

LOS ACTOS DE CONFUSIÓN E IMITACIÓN EN EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN LEGAL DE LA COMPETENCIA DESLEAL.

A. Jorge Viera González
Profesor Titular de Derecho Mercantil
Universidad Rey Juan Carlos

1. Introducción.

El presente trabajo tiene por objetivo exponer de una forma crítica el contenido de la reforma de los actos de confusión e imitación que se contiene en el Proyecto de Ley 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 usuarios¹, con el que se traspone a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2005/29/CE sobre Prácticas Comerciales Desleales (en adelante, DPCD). A tal fin, en primer lugar vamos a tratar las eventuales razones de política legislativa y de política jurídica que justifican esta reforma (infra 2) y en segundo lugar haremos una exposición crítica del contenido de la reforma (infra.3), que concluimos con una propuesta de redacción alternativa (infra 4).

Queremos adelantar que el núcleo central de nuestras objeciones al Proyecto de reforma del régimen legal de la competencia desleal en materia de actos de confusión e imitación son de orden sistemático ordenador, más que de carácter sustantivo, lo que se explica por el propio contenido normativo de la DPCD, que como se ha señalado desde distintas instancias académicas y judiciales, no implica ningún cambio esencial en el contenido sustantivo de los actos de competencia desleal, especialmente de los actos de confusión e imitación y, por eso mismo, tal vez se hacen innecesarios muchos aspectos de la reforma proyectada.

¹ Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, IX Legislatura, de 5 de junio de 2009.

2. Sobre la necesidad de reformar los actos de confusión por la transposición de la Directiva 2005/29/CE sobre Prácticas Comerciales Desleales.

La Directiva 2005/29/CE de Prácticas Comerciales Desleales (en adelante DPCD) regula las prácticas comerciales engañosas por confusión en su art. 6.2 a), estableciendo:

«También se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga:

a) cualquier operación de comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas».

Como apuntó nuestra doctrina inmediatamente después de la promulgación de la DPCD², este contenido normativo no obligaba a acometer una modificación del régimen de los actos de confusión e imitación como un supuesto de actos de competencia desleal. Efectivamente, el supuesto de confusión al que se refiere el art.6.2 a) de la Directiva coincide en esencia con el que se contempla en el vigente art. 6 de la Ley de Competencia Desleal (en adelante, LCD), toda vez que en un caso como en otro se está previendo la hipótesis de confusión sobre el origen o procedencia empresarial de los productos o servicios³. Por otra parte, la amplitud con la que se contempla el supuesto de hecho en nuestro vigente art. 6 LCD, en el sentido de referirse a “*todo comportamiento*” que resulte idóneo para generar confusión sobre cualquier medio de identificación empresarial o profesional (“actividad”, “prestaciones” o “establecimiento ajenos”), y por incluir no sólo el “riesgo de confusión”, sino también el “riesgo de asociación”, determinan que el supuesto más concreto del art. 6.2. a) DPCD quede subsumido en aquél. Como ha señalado nuestra doctrina la DPCD «*no exige que la norma interna de transposición repita su estructura y contenido*»⁴. Todo lo más, la única cuestión que se podría plantear es la necesidad de aclarar que el riesgo de

² MASAGUER, J./MARCOS, F./ SUÑOL, A., «La transposición al Derecho español de la Directiva 2005/29/CE sobre Prácticas Comerciales desleales. Informe del Grupo de Trabajo constituido en el seno la Asociación Española de Defensa de la Competencia» en Boletín de Información del Ministerio de Justicia nº, 2013, págs.31 a 33.

³ En este sentido ya se pronunciaba MASSAGUER FUENTES, J., *El nuevo Derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales desleales*, Madrid 2006, pág. 110.

⁴ MASAGUER, J./MARCOS, F./ SUÑOL, A., «La transposición al Derecho español de la Directiva...», cit., pág.31

confusión al que únicamente se refiere la DPCD incluye también el riesgo de asociación al que aluden tanto el art. 6 como el 11 de nuestra LCD, aunque en todo caso ésta es una cuestión que se podría deducir fácilmente del propio riesgo de confusión. Como se señala en el Informe sobre la reforma elaborado por el Consejo General del Poder Judicial el contenido de la DPCD *«presenta un régimen de represión de la competencia desleal que difiere, ..., de nuestro ordenamiento interno en aspectos sistemáticos y formales, y en menor grado en aspectos sustantivos»*.

