel. Carga de la prueba

En el asunto Grosshandel, comentado previamente, se planteó además la cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 19 apartado 2 del Reglamento 6/2002, preguntando si debía interpretarse en el sentido de que pesa sobre el titular de un dibujo o modelo no registrado la carga de la prueba de que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado el dibujo o modelo protegido. Y en caso afirmativo, si invierte o atenúa la carga de la prueba cuando entre ese dibujo o modelo y el supuestamente infractor existen coincidencias sustanciales.

El TJUE considera que no existen normas expresas en el precepto objeto de interpretación, aunque teniendo en cuenta el objetivo del Reglamento, consistente en la voluntad de establecer una protección uniforme que produjera los mismos efectos en todo el territorio de la Unión, se deben concluir las siguientes consecuencias:

- En primer lugar, se ha de considerar que, cuando el titular del dibujo o modelo protegido invoca el derecho enunciado en el párrafo primero de la disposición, la carga de probar que la utilización impugnada resulta de haber sido copiado ese diseño recae sobre el titular
- En segundo lugar, cuando resulta de aplicación el segundo párrafo, incumbe a la parte contraria demostrar que la utilización impugnada es el resultado de un trabajo de creación independiente.

Pese a ello, para evitar situaciones de variabilidad en la protección del diseño como consecuencia de la ausencia de regulación en la materia, el TJUE prevé que si el tribunal de dibujos o modelos comunitarios aprecia que la imposición al titular del diseño la carga de la prueba implica la imposibilidad en la práctica o excesiva dificultad en la aportación de tal prueba, *“ese tribunal está obligado, para asegurar el respeto del principio de efectividad, a hacer uso de todos los medios procesales puestos a su disposición por el Derecho Nacional para paliar esa dificultad”*³⁷.

³⁷ Sentencia Tribunal Justicia Unión Europea de 13 de febrero de 2014, C-479/12, punto 43

B. PROTECCIÓN JURISDICCIONAL DEL DISEÑO INDUSTRIAL

1. Legitimación activa para el ejercicio de las acciones

1.1. En la Ley 20/2003

Antes de entrar en el régimen propio de cada acción, debe tenerse en cuenta la importancia práctica de delimitar los sujetos que pueden ejercitarlas para la efectividad real de la protección que se dispensa al diseño industrial.

Como se explicará posteriormente, existen tres tipos de acciones las acciones para reclamar la titularidad del diseño, las dirigidas a solicitar la protección provisional, las acciones por violación, que se pueden distinguir entre la protección del diseño registrado y del diseño no registrado.

El titular

En la Ley 20/2003 PJDI se prevé en el artículo 52 que “*el titular de los derechos reconocidos en esta ley podrá ejercitar las acciones civiles o penales que correspondan*”. Así entonces, resulta claro que la legitimación activa que se atribuye en ese precepto es al titular del diseño industrial protegido.

Y, recordando brevemente el Título III de la Ley, que lleva como rúbrica “Titularidad del diseño”, debe señalarse que en el artículo 14 se reconocía el derecho a registrar al autor o a su causahabiente. Y en los apartados siguientes el mismo precepto va desarrollando los supuestos en los que haya sido creado por una pluralidad de personas. En el caso que sea una creación de varias personas conjuntamente, el apartado 2 prevé que les pertenecerá el derecho a registrar en la proporción que determinen u en defecto de ello, de acuerdo con la comunidad de bienes. Por el contrario, el apartado 3 prevé, como se ha comentado previamente, el caso del diseño creado independientemente por distintas personas, en cuyo caso el derecho surge como consecuencia de la presentación en fecha anterior de la solicitud en España y el apartado 4 prescribe que en los procedimientos ante la OEPM se presumirá que el solicitante tiene derecho a registrar el diseño. Y finalmente, a estos supuestos contemplados en el artículo 14 se les debe añadir lo previsto para el supuesto de la creación del diseño en el marco de una relación laboral del artículo 15.

Así entonces, obviamente no debe confundirse la legitimación para registrar el diseño con la legitimación para accionar ante los supuestos de violación del diseño. Sin embargo, es una

relación de causa efecto, por cuanto la atribución de la titularidad conlleva, al amparo del artículo 52 LPJDI la legitimación para ejercitar las acciones para su protección.

Cotitularidad

Sin embargo, de los supuestos expuestos es posible que se determinen situaciones de cotitularidad en el diseño. Ello es expresamente reconocido en el artículo 58 LPJDI, que prevé el régimen de cotitularidad señalando que *“cuando la solicitud de registro o el diseño registrado pertenezcan pro indiviso a varias personas, la comunidad resultante se registrará por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este artículo y en último término por las normas de derecho común sobre la comunidad de bienes”*. En esta situación, podría surgir la duda de si el derecho a accionar corresponde a los cotitulares conjuntamente o si separadamente tienen ese derecho. El artículo 58 LPJDI se inclina por esta segunda opción previendo en su apartado 2 que *“cada uno de los cotitulares por sí solo podrá: ... c) ejercitar acciones civiles o criminales contra quienes infrinjan derechos derivados del diseño registrado, notificándolo a los demás cotitulares a fin de que éstos puedan sumarse a la acción y para que contribuyan al pago de los gastos habidos”*. En consecuencia, el régimen previsto es interesante por cuanto reconoce el derecho individual al ejercicio de la acción pero conlleva la obligación común de satisfacer los gastos derivados de él, además de la posibilidad de sumársele los demás titulares.

Licenciatario. STS de 25 de junio de 2014

Y finalmente, en el estudio actual no se ha querido entrar en el estudio de la licencia por cuanto la extensión y la relación con el tema de fondo no lo aconsejaban. Sin embargo, en este punto debe señalarse que el artículo 61 LPJDI contempla la legitimación activa del titular de la licencia. Éste podrá ejercitar las acciones que se reconocen al titular del diseño frente a terceros, aunque sólo en su propio nombre salvo disposición en contrario en el contrato de licencia, y siempre con autorización expresa del titular del diseño. Sin embargo, el último inciso del citado precepto prevé la posibilidad de que el titular de la licencia requiera fehacientemente al titular del diseño que entable la acción judicial correspondiente y en defecto de autorización, el titular de la licencia podrá entablarla en su propio nombre. Además, este artículo habilita al titular de la licencia para intervenir en el procedimiento con el objeto de reclamar la correspondiente indemnización.

En lo que respecta a la licencia, resulta característica los requisitos de la misma que se desprenden de la Sentencia de Tribunal Supremo de 25 de junio de 2014 en el asunto Hansgrohe. En ella se plantea el recurso de casación de la demandante, por considerar que habría que

reconocerse la legitimación de la codemandante Hansgrohe, S.A.U., dado que su vinculación con la titular del modelo, Hansgrohe AG supera en intensidad a la que se deriva de una relación de licencia o distribución, al ser la filial en España de la matriz alemana y carece de autonomía empresarial respecto de su matriz, por lo que la filial española sería una “titular indirecta” del modelo, sobre el que existiría una “indirecta propiedad compartida” con la matriz alemana. Este recurso se interpone porque los artículos 53 y 55 LPJDI, que regulan la acción indemnizatoria por infracción de derechos de diseño industrial, aluden únicamente al titular del diseño registrado como legitimado para el resarcimiento, tal previsión legal ha de interpretarse de forma sistemática con el artículo 61.1 LPJDI, que reconoce legitimación al titular de una licencia sin exigir que esté inscrita, y con el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad industrial, que alude a la "parte perjudicada" como legitimada para reclamar daños y perjuicios, y en este caso la filial tiene dicha condición.

Sin embargo, el Tribunal Supremo considera que la relación de matriz-filial de ambas sociedades, y el carácter de distribuidora de la filial, no convierten a esta en licenciataria del modelo, ni en una "titular indirecta" del modelo industrial registrado, ni constituyen una "indirecta propiedad compartida" sobre el mismo.

En consecuencia, solo podría aceptarse el carácter de distribuidor de Hansgrohe SAU, a su carácter de filial de Hansgrohe AG, y a la extensión de la legitimación para reclamar daños y perjuicios por la infracción de un derecho de propiedad industrial a cualquier perjudicado. No obstante, el Tribunal considera que las alegaciones no pueden estimarse porque el artículo 13 de la Directiva prevé la garantía de indemnización adecuada de los daños y perjuicios efectivos como consecuencia de la infracción, al “titular del derecho”, al que por tanto equipara la expresión “parte perjudicada” que emplea en el precepto, lo cual se articula en concordancia con los preceptos 53, 55 y 61.2 de la LPJDI, que reconocen el derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios sufridos por la infracción al “titular del diseño registrado”, y que cuando el titular del diseño ejercite la acción, el titular de la licencia también estará facultado para intervenir en el procedimiento al objeto de reclamar la correspondiente indemnización.

Acaba concluyendo, el Tribunal que *“no existe precepto alguno en la LDI que otorgue derechos derivados del derecho de exclusiva regulado en tal ley a otros posibles perjudicados por una infracción del diseño registrado ni, por tanto, les otorgue legitimación para ejercitar las acciones derivadas de los derechos reconocidos en dicha ley”*³⁸.

³⁸ Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2014, FJ 9

1.2. En la Ley de Competencia Desleal

El tratamiento de la legitimación activa en materia de competencia desleal ha resultado ampliado considerablemente por la Ley 29/2009 de modificación de la Ley de Competencia Desleal³⁹. El actual artículo 33 LCD prevé diversos supuestos:

- *“Cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, de 1 a 5”.*

De este precepto se desprende que los requisitos esenciales para la legitimación son que la persona participe en el mercado y que sus intereses resulten perjudicados. Las personas que operan en el mercado son aquellas en cuyo interés se establece la represión de la competencia desleal.

Por otro lado, los intereses económicos cuya lesión o amenaza directa abre la posibilidad de ejercitar la acción de competencia desleal a quienes participan en el mercado son los que tiene cada partícipe en relación con el aspecto del orden concurrencial afectado por el acto desleal. Estos requisitos se darán en las personas que *“resulten inmediata y personalmente alcanzadas, estos es, afectadas de modo concreto y singular por la repercusión que el acto de competencia desleal tenga o pueda tener sobre la estructura competitiva y/o el funcionamiento concurrencial del mercado, influyendo o pudiendo influir negativamente en la propia posición o actividad en el mercado”*⁴⁰.

Entra en este ámbito de aplicación el supuesto del derecho del titular protegido mediante un derecho de exclusiva como el del Diseño Industrial, por cuanto puede considerarse que, en primer lugar, participa en el mercado y, en segundo término, tiene unos intereses económicos que resultan directamente perjudicados o amenazados por los actos de vulneración del derecho de exclusiva.

- *“La acción de enriquecimiento injusto sólo podrá ser ejercitada por el titular de la posición jurídica violada”*

Este apartado debe ponerse en relación con lo previsto en el artículo 32.1.6 LCD, por cuanto prevé que la acción de enriquecimiento injusto procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido

³⁹ Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por el que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (BOE núm. 315 de 15 de diciembre)

⁴⁰ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 562.

económico. De la coordinación de estos preceptos se desprende que la legitimación activa la tiene el titular de ese derecho de exclusiva.

- *“Las acciones contempladas en el artículo 32.1. 1 a 4 podrán ejercitarse además por las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses económicos, cuando resulten afectados los intereses de sus miembros”*

Este apartado 2 del artículo 33 LCD supone una novedad relevante en lo que respecta al ejercicio de las acciones contenidas en la LCD. El interés concreto protegido en estos supuestos son los de los consumidores y usuarios. Sin embargo, a través de la protección de dicho interés se pueden ejercitar acciones en beneficio del titular de un derecho protegido. El ejercicio de una acción de cesación de la conducta desleal, como sería la copia y distribución del diseño industrial protegido puede ser ejercitado por las asociaciones que contempla el apartado 3 del precepto, pero dicha cesación configurará un beneficio para el titular de dicho diseño protegido.

Y simultáneamente, debe tenerse en cuenta la introducción operada por el apartado 4 del artículo 33 LCD, reconociendo al Ministerio Fiscal la posibilidad de *“ejercitar la acción de cesación en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios”*. De este precepto se concluye que no puede ser ejercitada dicha acción por el Ministerio Público para la protección del interés del titular del diseño. Pero sin embargo, como se acaba de comentar, puede darse la protección de los intereses de los consumidores y usuarios en beneficio del titular del derecho.

2. Diferencias en las acciones judiciales ejercitables

2.1. Acciones previstas exclusivamente en la Ley 20/2003

El artículo 52 de la Ley prevé que *“el titular de los derechos reconocidos en esta ley podrá ejercitar las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguarda.”*

Dentro de estas acciones podemos distinguir tres tipos: las acciones para reclamar la titularidad del diseño, las dirigidas a solicitar la protección provisional, las acciones por violación, que se pueden distinguir entre la protección del diseño registrado y del diseño no registrado.

2.1.1. Acción para reclamar la titularidad del diseño y acción para exigir el reconocimiento de la condición de autor

Acción para reclamar la titularidad del diseño. Como se ha explicado, los artículos 14 y 15 prevén la legitimación para solicitar el registro del diseño que se pretende proteger. En el caso de que en cualquiera de estos supuestos hubiera solicitado o registrado el diseño alguien que no tuviera derecho a obtenerlo, al amparo de los artículos 16 a 18 de la Ley el verdadero legitimado podrá ejercitar una acción civil con el objeto que le sea reconocida y transferida la titularidad registral. Esta acción tiene un plazo de prescripción de tres años.

Acción para exigir el reconocimiento de la condición de autor. El artículo 19 de la Ley prevé que *“el autor tiene derecho a ser mencionado como tal en la solicitud, en el Registro y en la publicación del diseño registrado”*.

2.1.2. Acción para solicitar la protección provisional

La posibilidad de acceder a la protección provisional está reconocida en el artículo 46 de la Ley. Solamente podrá reclamarse después de la publicación del registro del diseño. Esta acción es acumulable a las acciones de violación.

2.1.3. Acciones por violación del diseño no registrado

El artículo 19 del Reglamento (CE) 6/2002 dispone que el diseño no comunitario solo confiere a su titular el derecho de impedir la utilización del diseño que sea una copia de aquel diseño. Por lo tanto, no puede impedir la utilización por un tercero de un diseño idéntico o con variaciones de detalle que sea resultado de un acto de creación independiente.

2.1.4. Acciones por violación del diseño registrado

El artículo 53 de la Ley prevé algunas de las acciones civiles que pueden ejercitar el titular del diseño registrado, aunque no todas. Sin ánimo de exhaustividad, porque a continuación se profundizará en las diferencias entre las distintas acciones de la Ley 20/2003 y la LCD, entre estas se incluyen la acción de cesación, la acción de indemnización, la acción de remoción y la acción para pedir la publicación de la sentencia, a las cuales se puede añadir, pese a no estar prevista, la acción de enriquecimiento injusto o la del inventor asalariado.

2.2. Las acciones previstas en la Ley de Competencia Desleal

Esencialmente, las acciones que se prevén resultan similares, por cuanto en ellas se comprenden, al amparo del artículo 18 LCD: la acción declarativa de la deslealtad del acto, la acción de cesación del acto o de prohibición del mismo, la acción de remoción de los efectos

producidos por el acto, la acción de rectificación de las informaciones engañosas, la acción de resarcimiento de daños y perjuicios y la acción de enriquecimiento injusto.

Como se ha visto en relación con las acciones de la Ley 20/2003, existen varias que hacen referencia al reconocimiento de la condición de autor o para reclamar la titularidad del diseño. Sin embargo, en los siguientes puntos nos centraremos en los supuestos en los que tenga lugar las acciones de violación del diseño industrial por cuanto su ámbito de aplicación objetivo se acerca más al de las acciones de la LCD.

2.3. Diferencias en las acciones previstas

Entre el artículo 53 de la Ley 20/2003 y la LCD existen una serie de acciones que son comunes: la acción de cesación, remoción y la indemnización de daños y perjuicios o resarcimiento de los daños. Pese al carácter común de la denominación de estas, en los siguientes apartados se desglosarán las diferencias entre ellas pese a la aparente homogeneidad.

2.3.1. Acciones específicas de una y otra ley

La Ley 20/2003 prevé unas acciones propias, que es la acción para pedir la publicación de la sentencia y la reclamación del inventor asalariado.

- Acción explícita para la publicación de la sentencia

Este tipo de acción es previsto en congruencia con los precedentes de las Leyes de Patentes y Marcas, por la que se reconoce al titular del diseño registrado la acción para reclamar que se publique la sentencia condenatoria.

La diferencia esencial entre la regulación en la LPJDI y la LCD es que en la última no se prevé como una acción autónoma. En la LPJDI la existencia de esta acción es reconocida en el artículo 52.1, cuando prevé que “*la publicidad de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas*”.

Pese al aparente carácter exclusivo de esta acción, lo cierto es que el artículo 18.5 LCD contempla la publicación de la sentencia, no como una acción autónoma, pero como una parte del resarcimiento de los daños originados por el acto de competencia desleal. Concretamente, es diferente la posición sistemática que ocupa esta acción, por cuanto a diferencia de lo que se prevé en las normas relativas a las acciones del diseño industrial, la publicidad de la sentencia ha sido encuadrada como una particular modalidad de la indemnización de daños y perjuicios, y en este sentido se ha pronunciado diversa jurisprudencia, entre ellas la SAP de 9 de noviembre de 1994, “catálogos de juntas”.

En este sentido debe señalarse que tal vez sería más conveniente, a efectos sistemáticos, incluir la publicación de la sentencia en la acción de remoción, por cuanto lo que hace es informar al público de un determinado acto de infracción de un diseño registrado, lo cual más que resarcir al titular, permite eliminar los efectos perturbadores que ha producido la infracción y advertir a los terceros de las consecuencias de la utilización no consentida del diseño registrado⁴¹. Aunque sin embargo, otros consideran que el encuadramiento de la publicación de la sentencia como modalidad de indemnización de daños y perjuicios constituye “una solución técnicamente impecable, pues la publicación de la sentencia no deja de ser una modalidad de reparación específica y por ello su mención simplemente recuerda lo que ya se conoce como carácter general”⁴².

Sobre dicha posibilidad, el resultado perseguido es la remoción de los efectos sobre el estado de opinión creado por las informaciones contenidas en las indicaciones, legaciones o manifestaciones desleales, mediante la publicación de su sentencia, sin perjuicio de que este remedio también sea una modalidad de resarcimiento de daños y perjuicios, o mediante la publicación de desmentidos o la rectificación de dichas informaciones⁴³.

- Acción para la protección del inventor asalariado

En el artículo 15.2 de la Ley 20/2003 se reconoce al trabajador autor de la invención el derecho a una remuneración suplementaria cuando su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente el contenido explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo.

Si bien es una acción que no está reconocida expresamente como tal en el artículo 52 o 53 de la Ley, se entiende contenida implícita. Como no es una acción que entre dentro de los supuestos de violación se presenta en este punto, pese a que debe apuntarse con carácter previo la ausencia de equivalencia en la LCD por la propia naturaleza de la acción y el objeto que persigue.

Por el contrario, la LCD presenta como particularidad la acción declarativa de la deslealtad del acto, la acción por enriquecimiento injusto y la acción de rectificación

- Acción declarativa de la deslealtad del uso

En lo que respecta a la primera, pese a que no se reconozca expresamente en el artículo 53 de la Ley 20/2003, la eficacia práctica de esa acción puede ser limitada, teniendo en cuenta

⁴¹ *La patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y dibujos Industriales. Vol. II.* Otero Lastres José M. Marcial Pons. 2003, Madrid. Pág. 171.

⁴² *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal.* José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 544.

⁴³ *Íbidem.* Pág. 544

que es una mera acción declarativa que en la práctica totalidad de los casos llevará aparejada la solicitud de una sentencia condenatoria respecto a alguna de las acciones mencionadas⁴⁴.

El *petitum* de la acción es la solicitud de la declaración de la constatación de la comisión de un acto de competencia desleal y la proclamación judicial de que el acto examinado constituye un acto de competencia desleal. Por lo tanto es requisito la subsistencia de la perturbación a que se condiciona la estimación de la pretensión, lo cual debe ser verificado en el momento de la presentación de la demanda⁴⁵. Pero como se ha señalado la acumulabilidad de las otras acciones condenatorias a ésta, se prevé que el presupuesto de la subsistencia de la perturbación solo puede entenderse válido para los casos en que la pretensión se sustancie con carácter principal, esto es, de forma autónoma o independiente de las demás pretensiones⁴⁶.