No siendo la reforma de los actos de confusión una exigencia derivada de la transposición de la DPCD, la justificación de la reforma del régimen jurídico contenido en la LCD sobre los actos de confusión e imitación, podría justificarse por una contrastada demanda de los operadores jurídicos y económicos españoles en aras de salvar los problemas de aplicación normativa que en la praxis española se han detectado en relación con estos actos. Pero a la vista de las opiniones doctrinales y de la jurisprudencia que aplica estos preceptos parece que esta reforma no era una demanda acuciante. El principal problema interpretativo que han planteado los actos de confusión e imitación es más de orden sistemático o dogmático que de orden práctico y está relacionado con la fijación de un adecuado marco de relaciones (ámbito funcional) entre los arts. 6, 11 y, en cierta medida, también el 12 LCD.

Efectivamente en el estado jurídico positivo actual, los actos de confusión como un supuesto de competencia desleal vienen regulados fundamentalmente en dos preceptos de la vigente LCD. De un lado, el art. 6 LCD contiene lo que la doctrina considera el concepto genérico de acto de confusión, reputando desleal *«todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, concretando en su apartado segundo 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»*.

Y de otro, el art. 11 LCD contempla el acto de confusión como una excepción al principio de libre imitación de prestaciones empresariales que se recoge en el apartado primero de dicho artículo. Así el art. 11.2 LCD dispone que *«la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación»*. De este contenido normativo se deduce que entre ambos preceptos se produce indudablemente una concurrencia funcional en el ámbito de las imitaciones que inducen a confusión, lo que en el plano sistemático obliga a delimitar el ámbito funcional de uno y otro precepto, lo que no es una cuestión absolutamente pacífica en nuestra doctrina y jurisprudencia.

Actualmente la doctrina mayoritaria considera que el art. 6 LCD regula la confusión de signos distintivos y el art. 11.2 LCD la imitación de productos y figuras tridimensionales⁵. En este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 3 de diciembre de 2003 (AC 2004/423) consideró que el art. 6 LCD es de aplicación en aquellos casos en que la confusión recaiga sobre “creaciones formales”, es decir, sobre *«los medios de identificación utilizados por un empresario en el mercado, bien sea de su actividad, de sus productos o prestaciones o de su establecimiento comercial»* mientras que el art. 11 LCD lo es cuando la confusión afecte a las “creaciones materiales”, considerando como tales, a los productos, servicios, campañas de publicidad, estrategias comerciales, etc. En su Sentencia de 7 de julio de 2006 (RJ 2006/5383) el Tribunal Supremo ha acogido esta tesis⁶.

En otro sentido, más próximo a aquellas legislaciones que no contemplan un tratamiento separado de los supuestos de confusión, el marco de relaciones entre los arts. 6 y 11.2 LCD se construye a partir de las conexiones propias que existen entre el género (art. 6 LCD) y la especie (art. 11.2 LCD), considerando que el art. 6 LCD *«tipifica el acto de confusión genérico, cualesquiera que sean los medios empleados para generar la posible confusión y cualesquiera que sea la actividad económica en que se produzca»*⁷. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de junio de 2003 (RJ 2003/ 620) sienta que el riesgo de confusión se contempla en la LCD *«como causa general en el artículo 6 y como aplicación concreta en el artículo 11.2»*. Con más detalle, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 7ª) de 28 de enero de 2004 se afirma que *«en nuestro ordenamiento opera un concepto amplio de confusión que comprende no sólo el llamado riesgo de confusión directo, es decir, la confusión por parte del consumidor sobre la identidad de la empresa o del producto designado con una marca, sino el riesgo indirecto, esto es, el que se produce cuando no habiendo confusión sobre*

⁵ PORTELLANO DIEZ, P., *La imitación en el Derecho de la Competencia Desleal*, Madrid 1995, pág. 281 y allí más referencias bibliográficas; MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la ley de Competencia Desleal*, Madrid 1999, pág. 340-341; LOBATO GARCÍA- MIJÁN, M., «Los actos de imitación en la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991. Especial referencia a la relación entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal», en *RGD*, nº 562-563, julio agosto 1991, pág. 6151 y ss.; SÁNCHEZ SABATER, L., en MARTINEZ SANZ, F., *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*, Madrid 2009, pág. 88-89.