- Acción declarativa y enriquecimiento injusto

Y en lo que respecta tanto a la primera como la segunda acción específica prevista en la LCD, el artículo 53 de la Ley 20/2003 utiliza la expresión “*en especial*”, que permite señalar que ese artículo prevé algunas de las acciones civiles que puede ejercitar el titular del diseño, pero no todas, es decir, que no se trata de una enumeración exhaustiva de lo que puede reclamar en vía civil el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado⁴⁷.

- Acción de rectificación

La acción de rectificación está contemplada en el artículo 18.4 LCD y no encuentra un equivalente en la LPJDI. La ausencia de esta acción se debe a la finalidad que persigue ésta, que no es otro que la rectificación de informaciones engañosas, incorrectas y falsas.

Es cierto que hasta cierto punto puede considerarse que la acción de publicación de la sentencia prevista en el artículo 53 LPJDI podría ser un equivalente, pero existen dos argumentos que lo impiden. En primer lugar, uno de índole práctica, porque dentro de las medidas de la acción de remoción del artículo 18.3 LCD ya se contempla la publicación de la sentencia. Y desde otra perspectiva, Massaguer considera que la determinación judicial de la configuración de un acto que se ha considerado desleal es más propio del contenido de la condena de cesación y que “*la acción de rectificación está reservada a remover los efectos de los actos cuya deslealtad pueda basarse en la difusión de informaciones engañosas, incorrectas o falsas: actos de engaño y de comparación engañosa, así como, aunque quizás en menor medida, actos de denigración o de comparación desleal*”. Así entonces, teniendo en cuenta el examen llevado a cabo en páginas

⁴⁴ Broseta Pont, Manuel. *Manual de Derecho Mercantil. Vol. I. Tecnos, 2013. Madrid. Pág. 202.*

⁴⁵ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal.* José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 529.

⁴⁶ *Ibidem.* Pág. 530

⁴⁷ *La patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y dibujos Industriales. Vol. II.* Otero Lastres José M. Marcial Pons. 2003, Madrid. Pág. 160.

anteriores sobre los actos en los que puede tener coincidencia las violaciones del diseño industrial y competencia desleal, éstos enumerados no se encontraban en ellos.

2.3.2. Diferencias en las acciones comunes

2.3.2.1. Acción de cesación

El artículo 53.1 de la LPJDI prevé esta acción y prevé que su objeto es pedir la “cesación de los actos que violen su derecho”. El contenido indiscutible sobre esta acción es que ante el hecho de una violación reiterada de su derecho, el titular del diseño puede pedir que cesen los actos que suponen su violación. Se suscitan dos cuestiones sobre esta acción:

Primero, si se puede ampliar hasta considerar incluida la solicitud de que se prohíba al infractor la reanudación de la explotación infractora. Sobre este aspecto Otero Lastres considera que la petición de cesación lleva implícita la de que se prohíba la reanudación de la explotación infractora, aunque nada obsta a que se prevea expresamente dicha petición en la demanda⁴⁸.

Segundo y afectando directamente a la LCD, el artículo 18 de ésta dispone que podrán ejercitarse las siguientes acciones: “2ª Acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en práctica”. Lo que se prevé es que se pueda solicitar no solo la cesación de la actuación, sino también un pronunciamiento sobre la prohibición de su iniciación. En ello parecería entonces que la LCD dispensa una protección superior por cuanto podría ser objeto de ejercicio con carácter preventivo a la de la LPJDI, pero Otero Lastres considera que dentro de la ley específica también cabe la posibilidad de pedir la prohibición de la iniciación, ya sea “como contenido de la acción de cesación, ya como contenido único y específico de una acción de prohibición ejercitable al amparo del carácter enunciativo de las acciones expresamente reseñadas” en el artículo 53 LPJDI⁴⁹.

Sobre el contenido de la acción de cesación, debe distinguirse entre la LPJDI de la LCD por el carácter activo de determinadas condenas que pueden imponerse al infractor en el marco de la LPJDI. En ambos supuestos se prevé medidas de carácter negativo, es decir, consistentes en la orden de cesación o bien una orden de prohibición de poner en práctica. Debe tenerse en cuenta que como expone Massaguer, “no parece posible acudir con aquel fin a la imposición de multas coercitivas o medidas similares, que no pueden fundarse ni en una norma especial ni en la extensión por analogía de lo previsto en materia de competencia”⁵⁰.

⁴⁸ *La patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y dibujos Industriales. Vol. II.* Otero Lastres José M. Marcial Pons. 2003, Madrid. Pág. 162

⁴⁹ *Ibidem* pág. 162

⁵⁰ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal.* José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 529.

Por el contrario, en la LPJDI se prevén medidas de carácter positivo, si bien no en el propio precepto, como es la inutilización y, en caso necesario, la destrucción de los moldes, planchas... destinados exclusivamente a las producciones idénticas (artículo 139 TRLPI) y la indemnización prevista en el artículo 55.6 LPJDI “*hasta que se produzca la cesación efectiva*”. Esta medida concreta, si bien hace referencia a la acción de indemnización, se expondrá en este punto para poder dar la relevancia que merece como elemento de distinción en favor de la LPJDI.

Esta previsión, que Otero Lastres no duda en calificar de acierto del legislador, tiende a que se cesen cuanto antes los actos de violación del derecho registrado infringido. El mecanismo se articula del siguiente modo: “*Cuando se condene a la cesación de los actos de violación de un diseño registrado, el tribunal fijará una indemnización coercitiva de cuantía indeterminada no inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción*”. Del texto del precepto se desprende que constituye una excepción al principio de justicia rogada, de modo que no será necesario que se solicite expresamente, sino que el juez la deberá apreciar de oficio, con carácter obligatorio, en el fallo de la sentencia⁵¹.

2.3.2.2. Acción de remoción

En el artículo 53 LPJDI no se contempla expresamente la denominación de acción de revocación, aunque sin embargo sí que se contiene en los apartados c) d) y e) una serie de medidas cuya finalidad principal es la remoción de los efectos producidos por los actos de infracción del diseño registrado, finalidad que es compartida por la acción de remoción contemplada en la LCD en cuanto tiene por objeto la reconstitución del status quo anterior a su realización.

Las medidas concretas que constituyen el contenido de la acción son variadas en lo que respecta a ambas leyes. El artículo 53.1 LPJDI prevé que, no solo se pueda solicitar cualquier medida dirigida a la remoción de los efectos, sino que expresamente se contemplan distintas medidas.

En el apartado c), contempla que “*se retiren del mercado los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho*”. Por otro lado, en el apartado d) se prevé la destrucción de los productos en los que se haya materializado el diseño infractor, aunque esa medida no procederá si el producto permite que se elimine el diseño sin resultar por ello afectado de manera sustancial, ni tampoco si resulta claramente desproporcionada y existen otras menos gravosas para evitar que prosiga o se reanude la violación del derecho del titular del registro. Como alternativa a la destrucción, el apartado e) prevé la cesión de los bienes con fines

⁵¹ *La patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y dibujos Industriales. Vol. II.* Otero Lastres José M. Marcial Pons. 2003, Madrid. Pág. 164

humanitarios a solicitud del demandante, pero en la demanda deberá constar una con carácter subsidiario de la otra⁵². Y también puede el demandante, al amparo del apartado d), solicitar la entrega de los productos en los que esté incorporado el diseño ilícito, valoradas a precio de coste y a cuenta de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, aunque esta medida solo será aplicable cuando sea posible y proporcionada atendiendo a las circunstancias de la infracción.

Según el artículo 18.3 LCD solo podrá proceder la determinación del contenido de la remoción caso por caso atendiendo a los efectos que produce el acto que fundamenta la demanda y de cuya eliminación se trata⁵³. Entre los mecanismos que se contemplan, lo cierto es que muchos no se alejan de la solución que aporta la LPJDI por cuanto se puede actuar sobre:

- Los objetos en que se materializa el acto de competencia desleal mediante su modificación, restitución (en lo que respecta a los derechos empresariales), retirada del tráfico o incluso la destrucción, lo que resulta a la práctica la aplicación del artículo 53.1. c) y d).
- Los registros en que se ampara un derecho (incluido el de derecho industrial), cuya obtención o utilización sea desleal, mediante su cancelación, modificación, transformación o transferencia.
- La publicación de su sentencia y de desmentidos o la rectificación de dichas informaciones, como se ha comentado con anterioridad
- Los contratos realizados o establecidos a raíz del acto de competencia desleal, mediante la suspensión temporal o incluso mediante la declaración de su ineficacia.

En este sentido se puede decir que la protección dispensada por la LPJDI en su artículo 53 resulta más específica y prevé unos mecanismos más específicos y concretos en lo que afecta a los bienes que violen o a través de los cuales se ha producido la vulneración del diseño industrial. Por el contrario, el ámbito de actuaciones previstas en virtud de la LCD otorga un elenco más amplio de posibilidades, con la posibilidad de afectar a los asientos registrales y a los contratos celebrados susceptibles de deslealtad.

2.3.2.3. Acción de indemnización o de resarcimiento de daños y perjuicios

Denominación

El primer aspecto a diferenciar es que mientras en el artículo 53.1.b LPJDI se expone la “*indemnización de los daños y perjuicios sufridos*” en el artículo 18.5 LCD hace referencia a

⁵² *La patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y dibujos Industriales. Vol. II.* Otero Lastres José M. Marcial Pons. 2003, Madrid. Pág. 169

⁵³ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal.* José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 529.

“acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto” es la distinta denominación que otorgan respecto a un mismo contenido.

Presupuestos de la indemnización

En la Ley 20/2003 de LPJDI, para que proceda la indemnización, debe tenerse en cuenta que en el artículo 54 LPJDI se hace referencia a dos hipótesis distintas.

- El apartado primero se refiere a la infracción consistente en fabricar, importar o llevar a cabo la primera comercialización de productos que incorporan el diseño. La consecuencia que se establece para ese caso es que los autores de esos actos están obligados a responder, en todo caso, y sin necesidad de ningún presupuesto especial de los daños y perjuicios que causen.
- El apartado segundo hace referencia a los que realicen cualquier otro tipo de acto de explotación no autorizada del diseño. Estos sujetos solo estarán obligados a indemnizar si hubieran sido advertidos fehacientemente por el titular acerca de la existencia del diseño, convenientemente identificado, y de su violación con requerimiento de que cesen, o cuando en su actuación se hubiese dado culpa o negligencia. Pese a lo que se prevé en este precepto, Otero Lastres considera que no es necesario ni que se lleve a cabo por el titular del diseño, siendo suficiente con que sea un abogado o un agente de la propiedad industrial, y es suficiente el requerimiento de cese en el cual implícitamente se contenga la advertencia de la eventual indemnización que puede darse.

En la Ley de Competencia Desleal

Los presupuestos del resarcimiento por daños y perjuicios son la existencia de una lesión patrimonial efectiva y la concurrencia de dolo o culpa.

- Lesión patrimonial efectiva

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la comisión de un acto de competencia desleal no determina necesariamente la existencia de un daño y, por ello, debe exigirse que se concrete y se pruebe su realidad, efectividad y cuantía. De acuerdo con reiterada jurisprudencia, y con carácter especial la STS de 8 de julio de 1996 “Cordonett contra Cordon Negro”, podrá entenderse satisfecho este requisito si de la naturaleza de los hechos enjuiciados y de las circunstancias concurrentes se sigue como consecuencia lógica e inevitable la producción de un daño efectivo.

La carga de la prueba corresponderá al demandante, que deberá realizar un esfuerzo probatorio para acreditar dos hechos determinantes⁵⁴: que de la naturaleza del acto y de sus

⁵⁴ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 540.

circunstancias se desprende un daño efectivo y en segundo lugar que existe una la relación de causalidad existente entre dicho acto y el daño efectivo que se ha producido⁵⁵.

- Dolo o culpa

El dolo y la culpa fundamentan en la misma medida la responsabilidad por daños y perjuicios, sin que la graduación de estos factores determine la cuantía a indemnizar.

El dolo es el conocimiento efectivo de la deslealtad de la propia actuación y la voluntad de llevarla a cabo para conseguir los correspondientes resultados, pero también tiene lugar cuando se acepte la deslealtad o no se compruebe la misma cuando se ha decidido la actuación y se acepta como posible el carácter desleal del acto. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en esta valoración no se entra a considerar que tenga que haber dolo en el daño o en el dolo eventual en la producción del daño.

Por su parte la deslealtad es el conocimiento de la actuación y de la voluntad de llevarla a cabo ignorando negligentemente aspectos determinantes de la conducta, ya sea la deslealtad del acto o las circunstancias de hecho. Por lo tanto la negligencia se opone a la diligencia y tiene lugar cuando del examen de la actuación y de las circunstancias del caso desde el punto de vista del demandado, que no debe ser necesariamente un empresario, se pudiese prever la deslealtad o superar el error en la calificación del acto como desleal⁵⁶.

Debe destacarse que no se ha producido una objetivización de la responsabilidad por daños y perjuicios derivados de los actos de competencia desleal. Como consecuencia de ello no puede extenderse la doctrina jurisprudencial sobre la responsabilidad por riesgo u objetivización de la responsabilidad extracontractual del que causa daño a otro en ejercicio de una actividad empresarial.

Daños indemnizables

Para el resarcimiento a través de la Ley de Competencia Desleal, la cuantía de los daños habrá de comprender la pérdida directamente producida por el acto de competencia desleal: minoración del valor de la imagen y expectativas de negocio del actor que no se eviten mediante la cesación, el valor de los bienes sustraídos que no se recuperen, los gastos para la prevención o la neutralización de los efectos sobre la clientela, la investigación y acopio de pruebas, el asesoramiento legal y técnico así como la paralización de la producción o la comercialización⁵⁷. En este aspecto consideramos que es extrapolable este aspecto que señala Massaguer a la

⁵⁵ Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona 14 de maro de 1995, asunto dispositivo de acondicionamiento de agua

⁵⁶ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 542.

⁵⁷ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 546

protección del Diseño Industrial, teniendo en cuenta que sin embargo debe excluirse la sustracción de bienes, que en este caso no afecta a la violación del derecho de exclusiva.

En lo que respecta a los daños indemnizables, el artículo 55.1 LPJDI dispone que la indemnización comprenderá las pérdidas sufridas, las ganancias dejadas de obtener y el desprestigio sufrido por el diseño como consecuencia de la infracción.

- Para demostrar las pérdidas sufridas el titular del diseño debe basarse en su propia contabilidad, de la que deberá deducirse el importe de las pérdidas sufridas.
- Las ganancias dejadas de obtener es interesante el constreñimiento al que se somete al presunto responsable al poderle ser exigido que exhiba los documentos contables necesarios para la determinación de las ganancias. Para la valoración de las ganancias debe tenerse en cuenta que se deja a la voluntad del titular fijar el criterio a través del cual deban ser estimadas, ya sea los beneficios que él habría obtenido ante la ausencia de la infracción, los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación o el precio que habría pagado el infractor para la concesión de una licencia.

En lo que respecta a este aspecto debe ser señalado que se diferencia en lo que se determina a tenor de la Ley de Competencia Desleal. La cuantificación de los perjuicios es enormemente dificultosa en la práctica, por lo que se exige prueba acabada de la misma. Los problemas surgen básicamente de la reconstrucción del valor hipotético del actor, puesto que debe hacerse en atención a criterios de probabilidad según el curso normal de los acontecimientos. Por ello no puede acudirse sin más a considerar que todo incremento en el valor del patrimonio del demandado se corresponde con los perjuicios, o que toda disminución del patrimonio del actor equivale a sus perjuicios. Para la fijación de los perjuicios se debe estar a lo que se expone en el apartado relativo a la fijación de la indemnización. Pero en todo caso parece que puede concluirse que de esta contraposición de criterios para la determinación de los perjuicios sufridos y las ganancias dejadas de obtener resulta más conveniente acudir a la protección específica que dispensa la propiedad intelectual.

- El perjuicio causado por el desprestigio se puede deber a la inferior calidad del producto vulnerador del diseño protegido, la realización defectuosa de las imitaciones o bien las condiciones en que haya tenido lugar a comercialización, hechos que pueden ser acumulables determinando en dicho caso una mayor indemnización.

Se deben considerar incluido en el daño producido los daños morales. Lo cierto es que Massaguer considera que lo que en buena parte se produce e que se califican como daños morales,

daños patrimoniales usualmente ocasionados a la imagen, pero que por su consideración de morales tienen una clara relajación de la exigencia probatoria de la efectividad y de la cuantía⁵⁸.

Fijación de la indemnización

La fijación de la indemnización está regulada en el artículo 55.3 LPJDI, en el cual se prevén una serie de factores a valorar para la determinación de la indemnización. Otero Lastres, si bien duda de que sea preciso tener en cuenta a algunos de ellos para la determinación de las pérdidas sufridas y las ganancias dejadas de obtener, señala que parece que los factores que se exponen son una norma de aplicación general para la fijación de la indemnización por violación de un diseño registrado. Los factores son:

- La importancia económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto
- La notoriedad e implantación en el mercado
- El número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora.
- Para la determinación del daño al prestigio se tendrá en cuenta, además, las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el grado de difusión en el mercado de los productos infractores.

Por otro lado, en lo que respecta a la competencia desleal debe tenerse en cuenta que no existen unos criterios generales estandarizados como se prevén en la Ley 20/2003, sino que la jurisprudencia los ha ido utilizando como circunstancias que determinan la cuantía de la indemnización, entre las que se incluyen:

- Capacidad productiva del que realiza el acto y del que padece el acto de competencia desleal
- La concurrencia de otros competidores y de su actuación
- La coincidencia de la clientela
- Las dificultades financieras, organizativas o tecnológicas que pudiera padecer el afectado por el acto ilícito, la situación y tendencias del mercado, con especial atención a la eventual disminución de ventas en la zona que tiene lugar la conducta desleal
- Las medidas adoptadas para evitar los efectos del acto ilícito, y entre ellos la reducción de los propios precios.

⁵⁸ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 547.

Indemnización fija y mínima

Con carácter autónomo al proceso de fijación de la indemnización que se establece en virtud de los apartados anteriores, el artículo 55.5 LPJDI establece una indemnización fija y mínima, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna. Esta indemnización consistirá en el 1 por 100 de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. Por lo tanto, es un efecto ineludible de toda estimación de una demanda por infracción de un diseño. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la indemnización es de carácter mínimo, pero el titular puede obtener una indemnización mayor si prueba que el daño sufrido como consecuencia de la infracción es mayor. Por lo tanto, existe una indemnización mínima en todo caso de estimación, que puede ser incrementada.

En la regulación de la competencia desleal no parece que se desprenda que sea posible este tipo de indemnización. Pero, sin embargo, debe tenerse en cuenta que *“la efectiva presencia de circunstancias que hayan contribuido a disminuir los daños y perjuicios o que revelen que la disminución patrimonial no se debe enteramente a la conducta desleal puede encontrar el debido reflejo en la fijación de la indemnización mediante un porcentaje sobre los ingresos obtenidos por el que cometió el acto de competencia desleal, en su caso limitados a los obtenidos en el mercado en que se produjo el efecto desleal sancionado”*⁵⁹. Por lo tanto, en modo alguno se puede decir que en la competencia desleal exista esta indemnización mínima e ineludible, aunque puede señalarse que en la ley se prevé como posible criterio de determinación de los daños producidos un porcentaje sobre la cifra de los negocios del demandado, teniendo en cuenta el caso concreto y no por imperativo legal.

2.3.2.4. Acción de enriquecimiento injusto

La acción de enriquecimiento injusto no está contemplada expresamente en la Ley 20/2003, de PJDI, aunque sin embargo, resulta aplicable al Diseño Industrial⁶⁰. Sin ánimo de hacer un examen exhaustivo, debe señalarse que el titular de un diseño registrado puede entablar contra el infractor la acción de enriquecimiento prevista en el artículo 18.6 LCD, *“toda vez que en el supuesto concurren los dos requisitos exigidos por la norma”*⁶¹.

Por lo tanto, se desprende así que los requisitos entre una y otra ley son los mismos. Así, el tercero que infringe el derecho lesiona una posición jurídica amparada por el derecho de

⁵⁹ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 548.

⁶⁰ Así lo señala Otero Lastres, remitiéndose al Tratado sobre Derecho de Marcas, pp. 405 y ss. Del profesor Fernández-Nova

⁶¹ *La patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y dibujos Industriales. Vol. II*. Otero Lastres José M. Marcial Pons. 2003, Madrid. Pág. 172

exclusiva, y, además, lleva a cabo un acto de competencia desleal (de infracción de normas jurídicas del artículo 15 LCD y un acto desleal de imitación del artículo 11 LCD).

En la misma idea, Massaguer sostiene que la acción de enriquecimiento injusto sólo procede si el acto de competencia desleal comporta la invasión de la esfera de exclusiva asegurada por el ordenamiento del actor, sea de modo directo mediante un derecho de exclusiva o indirectamente. Por lo tanto, se puede decir que tiene lugar una “*condictio por intromisión*”⁶², fundada en la usurpación de determinados elementos patrimoniales ajenos y destinada a la reintegración a su titular del provecho económico obtenido indebidamente por el autor del acto desleal.

En consecuencia, no queda subordinado el ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto al cumplimiento de los presupuestos previstos en el artículo 54.2 relativo a la acción de indemnización de daños y perjuicios. Ni en la LPJDI ni en la LCD tiene la acción de enriquecimiento injusto carácter subsidiario respecto a la acción de daños y perjuicios, pues son conceptos diversos que pueden tener lugar en un mismo caso, pero, no obstante, en la práctica se suele completar con la acción de enriquecimiento injusto los casos en los que no resulta de aplicación la primera.

Los presupuestos de la acción de enriquecimiento injusto y el contenido de la restitución pretendida son el enriquecimiento patrimonial del autor del acto de deslealtad, que incluye actos como la obtención de ganancias, el ahorro; el empobrecimiento del que sufre el acto de competencia desleal y, finalmente, la falta de causa que justifique el enriquecimiento, lo que encarna per se la falta de causa que justifique el enriquecimiento, sin que sea necesario acreditar dolo ni culpa del autor (lo que facilita la aplicación de esta acción en defecto de los presupuestos de la acción de daños y perjuicios).

Las posiciones jurídicas que se amparan son las de un derecho de exclusiva, incluyendo el Diseño Industrial, entendiéndose por ello que la pretensión de enriquecimiento injusto comprendida en la acción de competencia desleal no se basa en la mera violación del derecho de exclusiva. Además, también se protegen relaciones de contenido análogo.

Sin embargo, pese a que se entrará en los siguientes puntos en lo que respecta a la compatibilidad entre la protección dispensada por el Diseño Industrial y la Ley de Competencia Desleal, debe tenerse en cuenta que la acción de enriquecimiento injusto no es una acción conferida a los titulares de los derechos de exclusiva en casos de violación llana de estos derechos,

⁶² *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 549.

sino que se les atribuye para la protección de actos que no constituyen propiamente una violación de los mismos sino actos de competencia desleal⁶³.

En lo que al contenido del derecho se refiere, debe precisarse que lo que se persigue es la reintegración del equivalente a la restitución de la integridad de la posición jurídica amparada por el derecho. En lo que se refiere a la cuantificación, la suma puede constituir el ahorro de los costes que el acto ha reportado y en los casos en los que la ganancia obtenida excede del importe del ahorro, la suma a cuyo pago se haya enriquecido será el importe de la ganancia obtenida de este modo que sea reconducible a la utilización del bien económico deslealmente usurpado⁶⁴.

2.4. Legislación aplicable a las pretensiones al amparo del artículo 89 del Reglamento 6/2002

La cuestión que se suscita en el asunto Grosshandel resuelto en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de febrero de 2014 consiste en la determinación de si las pretensiones de destrucción de los productos ilícitos, de obtención de información sobre las actividades de la empresa y de la indemnización al Derecho nacional del Estado Miembro en cuyo territorio se invocan los derechos o por el Derecho de los Estados Miembros en cuyo territorio se haya cometido la infracción.

En lo que a la pretensión de la destrucción de los productos a que se refiere el artículo 89.1, que prevé el interdicto prohibitivo de la continuación de los actos de infracción, así como la orden de embargo de los productos y materiales utilizados, se entiende que la destrucción se incluye en la expresión “otras sanciones apropiadas en las circunstancias”. Como consecuencia de ello el Derecho aplicable esa pretensión es la ley, incluida las normas de Derecho internacional privado, del Estado miembro en el que se han cometido los actos de infracción o de amenaza de infracción.

Sobre las pretensiones de indemnización del perjuicio derivado de las actividades del autor de la infracción o de la amenaza de infracción y de la obtención de información sobre esas actividades para determinar dicho perjuicio, la obligación de facilitar esa información y de indemnizar el perjuicio no constituye una sanción del artículo 89 del Reglamento. Como consecuencia de ello, el Derecho aplicable a estas pretensiones es el Derecho nacional del tribunal de dibujos y modelos comunitarios que conoce del litigio, incluidas las normas de Derecho internacional privado de éste.

⁶³ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 551.

⁶⁴ Para ver la cuantificación del cálculo del lucro emergente C. Fernandez Novoa. El enriquecimiento injusto en el Derecho Industrial 35-39 77-80

3. Efecto del tiempo en el ejercicio del derecho

3.1. El efecto del tiempo en el ejercicio de las acciones en el artículo 35 de LCD. Prescripción.

3.1.1. Plazo de prescripción

La Ley de Competencia Desleal, tras la reforma por la Ley 29/2009 de 30 de diciembre, dedica el artículo 35 a la prescripción de las acciones, precepto que ha sido objeto de múltiples interpretaciones a raíz de los motivos que a continuación se expondrán.

“Las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta.

La prescripción de las acciones en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios, se rige por lo dispuesto en el artículo 56 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias”.

De este precepto se puede establecer que el plazo de prescripción es de uno o tres años, lo cual es congruente con el sistema de prescripción extintiva del Código Civil, por cuanto se señala que las acciones de reclamación de responsabilidad extracontractual, por aplicación del artículo 1968 CC, prescribirán en el plazo de un año.

Sin embargo, las dudas fundamentales surgen en lo que al inicio del plazo de prescripción respecta. Así, el artículo 35 LCD señala que será *“un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalizó de la conducta”.*

Se contemplan por lo tanto tres supuestos:

En primer lugar, se señala un plazo residual de tres años a contar desde que finalizó la conducta de competencia desleal. Este plazo reviste importancia actual teniendo en cuenta que ha sido modificado por la Ley 29/2009, siendo con carácter previo el plazo de 3 años a contar desde que tuvo inicio el acto de competencia desleal.

En segundo, se habilita un plazo específico preferente de un año a contar desde que “pudieron ejercitarse” las acciones. Esta expresión constituye una clara alusión al principio del *actio nata* que rige el sistema de la prescripción desde Savigny. Sin embargo, para que sea de

aplicación este plazo es necesario que queden acreditados dos hechos: que la acción pudo ejercitarse y que el legitimado conocía la identidad de la persona que realizó el acto. Por lo tanto, es un plazo que, para que concurra, es necesario que tenga lugar la acreditación estos dos hechos. La carga de la prueba en estos supuestos correspondería al demandado, que deberá acreditar que el legitimado podía ejercitar la acción y que, además, conocía la identidad del actor.

No obstante, querría poner el énfasis en que este precepto actualmente puede dar lugar al perjuicio de las personas perjudicadas, y en el caso que nos ocupa, al titular de un derecho de exclusiva. La nueva redacción de la LCD tras la modificación por la Ley 29/2009, habilita a una mayor legitimación para el ejercicio de las acciones de competencia desleal. Así, podría ser que alguna organización legitimada para el ejercicio de una determinada acción conociese la concurrencia del acto y el autor del mismo, y en dicho caso prescribiría la acción perjudicando con ello al titular del derecho.

En tercer lugar, la remisión al artículo 56 del RDL 1/2007 de la Protección de Consumidores y Usuarios de las acciones para la protección de sus intereses.

3.2. Cómputo del plazo. Dies ad quo.

La cuestión que más interesa en este apartado es el conteplado en el segundo supuesto del punto anterior, es decir, el plazo de un año desde que “*podieron ejercitarse las acciones*” y desde que el legitimado tuvo conocimiento de la identidad del autor del acto.

En materia de Diseño Industrial resultan muy útiles las consideraciones de Massaguer en lo que se refiere a la prescripción por actos duraderos, teniendo en cuenta que las violaciones del Diseño Industrial suelen materializarse en este tipo de actos.

“La clave de las dificultades que se advierten en esta materia radica esencialmente en la falta de reflejo de la condición de acto duradero en el tiempo que habitualmente tienen los actos de competencia desleal (sea porque son continuos, sea porque se repiten) en la definición del momento de comienzo de la prescripción: ni el momento en que se pudieron ejercitar las acciones de competencia desleal, ni el momento en que se tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal ni, en fin, el momento de su realización, en efecto, remiten a una fecha que deba entenderse necesariamente producida sólo tras la finalización de un acto duradero, y no a una fecha anterior a dicha terminación⁶⁵”.

⁶⁵ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal.* José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 576

La problemática que se desprende de este precepto es evidente y es necesario acudir a la Jurisprudencia para encontrar la solución que se puede dispensar a ella.

- STS 18 de enero de 2010

En primer lugar, la STS de 18 de enero de 2010, por la que se precisó el régimen de la prescripción de las acciones ante actos de competencia desleal de continuación continuada. Pese a que en primera instancia como en apelación se había considerado que era un actuación continuada en el tiempo, se había desestimado la demanda por considerar que el día inicial del cómputo de los plazos de prescripción era el de comienzo de la actividad denunciada como ilícita.

El Tribunal señala que, si bien la Audiencia Provincial identificó como día inicial del cómputo del plazo el día en que, supuestamente, quedó constituida una violación permanente, también prescribe que no es la única interpretación posible conforme a la norma, sino que *“para admitir que la misma no sanciona con la prescripción la inactividad del legitimado mientras el infractor permanezca en la situación antijurídica, basta con admitir la existencia de una posibilidad de ejercicio de las correspondientes acciones mientras persista la infracción que las justifique. Y, además, no cabe en la interpretación del artículo 21 prescindir o minusvalorar la función que está llamado a cumplir el ordenamiento concurrencial”*.

A partir de la consideración de esta premisa, se remite a la STS de 12 de febrero de 1998 en el sentido de considerar de que si se computase el plazo de prescripción de la acción desde el inicio de una actuación ilícita continuada, daría como consecuencia la absurdidad de que quien tolerase la situación y hubiese dejado pasar el plazo de inicio de una de las circunstancias *“concausas, cooperantes y en manifestación de concausa del resultado dañoso cuya indemnización se reclama”*, tendría la consecuencia de tener que resignarse a padecer indefinidamente los males que la impericia, abandono o negligencia de un tercero pudieran ocasionarle, facultándolo para seguir con libertad obrando de una manera imprudente y perjudicial, lo que evidentemente atenta contra los principios de justicia y equidad.

Y en este contexto el Tribunal Supremo hace referencia a la reforma por la Ley 29/2009, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal, apuntando a que esa reforma viene a recoger aquella jurisprudencia en el artículo 35 LCD, al disponer que el plazo de tres años empieza a correr "desde el momento de la finalización de la conducta".

Aunque, en lo que respecta a la acción de daños y perjuicios del artículo 21. 5/6 LCD, señala el tribunal que la fundamentación que ha quedado expuesta ha de recibir una excepción en la aplicación del y se remite a la STS de 29 de diciembre de 2006 por cuanto esta determinó la necesidad, por una cierta coherencia con el régimen establecido para la propiedad industrial, de limitar su alcance a los producidos en el año anterior o en los tres años anteriores.

- STS de 21 de enero de 2010

En esta sentencia no se cuestionó la actuación continuada de la conducta y la importancia de la sentencia reside en la claridad de la exposición del debate en las Audiencias Provinciales. Se reconoce en el FJ 2 la existencia de jurisprudencia contradictoria entre las sentencias de las Audiencias y, en consecuencia, fue necesario unificar el criterio. El Pleno de la Sala, en su reunión de 17 de diciembre de 2009, adoptó la decisión de aplicar la orientación interpretativa, más adecuada a la doctrina de la realización y a la naturaleza de los actos continuados y permanentes, y que cuenta con un mayor apoyo doctrinal.

Además, ha de tenerse en cuenta que en el periodo de redacción de esta resolución se ha dictado la Ley 29/2009, estableciendo que *"las acciones de competencia desleal previstas en el art. 32 prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta"*, lo que supone un evidente apoyo a la postura adoptada mayoritariamente por la Sala.

Por lo expuesto, se anula la sentencia y se recoge como doctrina jurisprudencial que *"cuando se trata de actos de competencia desleal de duración continuada la prescripción extintiva de las acciones prevista en el art. 21 LCD 3/1991 no comienza a correr hasta la finalización de la conducta ilícita"*.

3.3. El efecto del tiempo en el ejercicio del derecho en la LPJDI

Disposición transitoria II de la Ley 20/2003 LPJDI a través de la STS de 25 de junio de 2014, asunto Hansgrohe

Más allá de los aspectos comentados anteriormente sobre esta sentencia, en la misma se suscita la problemática sobre el ámbito de aplicación temporal de la Ley 20/2003 al haberse aplicado a un modelo en vigor con anterioridad a la Ley 20/2003 disposiciones reservadas a los diseños concedidos bajo esta nueva ley y, además, se suscita la relación entre los términos "singularidad" y "originalidad" del anterior Estatuto de la Protección Industrial. De este modo al haberse aplicado a un modelo en vigor con anterioridad a la Ley 20/2003 disposiciones reservadas a los diseños concedidos bajo esta nueva ley, con desconocimiento de la doctrina jurisprudencial establecida en las sentencias de la Sala Civil del Tribunal Supremo de fecha 24 de noviembre de 2010 y 25 de enero de 2007.

Los recurrentes denuncian la infracción legal de la disposición transitoria segunda de la

Ley 20/2003, cuyo tenor literal es el siguiente:

“Los modelos y dibujos industriales y artísticos concedidos conforme al Estatuto de la Propiedad Industrial se registrarán por las normas de dicho Estatuto. Esto no obstante, serán de aplicación a los dibujos y modelos industriales, las disposiciones de esta Ley que se enuncian a continuación:

a) Del título VI "Contenido de la Protección Jurídica del Diseño Industrial": los artículos 48, 49, 51 del capítulo I y el capítulo II artículos 52 a 57, inclusive.

b) El título VII "El diseño como objeto del derecho de propiedad".

c) Del título VIII "Nulidad y caducidad del diseño registrado" los artículos 68, 69 y 70 del capítulo I y los artículos 72 y 74 del capítulo II".

Esencialmente, el recurso considera que la sentencia de apelación exige al modelo un requisito de protección, el del carácter singular previsto en el artículo 7 LPJDI, que no estaba contemplado en la legislación bajo la que nació dicho modelo, que era el Estatuto de la Propiedad Industrial durante la vigencia del cual la jurisprudencia exigió el requisito de la originalidad, entendida como aportación de rasgos que individualizan y definen el modelo, es decir, que se plantean dos cuestiones: el motivo de la aplicación general de la nueva normativa sobre diseño industrial a situaciones previas a la entrada en vigor de la misma y la concreta aplicación del requisito de singularidad.

En lo que a la aplicación de la Directiva, el Tribunal afirma que el motivo por el que la sentencia recurrida tomó en consideración para realizar el juicio comparativo la normativa posterior es que la regulación del EPI, en sus artículos 182 y siguientes, era muy limitada sobre lo que denominaba "modelos y dibujos industriales y artísticos", y que como consecuencia de ello fue la jurisprudencia la que hubo de perfilar con más precisión su régimen jurídico, atendiendo a los principios generales de la normativa sobre diseño industrial.

La primera regulación que contiene una disciplina completa y moderna del diseño industrial fue la Directiva 98/71. A partir de ello, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencias tales como las de 3 de febrero de 2014, C-18/13, y 30 de abril de 2014, C-26/13, ha declarado que al aplicar el Derecho nacional, *“ya sean disposiciones anteriores o posteriores a la directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la directiva, para conseguir el resultado perseguido por esta, lo cual exige que realice todo cuanto es objeto de su competencia tomando en consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación reconocidos por éste”*⁶⁶.

⁶⁶ Sentencia Tribunal Supremo de 25 de junio de 2014, FJ 10

Sobre el segundo punto, es decir, la aplicación del requisito de singularidad, lo cierto es que la jurisprudencia del propio Tribunal Supremo ya venía exigiendo a los modelos registrados bajo el EPI el requisito de la originalidad, pese a que el mismo no venía exigido expresamente en dicha norma.

El contenido de la originalidad consiste en la aportación de rasgos que individualizan y definen el modelo. Ello no impide que cuando se trata de aplicar tal requisito en litigios en los que los hechos relevantes tuvieron lugar estando ya en vigor la citada Directiva, se interprete de acuerdo con ella, y se considere que ese doble requisito establecido por la jurisprudencia de esta sala para la protección del diseño industrial bajo el EPI puede enlazarse con el doble requisito establecido en la Directiva equiparando al carácter singular que exige la directiva la originalidad que requería la jurisprudencia.

Ello supone el alejamiento del concepto de "originalidad", que pertenece más a la propiedad intelectual que de la industrial *“pues exige un grado de creatividad mayor pero no que tenga un atractivo comercial, lo cual es lógico cuando se trata de proteger mediante la propiedad intelectual una obra en la que el autor proyecta su personalidad, pero se muestra inadecuado cuando se trata de proteger un diseño industrial, en el que debe primar el carácter llamativo que le confiere un atractivo comercial y un valor concurrencial añadido”*⁶⁷.

Además, los conceptos de singularidad y originalidad tienen una especial relación, como señala el TS sosteniendo que la "originalidad" necesaria para la protección de los dibujos y modelos industriales *“puede considerarse como una "singularidad" avant la lettre, puesto que hablar de aportación de rasgos que individualizan y definen el modelo, como hacía esta sala al exigir el requisito de la originalidad, no es algo muy diferente de hablar de que el diseño produzca en un usuario informado una impresión general diferente a la producida por cualquier otro dibujo o modelo”*.

En conclusión, reputa como correcta la actualización de la exigencia de "originalidad", adaptándola al ámbito de protección perseguido por la Directiva 98/71/CE.

3.4. La duración de la protección del artículo 42 LPJDI

El artículo 43 LPJDI, que lleva la rúbrica, de la “Duración de la protección”, determina que “El registro del diseño se otorgará por cinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco años hasta un máximo de 25 años computados desde dicha fecha”.

Si bien ya se ha aludido al plazo de duración de la protección en otro punto del estudio, lo cierto es que la efectividad y la relación con la prescripción de las acciones deben ponerse en

⁶⁷ Sentencia Tribunal Supremo de 25 de junio de 2014, FJ 10

relación con éste. Es necesario teniendo en cuenta que la posibilidad del ejercicio de las acciones va condicionada a la existencia y subsistencia del derecho de exclusiva del Diseño Industrial. Para ejercitar una acción de las previstas anteriormente es necesario que exista o haya existido dentro del plazo señalado el derecho para la protección del cual se determinó la acción. Parece que, si bien es necesario que el acto haya tenido lugar durante la vigencia de la protección dispensada en el artículo 43, no es necesario que la acción sea ejercitada en el plazo de vigencia de la protección, sino dentro del plazo de prescripción que se enuncia a continuación.

La prescripción de acciones en el artículo 57 LPJDI

En el artículo 57 LPJDI, relativo a la “Prescripción de acciones civiles”, se contempla una doble posibilidad de ejercicio de las acciones:

“1. Las acciones civiles derivadas de la violación del derecho sobre el diseño registrado prescriben a los cinco años contados desde el día en que pudieron ejercitarse”.