⁶ Esta doctrina se ha reiterado en otras sentencias de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona: la de 28 de junio de 2002 (JUR 2004/4703); la de 28 de abril de 2000 (AC 2000/1359) y la de 31 de julio de 1998 (AC 1998/1616). Ver también esta doctrina en la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil, nº 5 de Madrid de 9 de diciembre de 2006 (AC 2006/342). En la doctrina siguen esta planteamiento

⁷ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, cit., pág. 168.

la identidad de la empresa, sin embargo el consumidor llega a pensar que de alguna manera ambas empresas están relacionadas»⁸.

No obstante estas dificultades para establecer el marco de relaciones entre los arts 6 y 11.2 LCD y que fueron advertidas tempranamente por la doctrina⁹, lo cierto es que entre los operadores jurídicos y económicos no se ha puesto de manifiesto la necesidad de efectuar un replanteamiento esencial de la configuración de los actos de confusión como un supuesto de competencia desleal¹⁰.

En conclusión, la primera observación crítica que cabe realizar a la reforma de la LCD en materia de actos de confusión e imitación es la conveniencia misma de la reforma, tanto desde una perspectiva de política legislativa (no obligación de reforma derivada de la necesidad de transposición de la DPCD) como de política jurídica (no se constata una demanda de los operadores jurídicos y económicos en ese sentido).

3. Contenido de la reforma.

Pero no es sólo el hecho mismo de la reforma lo que merece una valoración negativa, sino que el contenido de la reforma es manifiestamente insatisfactorio, si bien, como veremos, no parece que la aplicación práctica de los actos de confusión se vea esencialmente afectada aunque sí dificultada de forma innecesaria.

La reforma de los actos de confusión que se propone en el Proyecto de Ley 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 parte de dos premisas básicas: en primer lugar, opta por la separación subjetiva de los actos de confusión e imitación atendiendo a que los mismos sean se realicen contra consumidores o contra competidores y, además, se modifica la estructura de los actos de confusión contemplados en los

⁸ En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 16 de junio de 2005 (JUR 2005/198744), se pone de manifiesto la estrecha relación entre estos preceptos y el art. 12 LCD, estableciendo que todos ellos «*prohíben tres categorías de actos de competencia desleal muy próximos entre los cuales existen importantes relaciones sistemáticas, pues todas ellas provienen de actos de imitación de otro competidor en sentido amplio*».

⁹ DE LA CUESTA RUTE, J.M^a., «Supuestos de competencia por confusión, imitación y aprovechamiento de reputación ajena», en BERCOVITZ, A., (Dir.) *La regulación de la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, Madrid 1992, pág. 35 y ss; VICENT CHULIA, F., *Compendio Crítico de Derecho Mercantil*, Tomo I volumen 2º, 3ª ed, Barcelona 1991, pág. 1065; OTERO LASTRES, J.M., «La nueva Ley sobre competencia desleal», en ADI, 14, 1991-1992, pág. 25 y ss.

¹⁰ Así, por ejemplo, ALONSO SOTO, R., en AAVV *Derecho Mercantil*, I Madrid 1999, pág. 332, considera que el concepto de acto de confusión contenido en el art. 6.1 LCD, es tautológico.

actuales arts. 6 y 11 LCD para “adaptarla” al nuevo ámbito subjetivo al que se destinan esos preceptos, es decir, a los actos de confusión contra competidores.

A continuación vamos a tratar cada uno de estas cuestiones empezando por la inconveniencia de fragmentar subjetivamente los actos de confusión (infra 2.1.) para a continuación ocuparnos de cómo quedan configurados, de un lado, los actos de confusión contra competidores (infra 2.2) y, de otro, los contrarios a consumidores y usuarios (infra 2.3.).