Resulta ilustrativo que la expresión utilizada es la misma que en el párrafo primero del artículo 35 de la LCD, es decir, desde el día en que “pudieron ejercitarse”. Este requisito resulta común en ambos supuestos, aunque sin embargo debe tenerse en cuenta la diferencia por cuanto mientras que en materia de propiedad industrial opera directamente, en competencia desleal era necesario que, además, el legitimado conociese la identidad del que llevó a cabo la conducta desleal. En este sentido, los requisitos resultan más favorables para el actor en la competencia desleal. Sin embargo, el plazo de prescripción en uno y otro hacen que resulte, como regla general, más beneficioso ampararse en la protección que dispensa la propiedad industrial.

El dies ad quo, por lo tanto, es el mismo en ambos tipos de acciones en aquellos supuestos en los que el legitimado conozca al que hubiese llevado a cabo la conducta desleal, aunque sin embargo el plazo es muy distinto. Mientras que en la LCD el plazo es de un año, en la protección de la propiedad intelectual es de cinco años.

No obstante, debe tenerse en cuenta la interacción del inciso segundo del artículo 35 LCD, previendo que, de no concurrir los requisitos del inciso primero, el plazo será de tres años a contar desde la finalización de la conducta. La modificación que se ha aplicado en este criterio es claramente beneficiosa para el actor, en el sentido que lo habilita para ejercer acciones en un tiempo que, de otro modo, podrían haber prescrito. Por lo tanto, debe verse si existirán supuestos en los que, pese a la evidente favorabilidad del plazo de prescripción previsto en el artículo 57 LPJDI, este inciso permitiría gozar a través de la legislación de competencia desleal de un régimen más favorable.

El plazo del artículo 57 LPJDI es a contar desde la realización de la conducta, mientras que el del 35 LCD en el segundo inciso es a contar desde la finalización de ésta. Así entonces, cabe el supuesto en el cual, si no resulta de aplicación el inciso primero del artículo 35 LCD (es decir, ausencia de conocimiento del legitimado del autor del acto y de posibilidad de ejercicio), y los actos se prolongan en el tiempo, cabe incluir, por la consideración de actos continuados, toda la conducta realizada en dicho plazo, pese a que hayan transcurrido más de tres años desde el inicio de la conducta. Por el contrario, en propiedad industrial, aunque el plazo de ejercicio sea más largo, pasados siete años de la conducta, sólo cabría reclamar por los daños ocasionados con los cinco anteriores.

“2. La indemnización de los daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de infracción realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción.”

Resulta congruente esta disposición con lo que se acaba de exponer, y de hecho viene a reconocer el supuesto de mayor favorabilidad de la competencia desleal en esta materia. En esa modificación, el dies ad quo seguiría siendo el momento de la realización del acto, en detrimento del actual consistente en el que ha tenido lugar la finalización del mismo.

4. La acción de nulidad

Las causas de nulidad están previstas en el artículo 65 de la Ley 20/2003. Dispone que el registro del diseño podrá declararse nulo cuando esté incurso en alguno de los motivos de denegación previstos en el artículo 13 de la Ley, que se remite a su vez a la definición legal de diseño del artículo 1, a los requisitos de los artículos 5 a 7 o a la legitimación de los artículos 14 y 15. Además, se desprende que la nulidad del diseño ha de ser declarada mediante sentencia firme estimatoria de una acción civil de nulidad.

Respecto a la legitimación para el ejercicio de esta acción, está habilitada cualquier persona física o jurídica y cualquier agrupación legalmente constituida para representar los intereses de fabricantes, productores, prestadores, comerciantes o consumidores. Por su parte, la legitimación pasiva corresponde al titular registral del diseño en el momento de interposición de la demanda.

Los efectos de la sentencia firme y de la consiguiente declaración de nulidad se producen de oficio o a instancia de parte a partir de la cancelación de la inscripción por parte de la OEPM. El principal efecto de la nulidad es que dicho diseño nunca fue válido. Sin embargo, para suavizar los energéticos efectos de la nulidad y preservar la seguridad jurídica, se limita el efecto retroactivo de manera que no afectará a las resoluciones sobre violación del diseño registrado que hubiesen adquirido la fuerza de cosa juzgada y hubieren sido ejecutadas.

PARTE 2. RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD ENTRE LA PROTECCIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL

Del estudio realizado hasta el momento se han comentado y expuesto los distintos mecanismos de protección del diseño industrial, ya sea a través de la legislación de propiedad industrial o a través de la competencia desleal. Sin embargo, pese a haber visto las diferencias esenciales entre una y otra, debe entrarse en los modos de articulación de los dos sistemas.

Lo que se pretende en este punto es buscar la complementariedad existente entre la legislación de propiedad industrial y la de competencia desleal, estudiando las diferentes posturas que se han adoptado al respecto. En este sentido, comentaré la postura de la complementariedad relativa sostenida por Massaguer y su reconocimiento en la Jurisprudencia en el Tribunal Supremo. Posteriormente me centraré en la tesis de la primacía, su evolución hasta su reconocimiento por el Tribunal Supremo, con alusiones a las consideraciones realizadas por el Dr. Rafael García Pérez.

Además, haré una sucinta comparación a la situación existente en el derecho alemán, en el cual tradicionalmente se ha aplicado la Vorrangsthesse, expuesta a través de los asuntos Mac Dog y Mac Cat, además del asunto Apple vs. Samsung ante el BGH alemán.

Finalmente, quiero poner en cuestión la relación de complementariedad existente teniendo en cuenta la Directiva 2005/29/CE sobre Prácticas Comerciales Desleales, valorando la posible alteración de la relación entre las dos legislaciones al amparo de este texto legal, como así ha sucedido en la doctrina alemana y que niega Massaguer.

A. Sistema de la complementariedad relativa

La normativa de la competencia desleal y la que regula los derechos de la propiedad industrial e intelectual forman parte de un marco común, de un Derecho de la Competencia en un sentido amplio⁶⁸.

Y ello es así porque entre la represión de la competencia desleal y la protección jurídica de la propiedad industrial existen varios puentes:

En primer lugar, los objetivos de política legislativa son esencialmente coincidentes: la promoción de la innovación la calidad de las prestaciones en un sentido amplio, y al

⁶⁸ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal. José Massaguer. Civitas. 2000. Págs 81-85*

aseguramiento de la transparencia en los mercados. Sin embargo, los propios de la propiedad intelectual e industrial no se limitan a una mera especialización de los propios de la legislación contra la competencia desleal, debida, tal vez a la facilidad con que el ilícito podía asentarse sobre bases normativas y no meramente fácticas y, sobretodo, al interés político legislativo en proceder de este modo para proteger jurídicamente ciertos resultados de la actividad inventiva.

De ello resulta que la protección jurídica de la propiedad industrial se afirma, en conjunto, también sobre unas bases diferenciadas y funcionalmente autónomas respecto de las propias de la legislación contra la competencia desleal, sin perjuicio de la comunidad de fundamentos en algunos aspectos ni de su conexión sistemática⁶⁹.

En segundo término, los criterios sustantivos de ilicitud son comunes. Mientras que para los signos distintivos se aplica a la obstaculización, la confusión y la explotación de la reputación ajena, en propiedad industrial e intelectual recae sobre la obstaculización y el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

A ello debe añadirse que la confluencia con la normativa de la competencia desleal proviene de que los actos de explotación de las diversas modalidades de propiedad industrial e intelectual son, por regla general, actos realizados en el mercado con finalidad concurrencial y, por ello, comprendidos dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Competencia Desleal.

Sin embargo, estos criterios tampoco son enteramente coincidentes. Como se ha estudiado a lo largo de este trabajo, se ha visto claramente que, mientras que los derechos de propiedad industrial se articulan a través de derechos de exclusión unidos a la facultad de prohibir su utilización:

- Ilícito de naturaleza normativa. La protección jurídica de la propiedad industrial se vale de la atribución de derechos subjetivos absolutos, como se ha visto en el estudio, que son de naturaleza patrimonial y de contenido esencial negativo. Están definidos de manera rígida en tres aspectos esenciales: en el contenido y en los presupuestos materiales y formales a los que se somete su atribución, en su alcance o ámbito de protección y en el contenido material (a través de la definición de los actos de explotación sujetos al ius prohibendi), beneficiando solamente al titular.
- Ilícito de naturaleza fáctica. El derecho de la competencia desleal se vale de normas objetivas de conducta, constituidas en su mayor parte por cláusulas generales, como son las exigencias de la buena fe, o la diligencia profesional o el engaño, así como conceptos jurídicos indeterminados. Estas cláusulas o conceptos poseen una gran capacidad de adaptación al caso y, consiguientemente, a la realidad cambiante de las conductas y las

⁶⁹ *Problemas actuales de derecho de propiedad industrial. La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal.* Massaguer, José. Civitas. 2011. Pág. 158 i ss.

estrategias competitivas, incluidas las que se basan o están relacionadas con la utilización de bienes inmateriales.

Sin embargo, como se ha señalado en el estudio, sobre estas bases comunes, sin embargo, se han construido mecanismos de protección jurídica técnicamente diferenciados. Por un lado existe el derecho de la competencia desleal, que se vale de cláusulas generales, y por ello está dotado de una gran capacidad de adaptación a la cambiante realidad de las conductas del mercado. En segundo lugar la legislación en materia de propiedad industrial e intelectual se vale de derechos subjetivos de contenido esencialmente negativo, con la consiguiente rigidez en la definición de los presupuestos materiales y formales de la protección, así como en la determinación del contenido material y el alcance objetivo de dicha protección.

A partir de aquí, como se ha visto en el estudio de las diferentes acciones y los requisitos de existencia de infracción, las relaciones entre legislaciones “*no han sido infrecuente en la práctica, detectadas lagunas o insuficiencias en la protección jurídica de la propiedad industrial e intelectual, que se volvieran los ojos hacia los mecanismos más flexibles ofrecidos por el Derecho contra la competencia desleal*”. Y así entonces, surge el debate acerca de la eventual aplicación conjunta de las normas de estos cuerpos legales.

Es por ello conveniente hacer referencia a lo que señala respecto a este punto la STS 586/2012, de 17 de octubre⁷⁰, cuya cuestión principal que viene a resolver es el ámbito de aplicación de la Ley 17/2001 de Marcas y la LCD y la posibilidad de su concurrencia. Esta señala que los actos tipificados como ilícitos por la legislación de la competencia desleal y por la relativa a las marcas pueden tener similares componentes, teniendo en cuenta que la legislación de represión de la competencia desleal ha venido esgrimiendo conceptos propios del ámbito marcario tales como el aprovechamiento de la reputación ajena, e incluso las acciones concedidas por una y otra norma tienen, en ciertos casos, similar contenido.

Siguiendo con la misma, para resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas: la protección de un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con eficacia erga omnes propia de tal tipo de derecho patrimonial, en oposición a la protección del correcto funcionamiento del mercado, como instrumento jurídico de ordenación de las conductas de los que participan en el mercado.

Y en términos muy similares, aunque de interés por cuanto alude expresamente al diseño industrial, se pronunció la STS de 22 de junio de 2011 “*Las legislaciones sobre marcas y diseño protegen derechos subjetivos sobre los correspondientes bienes inmateriales dotados de una*

⁷⁰ Sentencia Tribunal Supremo 586/2012 de 17 de octubre 2012, ponente Ferrándiz Gabriel, José Ramón

facultad de exclusión con alcance erga omnes. La legislación sobre competencia desleal no tiene esta misión, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado”⁷¹.

En este marco, la posición que sostiene Massaguer es la de la existencia de un principio de complementariedad relativa en las relaciones entre el Derecho contra la competencia desleal y la legislación sobre propiedad industrial. Considera que debe rechazarse una solución simplista basada en:

- Un principio de acumulabilidad absoluta
- Un formal principio de especialidad legislativa que, según los casos, opere en uno u otro sentido, excluyendo automáticamente la posibilidad de aplicar la otra. Se excluye por lo tanto la solución simplista del principio de especialidad legislativa, consistente en eludir el examen de la competencia desleal tras haber analizado la infracción marcaria. De conformidad a dicha especialidad, se desestima la protección por competencia desleal cuando existe un derecho de exclusiva reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y éstos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

Las claves que explican la naturaleza y alcance de esta relación de complementariedad giran en torno a los aspectos en que se produce al tiempo la proximidad y el alejamiento entre una y otra legislación

La conclusión que extrae Massaguer de todo ello es que existe una relación de complementariedad fundamentada en que, no puede negarse la posibilidad de acudir a la legislación contra la competencia desleal para impedir a terceros la utilización de bienes inmateriales que, por su naturaleza:

- No sean susceptibles de ser protegidos mediante modalidades de propiedad industrial,
- O que siéndolo bien no hayan cumplido con los requisitos formales de protección
- O bien hayan dejado de estar protegidos mediante propiedad industrial a consecuencia del transcurso de su correspondiente período de vigencia,
- Impedir a terceros la realización de actos de explotación que igualmente por su naturaleza o por sus consecuencias no queden comprendidos entre los que abarca el contenido del ius prohibendi reconocido al titular de un derecho de propiedad industrial debidamente obtenido y en vigor.
- Incluso parece posible recurrir conjuntamente a una y otra parcela del ordenamiento para enjuiciar y sancionar un mismo supuesto de hecho, concentrándose cada una de las

⁷¹ Sentencia Tribunal Supremo 414/2011, de 22 de junio.

acciones de defensa ejercitadas en el caso en los aspectos que son propios y no comunes de los correspondientes ilícitos⁷².

No obstante, deben tenerse en cuenta limitaciones de esta posibilidad. Será preciso que, atendidas las circunstancias, dicha utilización de creaciones protegidas o susceptibles de ser protegidas mediante modalidades de propiedad industrial sea objetivamente contraria a las exigencias de la buena fe o, en su caso, conduzca o pueda conducir o encarnar o pueda encarnar alguno de los resultados desleales tipificados.

La acción de competencia desleal sólo puede acogerse cuando los aspectos y efectos de la conducta combatida valorados a la luz del Derecho contra la competencia desleal y de los derechos de propiedad industrial no sean los mismos. Es decir, el supuesto de hecho subsumible en el ámbito de vigencia de un derecho de propiedad industrial que, sin embargo, no constituya una infracción del mismo, no puede tampoco constituir un acto de competencia desleal cuando el reproche de deslealtad deba fundarse en la tutela de los mismos objetivos político legislativos y/o en los mismos criterios sustantivos empleados para definir la infracción de los derechos de propiedad industrial⁷³.

Por el contrario, la represión de estos casos a través de las normas contra la competencia desleal está expedita cuando la ilicitud concurrencial descansa en bases diversas de las que fundan la integración de los derechos de propiedad industrial y, además, no resulte contraria a los fines de política legislativa asumidos por la legislación relativa a la protección de la propiedad industrial.

La regulación de los actos de confusión (artículo 6 LCD), imitación (artículo 11 LCD) y aprovechamiento de la reputación ajena (12 LCD) no reproducen, duplican ni permiten desplazar o sustituir la protección jurídica que confieren los derechos de propiedad intelectual sobre una creación intelectual, industrial o estética aplicada a la industria⁷⁴. En consecuencia, la infracción de estos derechos de exclusiva no puede determinar la existencia de un acto de competencia desleal, no cabiendo la merca acumulación de ambas normativas, como usualmente se hace en las demandas, en las que se comete un error de planteamiento, describiendo exhaustivamente los derechos de exclusiva existentes y posteriormente limitándose a añadir que esas conductas además constituyen actos de competencia desleal.

⁷² *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 85

⁷³ *Problemas actuales de derecho de propiedad industrial. La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal*. Massaguer, José. Civitas. 2011. Pág. 158 i ss.

⁷⁴ *Jurisprudencia civil y mercantil del Tribunal Supremo seleccionada y comentada. Año judicial 2012-2013*. Orduña Moreno, Francisco Javier, Sancho gargallo, Igacio ee.oo. Civitas/Thomson Reuters. Pág. 363

Es ilustrativa en este contexto la STS 414/2011 de 22 de junio⁷⁵, que viene a resumir dichas conclusiones afirmando que pese a que “*la limitación de un producto o del signo que lo diferencia de otros puede perturbar el correcto funcionamiento de las leyes de la oferta y la demanda, al generar error en los consumidores sobre el origen empresarial del primero y, consiguientemente, viciar la decisión de quien se dispone a adquirirlo; o implicar un aprovechamiento de la reputación ganada con su esfuerzo por el competidor*” y que “*esa conexión entre una y otras normas, puede justificar que las que tipifican ciertos actos concurrenciales como ilícitos entren en juego cuando la violación de las reglas por las que se rige el mercado sea el resultado de una invasión del ámbito objetivo de la facultad de exclusiva reconocida al titular de un derecho sobre un bien inmaterial especialmente protegido, para ello es necesario que los comportamientos imputados o las consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideración para la protección de los repetidos derechos subjetivos*”, estableciendo como conclusión que si se da la identidad entre unos y otras la legislación a aplicar es, exclusivamente, la que de un modo específico se destina a tutelarlos.

Las conclusiones a que llega Masseguer son las siguientes. En la práctica el Derecho contra la competencia desleal se presenta en la práctica como un indudable motor de expansión y un refuerzo de la protección que dispensan los derechos de propiedad industrial, en la medida en que permite llevarla a aspectos en principio ajenos a su ámbito o a su alcance material (de hecho hay huellas dejadas en las leyes de propiedad industrial por los avances jurisprudenciales habidos en competencia desleal), siempre con el límite de la congruencia sistemática.

Siendo así, la competencia desleal complementa la protección que dispensan los sistemas de protección industrial en los casos que la conducta enjuiciada presenta, objetiva y subjetivamente, un efecto anticoncurrencial propio y distinto de las consideraciones materiales que la legislación sobre propiedad intelectual ha valorado y observado para definir o reconocer su protección jurídica, para atribuir un derecho de exclusiva⁷⁶.

A sensu contrario, la represión de la competencia desleal no constituye un mecanismo de tutela reforzada y subsidiaria que habilite para:

Primero, reconstruir la protección jurídica de la propiedad industrial dentro de su ámbito objetivo cuando, por la razón que fuere, falle su vigencia. Por lo tanto, aquellos supuestos que se encuentren dentro del ámbito objetivo de aplicación de la ley que resulte aplicable en materia de diseño industrial no podrán ser resueltos al amparo de la legislación de la competencia desleal.

⁷⁵ Sentencia Tribunal Supremo 414/2011, de 22 de junio.

⁷⁶ *Jurisprudència civil y mercantil del Tribunal Supremo seleccionada y comentada. Año judicial 2012-2013.* Orduña Moreno, Francisco Javier, Sancho gargallo, Igacio ee.oo. Civitas/Thomson Reuters. Pág. 364

Segundo, tampoco puede aplicarse, ni de forma acumulada ni de forma alternativa, a la tutela de la propiedad industrial en aquellos supuestos de hecho que queden plenamente comprendidos en la esfera de la normativa de diseño industrial y no presenten por demás facetas ajenas al mismo (mismo fundamento político legislativo). De modo que, en sentido contrario, sí que procede dicha aplicación a conductas relacionadas con la explotación de un diseño que presente una faceta o una dimensión anticoncurrencial específico, distinto de aquel que es común con los criterios de infracción marcaria.

Tercero, no es lícito acudir a los principios y reglas del Derecho de la competencia desleal para integrar, para precisar por vía de interpretación la extensión de la tutela ofrecida a la propiedad industrial, habida cuenta de que, como se ha apuntado, los criterios de ilicitud tienen en este ámbito un carácter abstracto o normativo, del modo que corresponde a un derecho de exclusión, y en cambio en el ámbito de la competencia desleal poseen un carácter fáctico que exige la comprobación en cada caso de la presencia del riesgo o efecto que determina la deslealtad.

Se puede concluir todo ello señalando que, en definitiva *“la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cuál sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamiento que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez”*⁷⁷

B. Teoría de la primacía del Tribunal Supremo

1. Introducción

Esta teoría es la que ha sido defendida por el Tribunal Supremo durante más de un decenio y tiene lugar su aplicación por cuanto en los litigios en materia de propiedad industrial es frecuente que se acumulen las acciones basadas en la legislación de propiedad industrial y las de competencia desleal⁷⁸. Si bien la mayoría de la jurisprudencia gira alrededor de marcas y competencia desleal, lo cierto es que las conclusiones son exportables al caso del diseño industrial, teniendo en cuenta que los objetivos de la legislación, el carácter de ilícito normativo y las acciones previstas son análogos.

Considero que esta teoría guarda una gran relación con la teoría de la complementariedad defendida en los párrafos anteriores. Además, puede afirmarse que *“la doctrina del Tribunal Supremo sobre la relación de complementariedad relativa entre las normas sobre propiedad*

⁷⁷ Sentencia Tribunal Supremo 586/2012 de 17 de octubre 2012, ponente Ferrándiz Gabriel, José Ramón

⁷⁸ Doctor de Derecho Mercantil. UdC.

*industrial e intelectual y las de competencia desleal es en parte tributaria del entendimiento sobre la materia aportado por el profesor José Massaguer*⁷⁹. Así, creo que la tesis de la primacía se coloca en un estadio posterior a la tesis de la complementariedad relativa. Es decir, una vez constatada la existencia de los puentes señalador por Massaguer entre la legislación de competencia desleal y de propiedad industrial, y señalados la posibilidad de llevar a cabo la acumulación o la expedición de dicha posibilidad, el estadio siguiente es estudiar que legislación resulta procedente aplicar cuando concurren los supuestos en los que pudiesen ser objeto de aplicación ambas.

Una aplicación generosa de la Ley de Competencia Desleal podría vaciar de significado la regulación dispuesta por otras leyes. Como consecuencia de ello, se vino a desarrollar la teoría de la primacía por la Sección 15ª Audiencia Provincial de Barcelona, dando dicha primacía a las concretas leyes de la tutela de la propiedad industrial sobre la LCD, a la que la Sala atribuía un carácter meramente complementario. Esta posición fue acogida por el Tribunal Supremo y hoy se dispone de Jurisprudencia consolidada a tales efectos, como viene a ser la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2008 que, en el FJ 4, dispone que *“La Ley de Competencia Desleal, como viene reiterando esta Sala, no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial... de modo que tiene carácter complementario, pero no puede suplantarla y menor sustituirla funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión (“en lugar de”) o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión”*.

2. El origen de la tesis en la SAP Barcelona de 4 de junio de 1998 caso Smirnoff vs. Principie Igor

El origen de esta tesis se halla en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 4 de junio de 1998. En ella el demandante había invocado tanto normas de la Ley de Marcas como de la LCD, y la sala se planteó la cuestión de determinar si concurren unas y otras y cuál ha de ser el régimen de esa concurrencia. Tras recordad los objetivos y fines de cada una de las leyes, considera la Sala que existe una “recíproca tensión” dado que, por un lado, la utilización de un signo constituye una actuación en el mercado y tiene un fin concurrencial 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 algunos ilícitos concurrenciales (artículo 6, 11.2 y 12 de la LCD).

Y en este punto es donde alude a la posición de Bercovitz, señalando que si la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección del mercado y de todos los que

⁷⁹ *Jurisprudència civil y mercantil del Tribunal Supremo seleccionada y comentada. Año judicial 2012-2013.* Orduña Moreno, Francisco Javier, Sancho gargallo, Igacio ee.oo. Civitas/Thomson Reuters. Pág. 361

participan en él frente a la competencia desleal forman dos **círculos concéntricos**, es a la ley de propiedad industrial a la que le corresponde determinar el régimen jurídico de, en ese caso, los signos registrados.

AAP de Barcelona de 21 de noviembre de 2001

Pese a la naturaleza de auto de esta resolución, guarda importancia teniendo en cuenta que el demandante había invocado la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal de manera indiscriminada y la Sala priva de importancia a la voluntad de las partes y la otorga a la materia objeto del conflicto, señalando 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, 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 a la que corresponde determinar cuándo y cómo la marca, el nombre comercial y el rótulo merecen ser protegidos”.

De este fragmento surge el desplazamiento de las alegaciones de las partes para llevar a cabo la protección que, de acuerdo con la materia objeto de litigio, privando de la aplicación de la otra legislación alegada. Pero incluso va más allá en el punto siguiente, previendo la posibilidad de resolver conforme a la legislación de propiedad industrial pese a la ausencia de alegación de esta, siempre que no se deprende incongruencia:

“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”.

Por lo tanto, el autor sostiene que la invocación de la LCD si 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 Ley de Marcas, aunque no cierra del todo la puerta a la aplicación complementaria de la Ley de Competencia Desleal en ciertas ocasiones. Esta posibilidad se recoge teniendo en cuenta los casos en que la legislación de propiedad industrial deje aspectos sin proteger relevantes para un orden concurrencial transparente y para mantener unas ofertas claras en el mercado.

Por lo tanto, estos flancos quedan para la Ley de Competencia Desleal, 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.”

SAP de Barcelona de 17 de junio de 1999. Profundización en la complementariedad

En esta sentencia se matiza algo más esta relación de complementariedad con la Ley de Marcas, determinado que la aplicación de la LCD queda 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”*.

3. Fundamento de la primacía

El fundamento en favor de la primacía de la legislación de propiedad industrial se ha fundamentado en diferentes grados.

- Fundamento en el carácter de Ley especial del que goza esta Ley, como se afirma en la SAP Barcelona 8 de noviembre de 2005: *“Ha de partirse del principio simple: La Ley de Marcas es Ley especial en su materia. De ahí que el concurso que pudiera suscitarse con la Ley de Competencia Desleal cuando se imputan actos de confusión entre signos distintivos debe ser resuelto, siguiendo el criterio de consunción, a favor de la legislación marcaria por lo que no se ha de examinar en sede de competencia desleal si ha existido imitación o similitud entre los signos que lleven a confusión o no.”*
- Necesidad de superar la más pura aplicación del principio de especialidad, de acuerdo con la SAP 24 de abril de 2002, aludiendo a la “complementariedad relativa”, término que como se ha visto, es utilizado por Massaguer. Esta complementariedad se establece entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal, haciendo especial hincapié en los supuestos en los que la legislación marcaria se muestre reacia a amparar los signos supuestamente vulnerados. Pese a no olvidar los distintos objetivos que los mismos persiguen, pues la LM tiende a proteger (SAP de 4 de junio de 1.998) *“un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, eficaz erga omnes y concedido por su registro”*, mientras la LCD no tiene como fin, al menos directamente, proteger al titular de la marca, pues como señala su Exposición de Motivos,

no pretende resolver conflictos entre competidores, sino “*ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado*”, siendo los destinatarios de su protección, en consecuencia, no los titulares de los signos, ni los empresarios, sino todos los que participan en el mercado, incluso los consumidores y el mercado mismo”.

4. Extensión de la tesis de la primacía al Tribunal Supremo

Se ha señalado en repetidas ocasiones que la regulación específica sobre los distintos derechos de propiedad industrial prima sobre la regulación de la Ley de Competencia Desleal. El Tribunal Supremo establece la primacía de la legislación sobre la propiedad industrial, sin descartar que la Ley de Competencia Desleal 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,

En este sentido, la STS de 20 de mayo de 2008⁸⁰, señaló que ésta 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 exclusiva⁸¹.

Nos es de importancia en el marco del presente estudio tener en cuenta que el principio de la primacía de la regulación contenida en propiedad industrial no se atribuye solamente respecto a la Ley de Marcas, sino a las diferentes leyes sobre propiedad industrial ha sido reiterado con especial contundencia en el marco de los actos de imitación regulados en el artículo 11 de la LCD. El Tribunal Supremo ha señalado en repetidas ocasiones, como en STS de 13 de junio de 2006 que este precepto opera precisamente en ausencia de un derecho de exclusiva, pues en otro caso la tutela la presta la propia Ley reguladora de dicho derecho⁸².

Específicamente sobre diseño industrial trata este tema la misma sentencia, que según el Tribunal Supremo, el artículo 11 no desplaza, sustituye o duplica la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales que la regulan. Por este motivo, en el caso, valga como ejemplo, de los modelos industriales, “*el haz de facultades, de contenido positivo y negativo, que vienen integradas en el derecho sobre un modelo industrial registrado se rige por las normas que específicamente disciplinan dicho título, de modo que la comercialización de los productos que, sin autorización de su titular (en el caso, la demandante), lo incorporan o imitan, debe ser calificada y tratada, en su caso, como un acto ilícito según la legislación reguladora de tal título de propiedad industrial*”. Si bien en el supuesto de hecho concreto trataba de la

⁸⁰ Sentencia Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2008, FJ4

⁸¹ Sentencia Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2008, FJ1

⁸² Sentencia Tribunal Supremo de 13 de junio de 2006, FJ5

aplicación del Estatuto Jurídico de la Propiedad Industrial, también resulta de aplicación respecto a la legislación de diseño industrial.

También la STS de 17 de julio de 2007 señala que, en consecuencia, *“la acción prosperará cuando se produce una imitación, que no... atente directamente contra el derecho de exclusiva que concede la legislación de propiedad industrial”*⁸³.

A título de mayor abundamiento, puede hacerse referencia a la STS 1167/2008, de 15 de diciembre, por la que se destaca que la legislación sobre la competencia desleal no tiene por función proteger los signos registrados⁸⁴.

Y con carácter resolutorio afirma la STS 481/2001, de 22 de junio, que a la Ley de Competencia Desleal *“no le corresponde proteger los derechos de exclusiva de los signos registrados, sino... servir de instrumento de ordenación de las conductas del mercado... Por ello, aunque los puntos de contacto entre la legislación sobre la competencia desleal y sobre marcas (en nuestro caso, diseño industrial) son numerosos y variados, cuando se denuncia la infracción de un signo protegido por la segunda – por generar el uso del infractor un riesgo de confusión o por establecer una conexión entre los productos o servicio o dar lugar a un aprovechamiento indebido o menoscabar el carácter distintivo...- ha de ser la segunda aplicable”*.

C. Comparación con el derecho alemán a través de la Jurisprudencia comparada en el marco de la relación de complementariedad

1. Comparación con el Derecho alemán: la Vorrangthese

Alemania constituye un magnífico ejemplo de cómo los tribunales desarrollaron en un momento dado una tesis similar a la que acoge hoy día nuestro Tribunal Supremo. En su campo de aplicación aquellos Derechos establecen una regulación cerrada o exhaustiva que excluye la aplicación del Derecho contra la competencia desleal, que sólo se aplica en algunos casos de forma subsidiaria⁸⁵.

⁸³ Sentencia Tribunal Supremo de 17 de julio de 2007, FJ4

⁸⁴ Sentencia Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2007

⁸⁵ Como señala García Pérez en *“Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal”*, citando a FEZER, *“Imitationsmarketing als irreführende Produktvermarktung”*, y KÖHLER, *“Der Schutz vor Produktnachahmung im Markenrecht, Geschmacksmusterrecht und neuen Lauterkeitsrecht”*

Asunto Mac Dog & Mac Cat

El origen de la doctrina se halla en la Sentencia de 30 de abril de 1998, asunto MacDog. El objeto del litigio consistía en que McDonalds había demandado a una empresa que fabricaba pienso para animales bajo las marcas Mac Dog y Mac Cat⁸⁶.

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 (§ 1 UWG), que queda relegada a una aplicación complementaria en aquellos casos no comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Marcas.

En aquel caso, pese a que en la instancia, el tribunal amparó a la demandante a través de la estimación de la demanda en la alegación de la cláusula general de la entonces vigente UWG, sin considerar necesario entrar a examinar si existía una infracción desde la perspectiva del Derecho de marcas, por cuanto consideró que la protección de una marca renombrada se podía dispensar a través de los preceptos de la ley de competencia desleal.

El BGH consideró errónea esta manera de proceder. Desde la entrada en vigor de la Ley de Marcas (§ 152 Trademark Act), la protección de las marcas que gozan de renombre se desprende de la propia Ley de Marcas, que dispensa una regulación especial y completa en este aspecto, por lo que no cabe aplicar la UWD.

La protección de una marca renombrada en el derecho de la competencia representa una regulación especial completa desarrollada por la Jurisprudencia fijada y extendida. Esta regulación ha ganado su propio espacio en la doctrina y no hay espacio para la aplicación simultánea de la UWG o del BGB (Bürgerlichesgesetzbuch), aludiendo al asunto Sack, GRUR 1995, 81, 93; Piper, GRUR 1996 429, 435; Ingerl / Rohnke, Trademark Act.

Asunto Apple contra Samsung

En la misma tendencia se posicionan las sentencias del mismo país en los litigios entre Apple i Samsung alrededor del iPad, en las que se suscitó la acumulación en la demanda de la legislación de diseño industrial y la de competencia desleal (UWG), concretamente en acciones

⁸⁶ BGH, Urteil vom 30 April 1998 IZR 268/95, Párrafo 14. *Dem kann nicht beigetreten werden. Seit dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 ergibt sich der Schutz bekannter Kennzeichnungen in erster Linie aus § 9 Abs. 1 Nr. 3 und § 14 Abs. 2 Nr. 3 sowie aus § 15 Abs. 3 MarkenG (§ 152 MarkenG). Der Schutz der bekannten Marke im Markengesetz stellt sich als eine umfassende spezialgesetzliche Regelung dar, mit der der bislang in der Rechtsprechung entwickelte Schutz fixiert und ausgebaut werden sollte (vgl. Begründung des Regierungsentwurfs BT-Drucks. 12/6581, S. 72 = Sonderheft Bl. f. PMZ S. 66). Diese Regelung ist an die Stelle des bisherigen von der Rechtsprechung entwickelten Schutzes getreten und läßt in ihrem Anwendungsbereich für eine gleichzeitige Anwendung des § 1 UWG oder des § 823 BGB grundsätzlich keinen Raum (Sack, GRUR 1995, 81, 93; Piper, GRUR 1996, 429, 435; Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 14 Rdn. 523 ff.; a. A. Fezer, Markenrecht, § 14 MarkenG Rdn. 411; Althammer/Klaka, MarkenG, 5. Aufl., § 14 Rdn. 4). Mit Recht ist im Schrifttum betont worden, daß nur ein solches Verständnis der mit der gesetzlichen Festlegung verbundenen Begrenzungsfunktion gerecht wird (Ingerl/Rohnke aaO Rdn. 523)..*

de explotación de la reputación ajena a través de la imitación, recogidas por el § 4 UWG. Para la apreciación de estas es necesario que concurran los requisitos de:

- Ofrecimiento por parte del ofensor de bienes o servicios que sean copia del propio del competidor. En este sentido el BGH ha venido diferenciando distintos grados de copia (de réplicas a copias de algunos elementos concretos), grado que resulta importante por cuanto todos los elementos a tener en cuenta están interrelacionados. De modo que a mayor grado de copia hallado, menor necesidad de la concurrencia de los otros elementos.
- Los bienes o servicios copiados deben tener competitividad individual. En este sentido, deben ser característicos de modo que la específica forma o características específicas sugieran al público el producto comercial original. Se aleja del criterio del diseño industrial por cuanto no se requiere que tenga lugar el requisito de originalidad o novedad.
- Debe concurrir alguna de las circunstancias adicionales: confusión, vulneración de la confianza, o explotación de la competencia ajena, teniendo lugar esta última en el supuesto de hecho enjuiciado. Ello es consecuencia del principio de la libertad de imitación, de modo que estas circunstancias permiten sancionar la conducta.

En primer término, el Tribunal Regional de Düsseldorf⁸⁷ no entró en la valoración de la concurrencia de competencia desleal tras apreciar la infracción en el diseño registrado. Por el contrario, la sentencia del Tribunal Superior de Düsseldorf (Higher Regional Court) no consideró infringido el diseño registrado, pero consideró que Samsung estaba violando las normas de competencia desleal, a través de un acto de explotación de la reputación de Apple, lo cual se encontraba previsto en el UWG.

Es de señalar que en el marco del derecho alemán la protección suplementaria a través de la competencia desleal puede sobreponerse con la protección que la propiedad intelectual dispensa. La relación entre estas dos áreas se determina teniendo en cuenta que persiguen distintos objetivos, por cuanto en el diseño industrial se protege un logro intelectual, en la competencia desleal restringe determinados comportamientos en el mercado que son considerados injustos⁸⁸.

Como consecuencia de ello se establecen distintas medidas legislativas, porque mientras en diseño industrial se dispensan derechos de exclusiva, en en competencia desleal se consigue el objetivo a través de cláusulas generales, que coloca el comportamiento del competidor en el centro del examen.

En este sentido, a la cuestión sobre si la copia es sancionada o no por ley, en diseño industrial el ordenamiento jurídico actúa como consecuencia de la producción de las imitaciones,

⁸⁷ Urteil Landgericht Düsseldorf vom 9 august 2011

⁸⁸ Queen Mary Journal of Intellectual Property, Vol.3 No. 2, pp. 176-184

mientras que en competencia desleal ello tiene lugar como consecuencia del ofrecimiento de las copias o replicas.

En lo que a la relación existente en la práctica, la protección dispensada por ambas legislaciones, específicamente en materia de diseño industrial, ha sido resuelta por el BGH en el sentido de señalar que la protección del diseño no precluye la protección adicional bajo la competencia desleal cuando sea aplicable de acuerdo con el artículo 96 de la Reglamento del Diseño Comunitario 6/2002.

En este sentido, el artículo 96 referenciado regula las relaciones con otros mecanismos de protección previstos en la legislación nacional. A través de este se señala en su párrafo primero que *“lo dispuesto en el presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de cualquier acción que pueda interponerse a tenor de lo dispuesto en el Derecho comunitario o en la legislación de un Estado Miembro en materia de dibujos y modelos comunitarios no registrados, marcas comerciales u otros signos distintivos, patentes, modelos de utilidad, caracteres tipográficos, responsabilidad civil o competencia desleal”*.

En el caso concreto planteado, en Sentencia de 31 de enero de 2012, el Tribunal Superior Regional de Düsseldorf determinó que no existió vulneración del diseño comunitario de Apple, por considerar que producía una impresión general diferente en el usuario informado⁸⁹. Fundamentó ello considerando que la tablet de Samsung no tenía la “elegancia simplicista” de la de Apple.

Sin embargo, en lo que a este estudio afecta, consideró que pese a no concurrir la vulneración del diseño, sí que se daba la violación de las reglas de protección suplementaria del UWG, en los términos expresados previamente.

Así entonces, puede señalarse como conclusión, que en el caso enjuiciado quedó constatado que la tablet Galaxi 10.1 y la posterior tablet Galaxy 10.1.N modificando el diseño de la primera eran copias del iPad en virtud de la protección suplementaria dispensada por la UWG. El hecho de que no tuviese lugar la infracción del diseño industrial se basa en el diferente punto de vista que se debe tener en cuenta para considerar existente la copia en una y otra legislación. Concretamente, el punto de vista del usuario informado en materia de diseño industrial es más estricta que el consumidor medio que debe tomarse como referencia en la UWG.

De ello se desprende que, pese a que se puede llevar a cabo la persecución a través de la UWG de supuestos de hecho que también pueden entrar en el marco del diseño industrial, en el caso se ha comprobado la aplicación de la tesis de la primacía, en el sentido que constata que,

⁸⁹ Oberlandesgericht Düsseldorf Urteil vom 31 januar 2012

ante una insuficiencia de la protección dispensada por el derecho de exclusiva, se puede subsumir el supuesto fáctico en las cláusulas que contempla la legislación de competencia desleal.

D. Comentario de la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales en el marco del Vorrangthese

Tras la promulgación de la Directiva sobre las Prácticas Comerciales Desleales⁹⁰, parte de la doctrina alemana (Köhler y Fezer) sostiene que la Vorrangthese no es compatible con la Directiva, que no prevé la primacía del Derecho de marcas sobre el Derecho contra la competencia desleal⁹¹. La comprensión de esta orientación se desprende del articulado de la Directiva.

Primero, en su artículo 6.2.a, la Directiva considera 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.

En segundo lugar, habremos de atender a las normas de legitimación que contempla la Directiva. En su artículo 11, la Directiva obliga a los Estados miembros a establecer 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, 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.

La doctrina alemana sostiene que de la aplicación de la Vorrangthese surgiría que se privaría al titular de un derecho de exclusiva de legitimación para actuar contra esas prácticas comerciales desleales conforme a las normas de transposición de la Directiva, porque dicha teoría sostiene que la única Ley aplicable es la del diseño industrial y que no resultaría procedente aplicar las normas de competencia desleal.