3.1. La innecesaria y superficial fragmentación subjetiva de los actos de confusión.

Este es el aspecto de la reforma que merece una valoración especialmente negativa. En primer lugar, debemos insistir en la idea de que la DPCD no exigía que las legislaciones nacionales procedieran a una división subjetiva del ámbito de aplicación de las legislaciones nacionales en materia de competencia desleal. Por otra parte, el principio de tutela de consumidores y usuarios que informa la DPCD, ya está incorporado a nuestra LCD que, como sabemos, responde a un modelo social de represión de la competencia desleal en el que no solo se contempla los intereses interempresariales. Como se señala en el sentencia del Tribunal Supremo de de 14 de julio de 2003 (RJ 2003/714) *«tutela del empresario concurrente, y del usuario o consumidor son ambos polos que subsumen el postulado de la legislación imperante como así lo reconoce nuestra Ley especial 3/1991, de 10 de enero, y subraya su Exposición de Motivos que, incluso, incorpora como novedad, el tríptico de protección, tanto de los intereses privados de los empresarios, como el colectivo de los consumidores, como el público en general»*.

La praxis española desde la promulgación de la LCD de 1991 no ha puesto en evidencia un déficit de la LCD en relación con la tutela de los intereses individuales o colectivos de los consumidores y usuarios en materia de actos de confusión e imitación, máxime cuando desde la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el 2000, su art. 11 había ya supuesto una ampliación de la legitimación activa en esta materia aplicable en el ámbito de la competencia desleal, y que ahora se quiere hacer explícito en el propio texto de la LCD con el proyectado art. 33 LCD. Por otra parte no podemos olvidar que en nuestro ordenamiento, a diferencias de otros de nuestro entorno europeo, el consumidor individual también está legitimado para entablar acciones de competencia desleal. [Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de octubre de 2005 (RJ 2005/8590)].

Pero además de esto, de la configuración del régimen de legitimación activa para entablar las acciones de competencia desleal se deduce que la fragmentación subjetiva de los actos de confusión es meramente nominalista, pero (afortunadamente) sin un contenido jurídico efectivo en la práctica, ya que el proyectado art.33 prevé un único régimen de legitimación activa para cualquier tipo de acto de competencia desleal (ya sea frente a consumidores o frente competidores) a favor de cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal. Por tanto, cualquier empresario puede actuar contra un competidor que realice actos de competencia desleal contra consumidores. A la vista de esta conclusión la crítica contra la opción legislativa es fundamentalmente una crítica a la sistemática empleada por el legislador, cuyo resultado más previsible puede ser una innecesaria y superficial dificultad para aplicar en la praxis los preceptos que ahora regulan los actos de confusión e imitación.

3.2. Actos de confusión contra empresarios.

Los actos de confusión entre empresarios o profesionales se regulan en los proyectados arts. 6 y 11 LCD que modifican el contenido normativo de los preceptos vigentes. Así se suprime el párrafo segundo del art. 6 LCD (que decía: *El riesgo de asociación por parte de consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica*»), con lo que el precepto se queda con el contenido normativo del primer párrafo, que es el que por su configuración tautológica¹¹, menos relevancia tiene para la configuración del tipo. Este vaciamiento normativo del art. 6 LCD obligará a “traer de vuelta” a ese precepto por la vía interpretativa el contenido normativo que ahora se desplaza al art. 20 del Proyecto, ya que carece de todo sentido lógico jurídico que un empresario no pueda alegar, como hasta ahora, la existencia de riesgo de asociación por parte de los consumidores como prueba de la existencia de un acto de competencia desleal por confusión.

En relación con el art.11 LCD en el apartado 1º se dice ahora que la *«imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales es libre»*, en lugar de la actual referencia exclusivamente a las empresariales. Esta extensión tanto a las iniciativas empresariales como a las profesionales ya era pacíficamente admitida por la doctrina y jurisprudencia, como se deduce fácilmente por el propio ámbito subjetivo de la LCD y se corrobora por una abundantísima jurisprudencia que obvia su cita.

Por otro lado, en el apartado segundo se suprime la referencia al riesgo de asociación por parte de los consumidores, como uno de los supuestos de hecho que, junto con el

¹¹ ALONSO SOTO, R., en AAVV *Derecho mercantil*, I Madrid 2006, pág. 382.

aprovechamiento de la reputación ajena, excepcionan el principio de libre imitación de las prestaciones empresariales o profesionales recogido en el art.11.1 LCD. Esta supresión no se justifica por las mismas razones que acabamos de apuntar en relación con la supresión del párrafo segundo del todavía vigente art. 6 LCD.