⁹⁰ Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de Prácticas Comerciales Desleales

⁹¹ Como señala García Pérez en *“Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal”*, citando a FEZER, *“Imitationsmarketing als irreführende Produktvermarktung”*, y KÖHLER, *“Der Schutz vor Produktnachahmung im Markenrecht, Geschmacksmusterrecht und neuen Lauterkeitsrecht”*

A mayor abundamiento, debe tenerse en cuenta el texto de los Considerandos, por cuanto en el 9 de la DPCD señala que la Directiva no afecta a las normas del Derecho nacional y comunitario en materia de derechos de propiedad intelectual (entendida en sentido amplio). Ello, implicaría que en el Derecho de la Unión Europea la normativa de protección de la propiedad intelectual y de protección de la competencia desleal goza de independencia e igualdad de rango⁹².

A ello se une que el considerando 7 de la Directiva de Marcas dispone 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 sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores*”.

E. Aplicación de este cuestionamiento a la tesis de la primacía en el marco español

La cuestión de si resulta de aplicación esta posible modificación de la relación entre la legislación de propiedad industrial y la de competencia desleal se encuentra condicionada a diversos interrogantes: si ese cambio es seguido por la doctrina española, si resulta posible aplicar esa doctrina en materia de diseño industrial y si ante la eventual modificación en la doctrina alemana también se desprende la necesaria modificación de la española.

Debería verse si resulta de aplicación esa modificación en la esfera del diseño industrial. Pese a que la naturaleza de la protección en ambos tipos de propiedad industrial es el mismo, un derecho exclusivo unido a un *ius prohibendi*, es necesario constatar si de ello se desprende que también resulta alterada la tesis de la primacía en lo que al diseño industrial respecta, por cuanto consiste en un mismo mecanismo de protección jurídica (derecho de exclusiva de contenido negativo) que obedece a unos fines legislativos idénticos (promoción de la innovación).

Lo cierto es que el artículo 6.2.a de la Directiva considera engañosa, como se ha comentado previamente, 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 crea confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor.

En este punto, este precepto suscita dudas sobre su aplicación análoga al supuesto del diseño industrial. Y ello como consecuencia de tres elementos:

⁹² Como señala García Pérez en “Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal”, citando a FEZER, “*Imitationsmarketing als irreführende Produktvermarktung*”, y KÖHLER, “*Der Schutz vor Produktnachahmung im Markenrecht, Geschmacksmusterrecht und neuen Lauterkeitsrecht*”

- A priori parece que la utilización del término “productos”, previamente al de marcas registradas, teniendo en cuenta que la utilización de este segundo concepto ha sido el desencadenante de la modificación en la doctrina, puede dar lugar a que se considere de aplicación en lo que al diseño industrial se refiere.

Debería tenerse en cuenta, sin embargo, que como se señalaba en el primer punto del estudio del estudio, el diseño industrial, al amparo del artículo 1 apartado 2 letra a) de la Ley 20/2003, consiste en la “*apariencia de la totalidad o de una parte de un producto*”. Así entonces, no es propiamente el producto. No obstante, sí que puede dar a confusión con el producto, teniendo en cuenta que lo que el consumidor valore en ese supuesto sea la apariencia del mismo, elemento determinante para la existencia de la confusión.

- En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que hace referencia a la posible “confusión” que pueda tener lugar como consecuencia de la práctica comercial.

En lo que respecta a la confusión, como se señalaba anteriormente al respecto de la Sentencia de la AP de Barcelona de 4 de junio de 1998 o el asunto Apple vs Samsung, entre muchas otras, los actos del artículo 6, 11 y 12 LCD permiten ver que entre las dos Leyes existe una recíproca tensión, dado que, por un lado, la utilización de un signo constituye una actuación en el mercado y tiene un fin concurrencial 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 estos ilícitos concurrenciales. Por lo tanto, es un supuesto de acto que es susceptible de infractor tanto en la LPJDI como en la LCD.

- Finalmente, un obstáculo a tener en cuenta es la utilización del sujeto “consumidor medio” en el artículo 6.2.a de la Directiva, teniendo en cuenta que, como se ha expuesto en el presente estudio, el sujeto que debe llevar a cabo la valoración sobre la “impresión general diferente” en materia de diseño industrial es el “usuario informado”. Creo que en este punto son compatibles los distintos sujetos intervinientes, por las distintas funciones que tienen atribuidas. El usuario informado, en materia de diseño industrial, lleva a cabo la valoración de la existencia o no de una “impresión general diferente” o no, como se ha comentado en las páginas previas. Por el contrario, el consumidor medio es, en este ámbito de aplicación, no lleva a cabo una valoración de ese carácter diferente, sino que es el sujeto que es susceptible de ser víctima de la confusión. Así entonces, como se ha comentado en el asunto Apple vs Samsung, el consumidor medio es un criterio más amplio que permite incluir en él supuestos de hecho que quedan excluidos de la apreciación del usuario informado por su mayor rigor.

Para la valoración de la cuestión de la vigencia de la tesis de la primacía en el marco español es necesario hacer referencia a las modificaciones que resultan de interés en la LCD como consecuencia de la Directiva.

El artículo 20 LCD, en concordancia con la transposición del artículo 6 de la Directiva, actualmente determina que: "*(e)n las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquellas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios*".

El artículo 33 LCD legitima activamente para el ejercicio de las acciones por competencia desleal, a "*cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal*", especificando a continuación, por un lado, que "*frente a la publicidad ilícita está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1.ª a 5.ª, cualquier persona física o jurídica que resulte afectada y, en general, quienes tengan un derecho subjetivo o un interés legítimo*"; por otro, que "*(l)a acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal podrá ejercitarse, igualmente, por los legitimados conforme a lo previsto en el artículo 11.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil*", y, por último, que la acción de enriquecimiento injusto "*sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico*". A ello ha de añadirse el otorgamiento de legitimación activa para la defensa de los intereses generales, colectivos o difusos, de los consumidores y usuarios a las administraciones públicas competentes en materia de protección de éstos, así como a sus asociaciones y a las entidades europeas habilitadas (art. 33.3 LCD) y, en general, en cuanto al ejercicio de la acción de cesación, al Ministerio Fiscal (art. 33.4 LCD).

Las consecuencias de estos cambios en la normativa dan lugar a que deba tenerse en cuenta un supuesto práctico que, de continuar la aplicación de la tesis de la primacía, puede dar lugar a injusticias, como sería el hecho de comercializar un producto en el mercado originando confusión en los consumidores con una marca registrada de un competidor.⁹³

Debería ser exigible que los artículos 20 y 33 de la LCD legitimasen al titular del derecho de exclusiva que ve lesionados sus derechos para activar su defensa jurídica también sobre la base

⁹³ Dr. Miranda Serrano, Luís / Pagador López, Javier. *Recientes pronunciamientos judiciales sobre las relaciones entre la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Marcas: ¿es necesario un cambio de criterio?*

de la LCD. El hecho de privar al sujeto perjudicado de dicha legitimación es ir en contra de la propia Directiva comunitaria, cuya finalidad principal ha sido la de salvaguardar de la mejor forma posible los intereses económicos de los consumidores frente a prácticas comerciales desleales.

El Dr. Miranda Serrano coloca el fundamento de su posición en la distinta posición que guarda la protección de consumidores y usuarios en materia de competencia desleal y en la propiedad industrial. Mientras que, como se desprende de la reforma de 2009 de la LCD, como se señala en su Exposición de Motivos, goza de atención preferente, en derecho de propiedad industrial posee carácter meramente indirecto o reflejo.

Sin embargo, Massaguer sostiene que la Directiva sobre las Prácticas Comerciales Desleales “*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*”⁹⁴.

En particular, no afecta a las relaciones entre la represión de la competencia desleal y la protección jurídica de la propiedad intelectual y, en particular, no impone un vuelco en la relación de complementariedad relativa entre los sistemas de protección jurídica de marcas (o propiedad industrial) y de represión de la competencia desleal.

En este punto recuerda que, según la cual tesis sostenida por el Tribunal Supremo, resulta la aplicación de la legislación de propiedad industrial de manera preferente cuando los conflictos surgen como consecuencia de la vulneración de derechos de exclusiva. Por su parte, la legislación de competencia desleal se limita a una aplicación residual en los casos comentados en las páginas anteriores. Estos incluyen los que la utilización del diseño protegido cuando escapa del ámbito del *ius prohibendi* concedido, en que el sistema del diseño no procura todos los remedios adecuados o en que el perjudicado por la utilización indebida carece de legitimación para el ejercicio de las acciones que otorga la ley.

El fundamento de esa posición se argumenta por la naturaleza de la Directiva, concretamente teniendo en cuenta que el objetivo de esta es la protección de los consumidores. “*El artículo 6.2 a) de la Directiva permite a los consumidores oponerse al uso de una marca u otro signo distintivo cuando de ello resulta un riesgo de confusión y, así, salva los límites estructurales que derivan de la construcción de su protección jurídica por medio de la atribución*

⁹⁴ Massaguer, José. *El nuevo Derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales*, Thomson Civitas, Cizur Menor, 2006, págs. 12 y 13

*de derechos subjetivos y, en el plano operativo, la falta de legitimación activa para la interposición de la acción por violación*⁹⁵.

Haciendo referencia a las marcas, como consecuencia de ello, la inclusión de la confusión entre las prácticas comerciales engañosas con expresa referencia a signos registrados y no registrados no integra la protección jurídica que el sistema de marcas ofrece al titular de los signos distintivos, sino que establece un medio de protección de los terceros no titulares de los signos distintivos cuyos intereses, como sucede justamente en el caso de los consumidores, se encuentran expuestos al riesgo del error que se siga de la indebida utilización de signos ajenos y, sin embargo, no encuentran amparo en el sistema de la propiedad industrial.

Así, por ello, parece que se puede encontrar un punto de armonía entre ambas posiciones. Sería posible la aplicación de la tesis de la primacía en lo que al ejercicio de las acciones por parte del titular del derecho de exclusiva. Por el contrario, y atendiendo al objetivo perseguido por la Directiva, que es esencialmente la protección de los consumidores, serían de aplicación las consideraciones previstas por la doctrina alemana alrededor de la relación de igualdad e independencia.

⁹⁵ Massaguer, José. *El nuevo Derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales*, Thomson Civitas, Cizur Menor, 2006, págs. 12 y 13

CONCLUSIONES

El estudio realizado me ha permitido cumplir los objetivos que me planteaba en la introducción, si bien debe matizarse esa afirmación.

En primer lugar, el primer propósito del estudio era que el Diseño Industrial se encontraba regulado en la Ley 20/2003, la Directiva 98/71 y el Reglamento 6/2002. Lo cierto es que, pese a esa enumeración, consideraba que la importancia de la ley sería absoluta. Sin embargo, durante el estudio he podido constatar que el Reglamento 6/2002 es el fundamento de gran parte de las jurisprudencia comunitaria que he ido exponiendo a lo largo de las páginas anteriores, especialmente teniendo en cuenta que se trataban de asuntos relativos al diseño comunitario. Ello me ha permitido ver la importancia que resulta de la articulación de los mecanismos legislativos nacionales y comunitarios, a través de la delimitación del ámbito de aplicación de unos y otros. Así, la protección del diseño registrado se complementa con la protección a nivel comunitario del diseño no registrado, otorgando una distinta protección en el aspecto temporal y en otros matices comentados anteriormente.

En segundo lugar, y siguiendo sobre el mismo aspecto, la articulación de la Ley nacional, la Directiva y el Reglamento es uno de los puntos que me ha sorprendido de la legislación, y que más favorablemente valoro. En los aspectos de la novedad y la singularidad, esos términos podrían dar lugar a unos criterios sumamente dispares en los distintos Estados Miembros. Sin embargo, de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende la aplicación uniforme de los citados criterios, facilitando así la protección de esos derechos de exclusiva a nivel europeo.

Ello me permite entrar en el tercer punto, consistente en el estudio del diseño industrial. Lo cierto es que las ambiciones iniciales de llevar a cabo un estudio profundo de todos los aspectos del diseño se han visto diezmados por la vastedad del contenido. Pese a ser una institución que tradicionalmente ha gozado de una escasa regulación, el contenido es extenso. Como consecuencia de ello, he profundizado en lo que a los criterios de protección del diseño industrial se refiere, y he tratado más sucintamente los aspectos relativos al carácter procesal o a la protección judicial del derecho.

Sobre la novedad y la singularidad, lo cierto la mayor problemática que se suscita gira alrededor de la determinación de la singularidad y a los elementos de su valoración, ya sea respecto al análisis sintético de la impresión general, o del concepto de usuario informado y respecto al grado de libertad del creador. En conclusión, la valoración de la impresión general diferente, por sus particularidades respecto a otras ramas de la propiedad industrial, ha requerido

un tratamiento exhaustivo, y he procurado dispensárselo. La variedad de estos aspectos contrasta en una cierta simplicidad en lo que al requisito de la novedad se refiere. En este sentido, sin conocer la materia en profundidad suficiente, creo que la consideración de Otero Lastres alrededor de la posibilidad de prescindir de la diferenciación entre singularidad y novedad es posible, incluyendo ambos elementos en un concepto más amplio de singularidad, con independencia de su denominación como novedad. No obstante, el concepto de novedad presenta elementos importantes en lo que a la divulgación se refiere, por lo que, si bien otorgaría más simplicidad la presencia de un solo requisito, también es cierto que se podrían perder elementos importantes que no deben desaparecer.

En cuarto lugar, en lo que a la protección del diseño industrial se refiere, he intentado exponer las diferencias fundamentales a nivel genérico entre la protección que dispensa la legislación de propiedad industrial y la competencia desleal, y posteriormente proceder a desarrollar los elementos que más característicos y de trascendencia práctica he considerado. Así, al margen de las diferentes acciones de protección, con las propias de cada uno y las diferencias de las comunes, he añadido comparaciones sobre la legitimación activa y la prescripción, por cuanto la eficacia de la protección está tan subordinada a los requisitos de fondo como de forma de ejercicio del derecho.

Siguiendo con lo anterior relativo a los distintos mecanismos de protección, se ha podido ver las diferencias en la protección que el diseño industrial recibe por parte de la legislación de propiedad industrial, la cual, en líneas generales, considero que se adecua más a la protección de los derechos de exclusiva frente a las vulneraciones del derecho de exclusiva. Sin embargo, la competencia desleal es un mecanismo que, de lo observado, permite una aplicación y una satisfacción del interés del perjudicado en aquellos supuestos en los que la legislación de la propiedad industrial no permite la protección, por los motivos que sean. En este sentido creo que Massaguer realiza un examen muy ilustrativo de la cuestión en el que me he fundamentado a la hora de valorar las diferencias entre una y otra legislación y a efectos ilustrativos conviene recordar el asunto *Apple vs. Samsung* en el que, si bien no se estima vulnerado el diseño industrial, sí que se sanciona en virtud de un acto de imitación, por la amplitud del concepto de consumidor medio en comparación con el usuario informado.

De lo expuesto hasta el momento he podido afirmar que existen muchos casos en los que, ante un supuesto de hecho concreto, parece viable de actuar al amparo de la legislación de propiedad industrial y de la competencia desleal. Partiendo de ello, he expuesto la relación entre la legislación de propiedad industrial y la competencia desleal desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial. En este punto me he encontrado con la dificultad de que las relaciones entre una y otra se han analizado fundamentalmente al amparo de supuestos del derecho marcario. Sin

embargo, algunas de las sentencias comentadas en las que se aplicaba la doctrina de la tesis de primacía, se ha aplicado a materia de diseño industrial.

He empezado comentando la tesis de la complementariedad relativa expuesta por Massaguer, teniendo en cuenta que Ignacio Sancho considera que es el fundamento en gran parte de la posición sostenida por el Tribunal Supremo. A partir de ello ha sido posible constatar que la proximidad en los objetivos legislativos y en la terminología y criterios utilizados da lugar a la eventual acumulación entre una y otra legislación. Así, creo que la mayor aportación de Massaguer consiste en señalar que no tiene lugar un rechazo frontal a la acumulación, pero descartar que se puede producir la aplicación conjunta. Es decir, de su posición, completada por las aportaciones de Ignacio Sancho y la Jurisprudencia expuesta se afirma que la competencia desleal es un motor de expansión y un refuerzo de la protección que dispensan los derechos de propiedad industrial, en la medida en que permite llevarla a aspectos en principio ajenos a su ámbito o a su alcance material, pero encuentra su límite a dicho refuerzo en que no es un mecanismo de tutela reforzada y subsidiaria que permita aplicar la legislación de competencia desleal directamente cuando falle la especial, ni que pueden ser objeto de aplicación los criterios y reglas de esta última cuando el supuesto entre completamente en el ámbito del diseño industrial.

A partir de aquí se ve que la consecuencia que se desprende de ello es la solución que ha dispensado la Jurisprudencia a través de la tesis de la primacía, de modo que en esos supuestos en los que parece aplicable tanto una como otra legislación procederá aplicar la especial, por cuanto es más conforme con la protección de los derechos de exclusiva.

A partir de ello y conociendo la duda suscitada en el derecho alemán alrededor de la relación de complementariedad como consecuencia de la Directiva 2005/29, he intentado ver si la misma tesis de la primacía era de aplicación en dicho país, resultando positiva dicha cuestión. De ello he visto como la Vorrangsthese tiene muchos puntos en común con la tesis de la primacía como se desprende de los asuntos *Apple vs. Samsung* y el asunto *MacDog MacCat*, y me ha sorprendido que una cuestión de tal especificidad se resuelva en el mismo sentido en ambos países. Además, accesoriamente me ha permitido ver algunos matices del UWG alemán y la similitud de, por ejemplo, los actos de imitación con la regulación de la misma materia en el derecho español. En consecuencia, he intentado ver la viabilidad de extrapolar el cuestionamiento a la relación de la complementariedad al derecho español.

Si bien se puede optar por un sistema de continuación en lo que a la tesis de la primacía se refiere, en los casos de prácticas comerciales desleales contra los consumidores tal vez resulta más convincente o bien optar por una protección en igualdad de condiciones o bien que la legislación en materia de propiedad industrial, a nivel comunitario, se sensibilice a los supuestos de perjuicio de los consumidores y usuarios.

De considerar la aplicación en el marco español de la posible cambio en la relación entre ambas legislaciones, a nivel práctico ello implica que en la actualidad resulta perfectamente posible que el titular de un diseño industrial ejercite acciones de competencia desleal, con fundamento en la confusión de los consumidores, ya de forma aislada, ya de forma acumulada con las acciones de violación de su derecho de exclusiva (con respeto, naturalmente, de las normas procesales sobre acumulación de acciones).

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el ámbito objetivo de aplicación del cambio doctrinal existente no se extiende a todos los supuestos, por cuanto podría subsistir la tesis de la primacía fuera del ámbito de la Directiva, aunque tal vez resulta preferible llegar a una solución homogénea. A estos efectos, debe señalarse que el ámbito o materia objeto de la armonización que establece la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales son las prácticas comerciales realizadas por las empresas en sus relaciones con los consumidores (artículo 3.1 de la Directiva) que perjudiquen de forma directa sus intereses económicos (artículo 1 de la Directiva).

En este punto tal vez es donde pueden ser objeto de conciliación las consideraciones de la doctrina alemana y Massaguer. En las conductas que no constituyan supuestos de vulneración de los derechos de los consumidores, sino que se limiten a actos de confusión o cualquier tipo de actos que da lugar a la vulneración de un derecho de exclusiva, como la imitación o el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, procede la aplicación de la tesis de la primacía o la Vorrangsthese según el marco jurídico en el que se esté operando. Por el contrario, en otro caso corresponderá la aplicación conjunta de una y otra ley en condiciones de igualdad.

Como conclusión a dicha cuestión, creo que la situación en que se da una vulneración de un derecho de exclusiva resulta más apropiada la tesis sostenida por Massaguer, que defiende la no alteración de la tesis de la primacía, mientras que cuando tiene lugar un caso en el cual tiene lugar la vulneración de los derechos de consumidores y usuarios, de ello se desprende una duda mayor. En este punto considero que tal vez existe una diferente permeabilidad del derecho de propiedad industrial y competencia desleal respecto a la protección de consumidores y usuarios.

En definitiva, creo que del presente estudio se ha podido estudiar el diseño industrial en su vertiente teórica y el desarrollo jurisprudencial de sus cuestiones más controvertidas, ver las diferencias en el grado de protección otorgado en el ejercicio jurisdiccional de los derechos y la conveniencia de acudir a la legislación de la competencia desleal o la especial del diseño según el caso y, finalmente, he tratado de exponer las diferentes tesis en la relación de complementariedad y posicionarme señalando las dudas que afectan al futuro de esa cuestión.

BIBLIOGRAFÍA

Normativa utilizada:

a) Normativa nacional

1. Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. (BOE núm. 10, de 11 de enero de 1991)
2. Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño industrial (BOE núm. 162 de 8 de julio de 2007)

b) Normativa de la Unión europea

1. *Directiva 1998/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos (DOUE 28 de octubre de 1998)*
2. Directiva 2005/29/CE 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. (DOUE núm. 149, de 11 de junio de 2005)
3. Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre, sobre dibujos y modelos comunitarios (DOUE 5 de enero de 2002)
4. Ley 29/2009, de 30 de diciembre de 2009, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009)

Otros textos legales de referencia

1. Libro Verde sobre la Protección Jurídica del Diseño Industrial, elaborado por la Comisión de las Comunidades Europeas en junio de 1991. Pág. 15.
2. Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994

Libros

1. Otero Lastres, José M. *La patente. Los modelos de utilidad. Los modelos y dibujos Industriales. Vol. II.* Marcial Pons. 2003, Madrid.
2. Massaguer, José *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal.* Civitas. 2000.

3. Casado Cerviño, Alberto. *El diseño comunitario. Una aproximación legal al régimen legal de los dibujos y modelos en Europa*. Thomson Aranzadi. 2003.
4. Broseta Pont, Manuel. *Manual de Derecho Mercantil. Vol. I*. Tecnos, 2013. Madrid.
5. Fernández Novoa, C. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. Marcial Pons. Madrid, 2004.

Artículos legales

1. *Jurisprudència civil y mercantil del Tribunal Supremo seleccionada y comentada. Año judicial 2012-2013*. Orduña Moreno, Francisco Javier, Sancho Gargallo, Ignacio AAVV. Civitas/Thomson Reuters. Pág. 363
2. García Pérez, Rafael. “Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal”, citando a FEZER, “Imitationsmarketing als irreführende Produktvermarktung”, y KÖHLER, “Der Schutz vor Produktnachahmung im Markenrecht, Geschmacksmusterrecht und neuen Lauterkeitsrecht”.
3. *Problemas actuales de derecho de propiedad industrial. La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal*. Massaguer, José. Civitas. 2011.
4. Massaguer, José. *El nuevo Derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales*, Thomson Civitas, Cizur Menor, 2006.
5. Milner, Marc D. *The aspects of unfair competition within the Apple vs. Samsung litigation in Germany*. Queen Mary Journal of Intellectual Property, Vol.3 No. 2, pp. 176-184
6. Rodríguez Grillo, Luísa. *La propiedad industrial y la competencia desleal: Especial referencia a las patentes, modelos de utilidad, marcas y diseños industriales*. Revista Estudios Jurídicos UNESP, Franca, A. 14 n.19 Pág. 01-404, 2010.
7. Dr. Miranda Serrano, Luís / Pagador López, Javier. *Recientes pronunciamientos judiciales sobre las relaciones entre la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Marcas: ¿es necesario un cambio de criterio?*

Jurisprudencia

a) Jurisprudencia comunitaria

1. Sentencia Tribunal Justicia Unión Europea, asunto C-479/12, 13 de febrero de 2014, Punto 25, presidente Sr. M. Ilesic.
2. Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-281/10P, de 20 de octubre de 2011, presidente Sr. J.C. Bonichot

3. Sentencia Tribunal de Justicia de la Unión Europea, asunto C-345/13, de 19 de junio de 2014, punto 28, presidente Sra. Silva de Lapuerta.

b) Jurisprudencia del Tribunal Supremo

1. Sentencia Tribunal Supremo, 160/2014, de 30 de abril de 2014, pte. Sarazá Jimena.
2. Sentencia Tribunal Supremo, 339/2014, de 26 de junio de 2014, pte. Ferrándiz Gabriel
3. Sentencia Tribunal Supremo, 343/2012, 25 de junio de 2014, FJ 13, pte. Sarazá Jimena
4. Sentencia Tribunal Supremo 586/2012 de 17 de octubre 2012, pte. Ferrándiz Gabriel
5. Sentencia Tribunal Supremo 414/2011, de 22 de junio, pte. Ferrándiz Gabriel
6. Sentencia Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2008, pte. Corbal Fernández
7. Sentencia Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2008, FJ1, Montes Penadés.
8. Sentencia Tribunal Supremo 596/2006, de 13 de junio de 2006, FJ5, pte. Ferrándiz Gabriel.
9. Sentencia Tribunal Supremo de 17 de julio de 2007, FJ4, pte. Corbal Fernández
10. Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2008, pte. Marín Castán
11. Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2011, pte. Corbal Fernández
12. Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1993, pte. Burgos y Pérez de Andrade
13. Sentencia Tribunal Supremo, 283/2004, de 1 de abril de 2004, pte. O'Callaghan Muñoz
14. Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1997, FJ 2, pte. Villagómez Rodil

c) Otra Jurisprudencia

1. Sentencia Audiencia Provincial de Alicante (Sección Tribunal de la Marca Comunitario) de 25 de abril de 2006, FJ 1, ponente D. Soler Pascal, Luís Antonio
2. Sentencia Audiencia Provincial de Alicante 311/2007 (STMC) de 7 de septiembre de 2007, FJ 4, ponente D. Soler Pascual, Luís Antonio
3. Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona 52/2012 , de 10 de febrero de 2012, ponente D. Sancho Gargallo, Ignacio.
4. Sentencia Audiencia Provincial de Barcelona 166/2012, de 27 de abril de 2012, pte. Garnica Martin

d) Jurisprudencia alemana

1. BGH, Urteil vom 30 April 1998 I ZR 268/95, Pág. 14.
2. Landgericht Düsseldorf, Urteil vom 9 august 2011
3. Oberlandesgericht Düsseldorf Urteil vom 31 januar 2012

APÉNDICES

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIAL A TRAVÉS DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

1. Ilícito normativo e ilícito fáctico

Los criterios que se acaban de exponer para determinar la existencia de una infracción del diseño son los propios de la legislación de Propiedad Industrial, ya sea la comunitaria o la nacional. Sin embargo, pese a que como se ha dicho anteriormente hay criterios en el reproche de la deslealtad que son parecidos entre la legislación de Propiedad Industrial y la de la Competencia Desleal, lo cierto es que los criterios de ilicitud tampoco son enteramente coincidentes.

Se pueden distinguir los criterios de ilicitud en propiedad industrial y competencia desleal, considerando el ilícito en materia de propiedad industrial de naturaleza normativa y al de competencia desleal la naturaleza fáctica⁹⁶.

La protección de la propiedad industrial se instrumentaliza a través de derechos de exclusión, que requieren una previa delimitación del objeto protegido extraordinariamente precisa. Esta precisión afecta tanto a la creación intelectual protegida como al ámbito objetivo de la tutela y a su extensión material, lo que se saldaría en que la vulneración de un derecho de propiedad industrial es un ilícito de naturaleza normativa.

En la competencia desleal, incluso aunque sea un acto tipificado positivamente, resulta de la proyección sobre el caso de cláusulas generales. Pese a que en el asunto se presenten un número variable de elementos fácticos, las cláusulas siempre necesitarán la comprobación de que el resultado ilícito se ha producido o se habría producido si hubiese tenido lugar la conducta. Ello comporta que el ilícito de la competencia desleal posea una naturaleza concreta o fáctica.

2. Ámbito objetivo de la Ley del Diseño y complemento con el de la Ley de Competencia Desleal

El artículo 2 relativo al ámbito objetivo de la Ley de Competencia Desleal exige la concurrencia de dos requisitos: que los comportamientos previstos en la LCD, y que se expondrán a continuación, tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen

⁹⁶ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 83-84.

en el mercado y con fines concurrenciales. Sobre este aspecto se puede ver que estos requisitos no se excluye en modo con la protección del Diseño Industrial a través de la Ley 20/2003 porque el contenido del derecho que otorga dicha ley encuentra su limitación en los actos realizados en un ámbito privado y con fines no concurrenciales, los actos realizados con fines experimentales y los actos de reproducción del diseño con fines ilustrativos o docentes, de acuerdo con el artículo 48 de la misma. En consecuencia puede observarse que tanto en una como otra legislación se exige que haya un fin concurrencial, lo cual hace parecidos los requisitos del ámbito objetivo sobre el que operan ambos sistemas de protección.

3. Infracciones del diseño y actos de competencia desleal

La Ley de la Competencia Desleal, como se acaba de explicar, se caracteriza por otorgar protección a los supuestos que entran en su ámbito material a través de un sistema de cláusulas generales. Del artículo 4 al 18 se tipifican una serie de actos que tienen la consideración de desleales. Entre estos se encuentran unos cuantos que en la Jurisprudencia han sido usualmente acumulados con las acciones de protección del diseño industrial. Estos son la cláusula general del artículo 4, los actos de confusión del artículo 6, los de imitación del artículo 11 y los de explotación de la reputación ajena del artículo 12.

3.1. La cláusula general del artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal

3.1.1. Caracteres de la cláusula general

La cláusula general del artículo 4 de la Ley 3/1991, teniendo en cuenta la modificación hecha por la Ley 29/2009⁹⁷, hace que la cláusula general sea extensible usualmente a los supuestos de derecho de la propiedad industrial. En los siguientes párrafos se pueden ver aspectos que permiten apreciar la extensión de la cláusula general a los supuestos de protección del Diseño Industrial. Concretamente, la “*cláusula general deja definido el acto de competencia desleal, desde una perspectiva positiva, como un ilícito objetivo, de peligro y de naturaleza extracontractual*”⁹⁸.

En primer lugar, a esta cláusula general le resulta irrelevante el dato de la intencionalidad del agente. Basta con que exista una conducta que objetivamente resulte contraria a la diligencia profesional que les es exigible para que, si la conducta puede distorsionar el comportamiento del consumidor medio, exista el acto de competencia desleal. Este aspecto es común con la protección

⁹⁷ Motivada por la Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales. DOUE núm. 149, de 11 de junio de 2005.

⁹⁸ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 149.

jurídica del Diseño Industrial en la Ley 20/2003. Sin embargo, no debe obviarse el hecho de que estos requisitos de orden subjetivo son presupuestos de la responsabilidad civil derivada de los actos de competencia desleal⁹⁹.

En segundo lugar, es importante tener en cuenta la diferencia que se establece ente el consumidor medio como criterio en la competencia desleal y el usuario informado en la protección del diseño industrial. Lo cual sin duda hace más laxos los requisitos para la apreciación de la concurrencia de un supuesto de deslealtad respecto a un diseño vulnerado.

No obstante, debe valorarse que en materia de competencia desleal se tiene en cuenta en el momento de apreciar la buena fe en las relaciones con los consumidores, y el criterio del consumidor medio es fundamental para determinar si la conducta del empresario era susceptible de alterar el comportamiento de dicho consumidor. Por el contrario, el rol del usuario informado en la Ley 20/2003 o el Reglamento 6/2002 se valora en el momento de apreciar la impresión general del diseño protegido y el diseño potencialmente infractor. Por ello puede decirse que pese a que tienen funciones muy parecidas, el criterio de la Ley de Competencia Desleal es menos exigente que el del usuario informado.

En tercer término, debe ponerse en relación la aplicación de la cláusula general con los demás actos desleales, para lo cual es conveniente acudir a la doctrina jurisprudencial contenida en diversas Sentencias del Tribunal Supremo. La STS de 28 de mayo de 2008 afirma que *“la cláusula general del artículo 5 (actualmente 4) tiene la función de poder sancionar aquellos comportamientos que el legislador no pudo prever en su momento como desleales, no la de considerar los ilícitos previstos (en los siguientes preceptos) cuando falten algunos de los requisitos exigidos en estos”*¹⁰⁰. A lo que tiene que añadirse lo que señala la STS de 16 de noviembre de 2011, considerando que *“esta norma no puede ser utilizada para combatir conductas que están tipificadas en particular en otras disposiciones”*¹⁰¹. Concluyéndose, por lo tanto, como señala la SAP Alicante de 7 de septiembre de 2007, que *“el artículo 4 es aplicable con independencia de los que le siguen, pero siempre a actos que no sean de los contemplados en estos mismos artículos”*¹⁰².

En cuarto lugar, como ilícito de peligro, el reproche general de deslealtad concurrencial tampoco se hace depender de los resultados prácticos del acto enjuiciado, sea de la producción de un daño o lesión patrimonial o competitiva. La ilicitud de las conductas desleales nace de la

⁹⁹ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 150

¹⁰⁰ Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2008

¹⁰¹ Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2011

¹⁰² Sentencia Audiencia Provincial de Alicante de 7 de septiembre de 2007, FJ 6

contravención de deberes generales de conducta, y no del quebrantamiento de una relación jurídico obligacional que vincule a la persona que la realiza con aquella a cuyos intereses afecta.

3.1.2. Evolución de los objetivos protegidos

Resulta muy significativa la modificación en este precepto para ser conscientes del cambio en los intereses protegidos que ha incorporado la Ley de Competencia Desleal. El redactado del artículo ha pasado de considerar que *“se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”* a introducir el término *“comportamiento económico del consumidor”*. En este sentido, se establece la siguiente presunción *“se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio”*. De esto se desprende que la ausencia de diligencia del empresario o profesional que distorsione el comportamiento económico del consumidor medio se reputa desleal. Es por ello fundamental señalar los siguientes aspectos.

En primer lugar, el contenido del *“comportamiento económico del consumidor”* puede entenderse como la *“utilización de una práctica comercial para mermar de manera apreciable la capacidad del consumidor de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado”*¹⁰³. Específicamente, esto incluye la selección de una oferta y oferente, la contratación de un bien o servicio, el pago y la forma del mismo, la conservación del objeto y el ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios. Esta enumeración permite introducir un tema que, pese a que será tratado posteriormente, no deja de suscitar interés, y es la diferencia entre los legitimados para ejercitar las acciones en una y otra rama del ordenamiento, teniendo en cuenta los sujetos cuyos intereses son protegidos. En materia de competencia desleal, como se acaba de señalar, los intereses de los consumidores están protegidos y precisamente la reforma por la Ley 29/2009 de la Ley de competencia desleal se llevó a cabo, en gran medida, para proteger a los consumidores¹⁰⁴. A diferencia de ello, la legitimación de las acciones en la Ley 20/2003 corresponde a los titulares del derecho.

¹⁰³ Broseta Pont, Manuel. Manual de Derecho Mercantil. Vol. I. Tecnos, 2013. Madrid. Pág. 200.

¹⁰⁴ Como señala la Exposición de Motivos de la Ley 29/2009, *“La Directiva 2005/29/CE viene a regular una serie de conductas encuadrables dentro del marco de la competencia desleal, poniendo el énfasis en sus efectos indeseables frente a los consumidores. Esta ley nace con el propósito de que la legislación protectora de los consumidores se integre de manera coherente dentro de la regulación del mercado, constituida aquí por la Ley de Competencia Desleal, como forma de asegurar que aquella tutela sea la más efectiva y que la normativa del mercado no quede desintegrada.”*

3.1.3. Relación de la cláusula general con los otros preceptos

La cláusula general establece una norma jurídica en sentido técnico, esto es, una norma completa de la que se derivan deberes jurídicos precisos para los particulares. Esta precisión es necesaria para que no se caiga en el error de considerar que ésta es un principio abstracto que es objeto de desarrollo y concreción en las normas siguientes, en las que se tipifican los actos de competencia desleal en particular.

Como se señala en la SAP Barcelona de 27 de enero de 1995, en el asunto UAP, *“la cláusula general juega como válvula de autorregulación del sistema: asegura su adaptación a las cambiantes circunstancias del mercado de las conductas concurrenciales y permite especialmente que los comportamientos ahora extravagantes a los tipos en particular puedan someterse al control de deslealtad concurrencial”*.

Sin embargo, la cláusula general no dispone un ilícito que se deba aplicar general e indiscriminadamente de forma conjunta o acumulada a las normas que tipifican actos de competencia desleal en particular. La conculcación de una de estas normas no constituye al mismo tiempo y per se una violación de la cláusula general. Ello implica que, como señala la SAP de Barcelona de 24 de diciembre de 1998, la comprobación de que la conducta enjuiciada se corresponde por entero con la tipificada en particular exime de examinarla a la luz de la cláusula general, esto es, impide que pueda considerarse asimismo contraria a la cláusula general.

3.2. Actos de confusión

3.2.1. Encuadramiento sistemático

El artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal tipifica como acto de competencia desleal *“todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos”*. Y añade que *“el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”*.

De esta definición se puede afirmar que el centro de gravedad de la deslealtad parece situarse en la explotación de las ventajas competitivas ligadas a otro sujeto, ya sea su actividad, sus prestaciones o su establecimiento.

Esta caracterización del acto de confusión obliga a delimitar los ámbitos de aplicación que corresponden a la represión de la competencia desleal y a la protección jurídica de los signos distintivos a través de derechos de exclusiva y, en particular, a través del sistema de marcas. *“La represión de la confusión desleal no está llamada a duplicar la protección que el sistema de*

marcas dispensa a los signos distintivos registrados frente a la confusión, sino que la relación entre estas regulaciones está presidida por la complementariedad, como se tratará en los siguientes puntos. En consecuencia la protección contra la competencia desleal sólo puede servir para la tutela jurídica de uno de los medios de identificación empresarial o profesional bien en el lugar de, esto es, ante la inexistencia de algunos derechos de exclusión, o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión”¹⁰⁵.

En relación con este punto, ya se ha señalado que aunque el fundamento, objetivos y criterios entre la competencia desleal y la propiedad industrial son parecidos, cada uno tiene sus particularidades, y en este contexto es en el que se encuentra la relación entre la confusión desleal y la vulneración de derechos de exclusiva.

Determinada la complementariedad teórica que existe entre ambas legislaciones, en este punto es necesario ver en qué supuestos se puede dar esta concurrencia de situaciones. En materia de confusión marcaria existen muchos casos en los que se puede ver esta consonancia, pero en diseño industrial no es tan habitual poder encuadrar los actos de confusión en los supuestos de vulneración de un derecho de exclusiva. Esta dificultad se debe al contenido de la acción relevante determinante para que exista confusión desleal.

3.2.2. La acción relevante

El acto de confusión comprende la utilización de “*un instrumento de identificación empresarial o profesional*”, que proporcione una información incorrecta a los destinatarios sobre los extremos relevantes del mismo. “*La acción relevante comprende, en principio, toda práctica, de trascendencia externa y no comprendida en el ámbito del derecho de exclusiva existente sobre un signo distintivo, susceptible de ocasionar confusión*”¹⁰⁶.

La cuestión que se suscita en este punto es si el diseño industrial, entendido como la “*la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación*” de conformidad con el artículo 2.1.a de la Ley 20/2003, puede considerarse subsumible en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal. En concreto, la cuestión radica en si puede considerarse que el diseño industrial entra como “*instrumento de identificación empresarial o profesional*” que se ha señalado como objeto de la acción relevante.

En este sentido, que un sujeto lleve a cabo una utilización de un producto caracterizado por un diseño muy particular en el que radica toda la importancia del producto, podría considerarse que resulta “*idóneo para crear confusión con la actividad o las prestaciones*”, lo

¹⁰⁵ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 169.

¹⁰⁶ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág 171

cual es facilitado por el concepto de “confusión en sentido estricto mediato¹⁰⁷” entendida como “*presentar y hacer pasar a un sujeto o su actividad, prestaciones o establecimiento por otro sujeto o por la actividad, prestaciones o establecimiento de otro*”.