3.3. Actos de confusión contra consumidores.

Los actos de confusión contra los consumidores se recogen en los proyectados arts. 20 y 25 LCD. Así el art. 20 bajo el título de Prácticas engañosas por confusión para los consumidores, establece:

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

Este precepto transcribe en esencia el contenido normativo del art. 6.2 a) DPCD, añadiendo que el riesgo de confusión incluye también el riesgo de asociación, que era uno de los aspectos divergentes con nuestra vigente normativa tal y como había sido puesto de manifiesto por nuestra doctrina¹². Llama la atención que en la redacción del Proyecto se haya mantenido la equívoca expresión, procedente de la deficiente traducción de la DPCD “*u otras marcas distintivas de un competidor*”, en lugar de la más apropiada de “*otros signos distintivos de un competidor*”, a pesar de la temprana advertencia de nuestra doctrina¹³.

El precepto limita el riesgo de confusión o asociación con cualesquiera bienes o servicios o signos distintivos *de un competidor*, lo que no parece correcto ya que podría dar lugar a interpretaciones restrictivas del precepto que dificultaran su aplicación en aquellos casos en los que el riesgo de asociación y/o de confusión se produce respecto de productos o servicios de empresas que no operan en el mismo segmento de mercado (por tanto no son competidoras directas) pero que por la notoriedad que han alcanzado

¹² MASSAGUER FUENTES, J., *El nuevo derecho contra la competencia...*, cit., pág. 114-115.

¹³ MASSAGUER FUENTES, J., *El nuevo derecho contra la competencia...*, cit., pág. 111.

los signos distintos de dicha empresa o profesional puede dar lugar a confusión en torno a las relaciones jurídicas que vinculan a las empresas o profesionales, como sucede típicamente en los supuestos de riesgo de confusión indirecto [Sentencia Audiencia Provincial de Valencia (Sección 7ª) de 28 de enero de 2004 (AC 2004/ 880)].

Por otra parte el art. 25 bajo el título de *Prácticas engañosas por confusión*, dispone:

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

Este precepto ciertamente recoge un supuesto concreto de imitación desleal, como es la referida a la imitación engañosa de bienes o servicios, que un sector de nuestra doctrina sitúa exclusivamente en el art. 11.2 LCD (“creaciones materiales”) con el fin de delimitar el ámbito funcional de ese precepto en relación con el art. 6 LCD (“creaciones formales”) [Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de julio de 2006 (RJ 2006/5383)]. En este sentido se ha afirmado que

Aunque se puede discutir, en los términos que vimos al principio de este trabajo, cuál es el marco de relaciones entre el art. 6 y 11.2 LCD y si éste se puede construir sobre la base propia de las conexiones funcionales que se producen entre el género (art. 6 LCD) y la especie (art. 11.2 LCD), nada habría que objetar al hecho de incorporar ese precepto como un supuesto más que permite excepcionar el principio de libre imitación de prestaciones.

4. Propuesta de redacción alternativa.

Sobre la base de todo lo anterior, la propuesta que realizamos a continuación parte de la necesidad de superar la fragmentación subjetiva, de forma que los actos de confusión e imitación tengan un tratamiento unitario incorporando aquellos aspectos de la DPCD que sirven para completar la configuración del tipo de ilicitud concurrencial

Art. 6 Actos de confusión

- 1. Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.*

2. *En especial, se reputarán desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otros signos distintivos de otro empresario o profesional, siempre que sean susceptible de afectar al comportamiento económicos de los consumidores y usuarios.*

Art. 11 Actos de imitación.

1. *La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley.*
2. *No obstante la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto de la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación ajena o el esfuerzo ajeno.*
3. *En particular, se reputa desleal por engañoso promocionar un bien o servicio similar al comercializado por un determinado empresario o profesional para inducir de manera deliberada al consumidor o usuario a creer que el bien o servicio procede de este empresario o profesional, no siendo cierto.*
4. *Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de los que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado».*