3.2.3. La determinación de la confusión

Sin embargo, para la determinación de la confusión se exigen unos requisitos, uno de los cuales aleja la figura de la confusión del Diseño Industrial. En concreto, entre estos hay la “similitud entre signos”, que es el elemento decisivo para valorar la concurrencia de un efectivo riesgo de confusión. En principio resulta difícil considerar que un Diseño Industrial pueda ser un signo distintivo. Si se acepta que como signo empleado para la presentación del propio agente y sus prestaciones se incluye un Diseño Industrial, no hay problema para la concurrencia de este requisito, pero resulta difícil afirmar este extremo. Sin ánimo de exhaustividad, los otros elementos determinantes de la confusión son la consolidación y reconocimiento en el tráfico del signo utilizado y la formación y atención del consumidor como usuario medio.

3.2.4. Protección jurídica de la presentación de los productos

Entre los posibles actos de confusión, se incluye “*la protección jurídica de la presentación de los productos*”¹⁰⁸, lo cual parece tener bastante semejanza con la caracterización que se hace del Diseño Industrial. En concreto, la represión de la confusión permite organizar la protección de elementos configurativos de los productos o del establecimiento que por su originalidad y peculiaridad evocan en el consumidor una determinada procedencia empresarial o profesional.

El Tribunal Supremo ha declarado que existe similitud en la presentación de distintos productos, susceptible de producir contusión entre los consumidores, al tener en cuenta el uso de un mismo tipo de envase, la forma de las etiquetas, el color predominante; precisando que esa “semejanza” es necesario referirla, no sólo a los elementos individualizados en cada una de las marcas, sino también y principalmente a la generalidad o conjunto de las distintas partes que comprenden la marca mixta. Lo decisivo es que un examen completo produzca en el usuario, que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación, una impresión lo suficientemente indiferenciada como para que pueda hablarse de posibilidad de contusión. Lo que importa es evitar al consumidor corriente, al no especializado, cualquier clase de contusión en el momento de elegir el producto¹⁰⁹.

En este punto, nos encontramos en un supuesto que se aproxima enormemente al diseño industrial, entrando en aspectos como el envase del producto o la forma y color de etiquetas. Si

¹⁰⁷ Íbidem pág. 172

¹⁰⁸ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 209-210.

¹⁰⁹ Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 1993

bien no parece que se pueda incluir la “apariencia” del producto, sí que se aproxima mucho al figura del Diseño Industrial por la proximidad entre el concepto de “evocan en el consumidor medio”, con la “impresión general del producto” en el usuario informado.

3.3. Los actos de imitación

3.3.1. Principio de libertad de imitación

Lo primero que debe tenerse en cuenta para estudiar los actos de imitación es que, en principio, la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley, tal y como afirma el artículo 11.1 de la Ley de Competencia Desleal.

3.3.2. Respeto a los derechos de exclusiva

Esta previsión de la existencia de un derecho de exclusiva consiste una alusión a una serie de derechos ente los cuales se encuentra la protección jurídica del Diseño Industrial a través de la Ley 20/2003 y el Reglamento comunitario 6/2002, que actúa como límite a la libertad de imitación.

Pese al reconocimiento del principio de libre imitación, éste se encuentra limitado por la protección jurídica que pueda resultar de los derechos de propiedad industrial y propiedad intelectual¹¹⁰. Estas previsiones son importantes por cuanto ponen en relación el equilibrio entre la libertad de imitación y el respeto a dichos derechos exclusivos. La protección jurídica del Diseño Industrial no ha de ser entendida como una excepción a un principio general de libre imitación emanado de la libertad de competencia. Por el contrario, reconoce a nivel normativo la vigencia de dos fuerzas ordenadoras de la competencia igualmente valiosas: el fomento del desarrollo e innovación técnica, empresarial y económica a través de la protección jurídica de ciertas prestaciones e iniciativas empresariales y, por otra parte, la instrumentalidad de su imitación para favorecer la libre concurrencia en el mercado.

Como consecuencia de esta interacción se establecen las siguientes conclusiones:

- Se reconoce y se recuerda que este conflicto encuentra su solución institucional en las leyes especiales relativas a la protección jurídica de los derechos de exclusiva, a cuyos titulares se reserva la exclusiva de aprovechamiento de la prestación durante un período limitado de tiempo.
- La solución al conflicto en el ámbito no cubierto por aquellas leyes especiales compete por entero a la legislación contra la competencia desleal, si bien en este contexto es predominante el principio de libre imitación.

¹¹⁰ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 338.

Al respecto resulta conveniente tener en cuenta lo que se ha comentado en relación a la independencia de creación en lo que respecta a la singularidad del Diseño Industrial, sobre la cual señala la STS de 26 de junio de 2014, del asunto Tous, que “*el término copia se utiliza, no en el sentido objetivo de coincidencia plena entre los dos modelos, sino en un sentido subjetivo, para dar a entender que el infractor no consistió en una creación independiente, sino que se realizó a partir del protegido preexistente, aunque no fuera idéntico a él por incorporar modificaciones que - de vuelta al ámbito general de protección - no alteren la impresión general.*”

En conclusión, una interpretación sistemática de las mencionadas normas lleva a entender que el titular sólo puede ejercitar con éxito el " ius prohibendi " frente a quien hubiera copiado su modelo, aunque la copia no fuera idéntica o - expresado con otras palabras - que, a diferencia de lo que sucede con el modelo comunitario registrado, el titular no puede prohibir la utilización del modelo de otro, aunque fuera idéntico al suyo, si se tratara de una creación independiente de la protegida.

*Por esa razón se suele afirmar que, cumplidos los requisitos de protección y dentro del ámbito establecido, el titular del modelo comunitario no registrado tiene un derecho a no ser copiado, pero no un derecho de exclusión absoluto.*¹¹¹

Todo ello resulta en que “*no sea procedente acumular indiscriminadamente la acción por violación de un derecho de propiedad industrial o intelectual y la acción de competencia desleal*”¹¹². La acción de la competencia desleal contra la imitación solo puede completar la protección jurídica que dispensa el ordenamiento a las prestaciones e iniciativas empresariales mediante los derechos de propiedad industrial “*sin superponerse a ella ni duplicarla, sin desplazarla ni sustituirla*”¹¹³. El fundamento de esta afirmación tan ejemplificativa se encuentra en una serie de aspectos:

- El principio de libre imitación desempeña íntegra y exclusivamente su función en el ámbito del sistema de represión de la competencia desleal.
- La deslealtad de la imitación obedece a criterios propios y específicos, distintos de los que determinan la infracción de los derechos del Diseño Industrial, en este caso.¹¹⁴
- No existe tampoco una redundancia entre la represión de la imitación mediante la acción de competencia desleal u la protección de creaciones estéticas. En particular, la disparidad en el respectivo fundamento de ilicitud de la reproducción de una prestación ajena permite afirmar que la acción de competencia desleal resulta accesible para tutelar contra:

¹¹¹ Sentencia del Tribunal Supremo 26 de junio de 2014, FJ 3

¹¹² *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 339.

¹¹³ *Ibidem*.

¹¹⁴ Sentencia Audiencia Provincial Valladolid 26 de mayo de 1997

- Las imitaciones tanto de una creación técnica como estética que permaneció fuera del correspondiente sistema de protección jurídica
- Las que accedieron a ella y para las cuales se extinguió o bien no cubre suficientemente.

De todo ello se concluye que las circunstancias determinantes de la ilicitud son diversas: la reproducción idéntica o sustancialmente similar, que basta para que pueda afirmarse la violación de derechos de propiedad sobre creaciones técnicas o estéticas es insuficiente para afirmar la comisión de un acto de competencia desleal. Esto, y no otra cosa, es lo que significa la salvedad del artículo 11.1 de la LCD en relación con la protección de las prestaciones mediante derechos de exclusiva al lado del principio de libre imitación.

Es conveniente tener en cuenta que, sin perjuicio de lo que se comentará ulteriormente respecto a la relación entre la protección dispensada por la legislación de protección del diseño industrial y la competencia desleal, la STS de 1 de mayo de 2004, señala que, *“la acción de competencia desleal contra la imitación completa la protección jurídica que da la normativa sobre propiedad industrial: pero no puede suplantarla ni, mucho menos, sustituirla; la acción prosperará cuando se produce una imitación, que no caiga bajo el principio de libertad de la misma ni atente directamente contra el derecho de exclusiva que concede la legislación de propiedad industrial”*¹¹⁵.

Finalmente, sin perjuicio de comentarlo posteriormente en el punto relativo a la complementariedad, los actos de confusión derivados de las prácticas comerciales desleales que recaen sobre los consumidores y, particularmente, la legitimación conferida para el ejercicio de las acciones y la tipificación de los actos de confusión al amparo del artículo 33 y 20 LCD respectivamente han determinado la existencia de un cuestionamiento alrededor de la vigencia de la tesis de la primacía en lo que a las relaciones entre la legislación de propiedad industrial y competencia desleal se refiere.

3.3.3. Riesgo de asociación por parte de los consumidores

La libertad de imitación encuentra otro límite: la idoneidad de la misma para generar asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o bien que suponga un aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno. En todo caso, lo determinante de la deslealtad de la conducta no es tanto la imitación en sí, que como se ha dicho es en principio libre, sino la concurrencia de circunstancias determinantes de la deslealtad.

En el caso del riesgo de asociación, la imitación desleal consiste en la producción de una prestación propia a partir del original ajeno, tomando precisamente aquellos elementos que

¹¹⁵ Sentencia Tribunal Supremo de 1 de abril de 2004, FJ 2

remiten a un origen empresarial ajeno¹¹⁶. La imitación, dependiendo de la proximidad a la prestación ajena, especialmente en lo que respecta a los añadidos externos y a la presentación, puede comportar riesgo de confusión. Esa puede ser de carácter inmediato cuando el consumidor tomará una prestación por otra o cuando mediata cuando piense que proveen de la misma fuente.

Entonces, lo que resulta esencial es determinar cuándo tiene lugar un riesgo de asociación que permita enervar el principio de libertad de imitación que prevé el artículo 11 de la LCD. Los criterios propuestos para llevar a cabo dicha ponderación son el mérito competitivo de la prestación imitada y la evitabilidad del riesgo de asociación.

Deben valorarse en primer lugar los presupuestos de riesgo de asociación en materia de imitación:

- La prestación original posee la exigible singularidad competitiva si los rasgos o elementos imitados, por sus características intrínsecas, la diferencian respecto de las prestaciones de la misma naturaleza habituales y, en consecuencia, sirven al círculo de destinatarios para su identificación y reconocimiento.

El cumplimiento de estos requisitos no depende de la originalidad de la prestación o de la singularidad competitiva de la imitada, es decir, no es preciso que sean susceptibles de ser objeto de un derecho de propiedad industrial o intelectual.

Los rasgos de la prestación original han de servir efectivamente en el tráfico para identificar su origen empresarial, para diferenciarla respecto de las prestaciones de la misma naturaleza habituales en el sector.

- La prestación original tiene el necesario grado de penetración en el mercado si efectivamente es conocida en el tráfico y es reconocida por sus destinatarios naturales. No es necesario, por el contrario, una especial calidad, fama o reputación, ni una gran penetración en el mercado. En dicho caso se podría alegar aprovechamiento de la reputación ajena que se estudiará posteriormente.

En segundo lugar, se debe apreciar el riesgo de asociación

- Como se ha comentado, la protección frente a la imitación desleal no se fundamenta en la singularidad de la prestación imitada, sino en la comprobación de que la imitación ocasiona o puede ocasionar un riesgo de asociación con la prestación original.
- Para determinar ese riesgo de asociación el elemento que debe tenerse en consideración es la impresión del destinatario medio natural de la prestación en

¹¹⁶ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 345.

cuestión¹¹⁷, concretadas según el grado de atención que normalmente presta al efectuar su adquisición.

Finalmente, debe existir evitabilidad en el riesgo de asociación. Solo existe la deslealtad en tanto que la asociación sea evitable.

3.3.4. Imitación con aprovechamiento indebido de la reputación ajena

El alcance del aprovechamiento indebido de la reputación en materia de imitación. El elemento esencial a determinar es el deslinde entre el supuesto de imitación con aprovechamiento de la reputación y el esfuerzo ajeno contemplado en el artículo 11.2 LCD y el supuesto genérico del artículo 12 relativo a la explotación de la reputación ajena. Les diferencian dos aspectos¹¹⁸:

- En primer lugar, el ámbito objetivo, es decir, que la imitación desleal está reservada a los supuestos en los que el aprovechamiento indebido de la fama ajena se produce a través de la reproducción de prestaciones y no solo empleo de signos distintivos de cualquier clase.
- En segundo término, las condiciones de deslealtad. No cualquier aprovechamiento indebido de la fama ajena ocasionado por la imitación s desleal, sino sólo el aprovechamiento indebido que es evitable.

Los requisitos para que se considere que existe aprovechamiento de la reputación ajena son:

- Que la prestación original posea singularidad competitiva y goce de reconocimiento en el tráfico a través de los rasgos o elementos imitados en el sentido expuesto con anterioridad respecto de la imitación que genera un riesgo de asociación.
- Además habrá de poseer una calidad superior a la media del sector igualmente asentada en el tráfico, de modo que entre los destinatario naturales de la imitación tenga el original efectiva y generalizadamente una imagen de calidad y buen nombre.

Y finalmente, existen unas circunstancias determinantes de la deslealtad de la imitación que comporta el aprovechamiento de la reputación ajena. En este sentido se debe tener en cuenta que el aprovechamiento de la reputación ajena consiste en la usurpación del crédito y buen nombre

¹¹⁷ Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1997, asunto Etiquetas autoadhesives, FJ 2. “Las producciones en contienda no están destinadas directamente a los consumidores... pues se destinan primordialmente a empresas y entidades ... Por tanto se da una especialidad notoria en la clientela de los que litigan y en sentido técnico-legal no son propios consumidores, sino comerciantes y profesionales mercantiles, en los que les asiste una especialización que les permite identificar perfectamente el producto, así como su fabricante y distribuidor dadas las relaciones comerciales directas que necesariamente surgen. De esta manera tanto las situaciones de riesgo de asociación, como confusión, en el sentido de que el público de consumidores pueda atribuir a diversas prestaciones de distinto origen a un mismo productor empresarial o incluso relacionado estrechamente por vía de dependencia o filiación societaria, no concurre en el presente caso”

¹¹⁸ La imitación en el Derecho de la Competencia desleal, P. Portellano. p. 528-530.

asociación a la prestación original para introducir o afianzar la propia oferta en el mercado. Sin embargo, solamente será reputada desleal dicha conducta cuando es indebida y evitable. En este punto nos remitimos a lo expuesto en relación al riesgo de asociación, de modo que solamente es desleal si el competidor pudo adoptar medidas para evitar el aprovechamiento de la reputación ajena y le era exigible dicha adopción.

3.3.5. Imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno

La figura del aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno supone la apertura de la posibilidad de proteger mediante la LCD de las prestaciones que no son objeto de un derecho de exclusiva. Sin embargo, debe evitarse el reconocimiento de un principio general de protección a la mera inversión, con lo que es necesaria una interpretación estricta de lo que supone dicha deslealtad.

En todo caso, es necesaria la concurrencia de un presupuesto previo negativo: la prestación imitada no debe haber sido objeto de un derecho de exclusiva ya extinguido por el transcurso del tiempo, porque de lo contrario se estaría fracturando la esencia de los correspondientes sistemas de protección jurídica¹¹⁹.

La deslealtad de la imitación también está condicionada a la concurrencia de otro requisito, consistente en que el imitador eluda los costes correspondientes a la creación y comercialización, lo que tiene lugar en el supuesto en el cual se permita la reproducción de las prestaciones mediante el empleo de especiales medios técnicos que permitan la multiplicación del original a bajo coste¹²⁰.

El otro requisito que se precisa es que los costes de producción de la prestación original sean sustanciales, porque en caso contrario no se existiría una desventaja significativa para su creador.

3.3.6. Imitación sistemática de las prestaciones con finalidad de impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado o finalidad predatoria

El artículo 11 LCD finalmente establece en su apartado tercero que se reputará desleal la imitación sistemática de las prestaciones iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de una mera respuesta natural del mercado.

¹¹⁹ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 358.

¹²⁰ *La regulación contra la Competencia Desleal*. J.M de la Cuesta, A. Bercovitz, pág. 43-44

Debe tenerse en cuenta que el reproche de deslealtad exige la repetición, puesto que de otro modo se propiciaría una aplicación expansiva del fundamento de deslealtad en detrimento del principio de libre imitación previsto en el primer apartado del citado precepto¹²¹.

A ello debe añadirse que la citada repetición debe ser coordinada. Es preciso que diversas imitaciones se hallen relacionadas y dirigidas a obstaculizar la posición del competidor. Esta apreciación de la coordinación puede permitir que conductas que aisladamente no serían reprochables puedan ser sancionadas apreciadas en su conjunto.

En último término, la actuación predatoria debe ser una reacción inmediata a la aparición en el mercado de toda nueva prestación o iniciativa de un competidor.

3.4. Explotación de la reputación ajena

3.4.1. Precepto

El artículo 12 de la LCD establece que “Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

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 “modelo”, “sistema” “tipo”, “clae” y similares”.

3.4.2. Encuadramiento sistemático

La ilicitud de la explotación de la reputación ajena se funda en el recurso a la fama o reputación ajenas para presentar la propia oferta en el mercado y atraer así a su clientela, con una doble finalidad: el expolio del esfuerzo de un tercero y la obstaculización de su actividad¹²².

En este sentido debe ponerse en relación la represión de la explotación de la reputación ajena en relación con la protección de los intereses de los consumidores, concretamente en lo que respecta a la evitación y sanción de la puesta en circulación de información incorrecta, lo que puede conducir a la frustración de sus expectativas.

También debe contraponerse el supuesto previsto en el artículo 12 LCD con el supuesto del artículo 11 LCD relativo al caso de deslealtad en la imitación. De la previsión en este último precepto el supuesto del aprovechamiento indebido de la reputación ajena entre las circunstancias determinantes de la deslealtad de la imitación se depende que los supuestos de hecho en que el aprovechamiento de la reputación ajena dé lugar a un expolio del esfuerzo y una obstaculización

¹²¹ *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*. P. Portellano. Pp. 236-241

¹²² *La regulación contra la Competencia Desleal*. J.M de la Cuesta, A. Bercovitz, pág. 48

de la actividad ajenas deban enjuiciarse como actos de imitación. Como consecuencia de ello, el ámbito de aplicación objetivo del artículo 12 LCD se circunscribe al ámbito del aprovechamiento de la reputación ajena por el empleo de signos distintivos ajenos de cualquier clase.

3.4.3. La acción relevante

De la diferenciación en el ámbito objetivo del artículo 11 y 12 LCD se desprende que la acción determinante de la deslealtad en la explotación de la reputación ajena tenga diferencias importantes con lo previsto en el artículo 11 LCD.

El resultado de deslealtad se encuentra definida básicamente por el resultado, ya efectivo como potencial, de aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación adquirida por un tercero en el mercado. El mismo precepto, en el segundo párrafo, tipifica expresamente el supuesto de empleo de signos distintivos y denominaciones de origen.

Teniendo en cuenta esto, dudo de la coincidencia de supuestos en los que tenga lugar la concurrencia de protección que se dispensa al Diseño Industrial con lo previsto en el artículo 12 LCD, especialmente teniendo en cuenta que lo protegido en la Ley 20/2003 y el Reglamento Comunitario 6/2002 es la “apariencia de la totalidad de un producto”, no la reputación del creador de dicho diseño.

Ello se confirma por el término “empleo” al que se refiere el artículo 12 LCD, definible como “*cualquier clase de utilización de los signos distintivos ajenos, sea propiamente a título de signo distintivo, sea de otra forma, como en la ornamentación de los productos o en la publicidad u otras modalidades de promoción de actividades, productos, servicios o establecimiento*”.¹²³

Es por ello que no es preciso entrar a comentar en profundidad los elementos característicos de la explotación de la reputación ajena, que hacen referencia a la reputación del signo, la implantación del mismo, la proximidad competitiva y el aprovechamiento indebido.

¹²³ *Comentario a la Ley 3/1991 de Competencia Desleal*. José Massaguer. Civitas. 2000. Pág. 366.