

Imitación de diseños de Moda en España

Fernando Carbajo Cascón ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Catedrático de Derecho Mercantil, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Magistrado de la Corte de Apelación de Salamanca. nano@usal.es

Resumen

El sector de la moda está sujeto constantemente a la presión de la imitación, recurriendo normalmente diseñadores y empresarios a los derechos de propiedad intelectual (diseño industrial y marcas) para evitar la copia, imitación o usurpación de sus creaciones y productos. No obstante el elevado coste que implica el procedimiento de concesión de derechos de propiedad intelectual en una industria en constante renovación, determina que muchas creaciones y prestaciones queden huérfanas de tutela mediante derechos exclusivos, y, por tanto, expuestas a la imitación de los competidores, tras reconocer la legislación el principio de libre imitación en el mercado. El Derecho de competencia desleal sirve como herramienta complementaria para combatir comportamientos que exceden lo razonable, pero su aplicación tiene carácter restrictivo y dependerá siempre de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto.

Palabras clave: imitación, mercado de la moda, propiedad intelectual, competencia desleal.

Abstract

The fashion sector is constantly subjected to the pressure of imitation, normally designers and entrepreneurs resort to intellectual property rights (industrial design and brands) to avoid the copying, imitation or usurpation of their creations and products. Despite the high cost involved in the procedure for granting intellectual property rights in an industry in constant renewal, it determines that many creations and services are orphaned of protection through exclusive rights, and, therefore, exposed to imitation by competitors after recognizing the legislation the principle of free imitation in the market. Unfair competition law serves as a complementary tool to combat behavior that exceeds what is reasonable, but its application is restrictive and will always depend on the circumstances in each specific case.

Keywords: imitation, fashion market, intellectual property, unfair

competition.

Resumo

O setor da moda está constantemente sujeito à pressão da imitação, normalmente designers e empresários recorrem aos direitos de propriedade intelectual (desenho industrial e marcas) para evitar a cópia, imitação ou usurpação das suas criações e produtos. Apesar do alto custo envolvido no procedimento de concessão de direitos de propriedade intelectual em um setor em constante renovação, ele determina que muitas criações e serviços ficam órfãos de proteção por direitos exclusivos e, portanto, expostos à imitação de concorrentes depois de reconhecer na legislação o princípio da livre imitação no mercado. O direito da concorrência desleal serve como ferramenta complementar para combater comportamentos que excedem o razoável, mas sua aplicação é restritiva e dependerá sempre das circunstâncias de cada caso específico.

Palavras chave: mercado de moda, imitação, propriedade intelectual, concorrência desleal.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]

Fecha de recepción: enero 2021

Fecha de aprobación: febrero 2021

Fecha publicación: marzo 2021

I. Introducción. La tutela de las creaciones de moda en un mercado competitivo

El mundo de la moda es sumamente innovador. El espíritu creativo de los diseñadores de moda y complementos, junto a la constante presión que supone la competencia en el mercado, obliga a la industria de la moda y de los complementos a reinventarse constantemente, año a año, temporada tras temporada. Es también un mundo donde la imitación alcanza cotas elevadas, generando tensiones y litigios entre diseñadores y empresarios de la moda. Históricamente, diseñadores (creadores) y empresarios de moda han buscado proteger sus productos y procedimientos innovadores por diferentes medios frente a las imitaciones de terceros competidores en el mercado, los cuales, al no tener que amortizar los gastos de investigación y desarrollo necesarios

para la innovación, pueden ofrecer precios más ventajosos en el mercado obteniendo ventajas competitivas.

La libertad de imitación o competencia por imitación se ha ido limitando progresivamente para prohibir la utilización o explotación de innovaciones de terceros sin su autorización: ora mediante herramientas contractuales (pactos contractuales de no imitación o prohibición de competencia sujetos a cláusulas penales, compromisos de confidencialidad, etc.), ora mediante instrumentos legales en forma de derechos exclusivos (los derechos de propiedad industrial e intelectual, como patentes, diseños o derechos de autor y derechos conexos) o de ilícitos por competencia desleal susceptibles de provocar una alteración del orden concurrencial en el mercado (v.gr., actos de violación de secretos empresariales, actos de confusión que induzcan o puedan inducir a error sobre el origen empresarial de los productos o servicios, o actos de aprovechamiento desleal del esfuerzo ajeno).

Con el tiempo se ha ido imponiendo el recurso a los derechos de propiedad intelectual para proteger las creaciones en el mundo de la moda y de los complementos, frente a los actos de imitación; preferentemente el derecho sobre el diseño industrial, aunque también se puede recurrir al derecho de marcas (marcas gráficas y tridimensionales), al derecho de autor (creaciones de diseño) e incluso, para algunos productos u objetos de moda y complementos, al derecho de patentes (modelos de utilidad).

El derecho exclusivo a prohibir o autorizar en que consiste la propiedad intelectual impide la copia servil y –como vamos a ver– frena la imitación, aunque no del todo, estando a disposición de los titulares de derechos afectados el derecho de la competencia desleal con carácter complementario.

Los distintos sistemas de protección de la innovación se enfrentan al principio de libre imitación de prestaciones en el mercado (*competencia por imitación*), que rige históricamente como regla general apriorística en las economías de mercado y cuyo objetivo final no es otro que la promoción del desarrollo técnico, social y económico de la Sociedad.

Los innovadores (inventores, autores, diseñadores, empresas de base tecnológica) intentan apartar sus creaciones y desarrollos tecnológicos de las garras de los imitadores, sea para explotarlos en exclusiva en el mercado y obtener así la ventaja competitiva que supone ofertar productos o procedimientos novedosos que aportan mejoras técnicas o estéticas para la industria o la sociedad aunque sea a un precio superior (*mercado de productos y servicios*), o sea para obtener un rendimiento económico en forma de regalías mediante la concesión de licencias de explotación sobre sus creaciones a terceros competidores (*mercado de licencias*).

Sin una adecuada protección de la innovación los creadores y empresarios no podrían amortizar sus inversiones ni rentabilizar su esfuerzo, desapareciendo

así o reduciéndose drásticamente los incentivos para la innovación subsiguiente y para la competencia basada no sólo en precios sino en mejoras de la calidad e imagen de los productos y servicios ofertados en el mercado. Por este motivo se ha venido produciendo paulatinamente la evolución desde un modelo o sistema de competencia por imitación a otro sistema de *competencia por innovación*.

Sucede, sin embargo, que la rápida sustitución de tendencias y diseños en la industria de la moda complica mucho la tutela por medio de derechos de propiedad intelectual que, por lo general, para obtener el reconocimiento de un derecho exclusivo, requieren la inscripción registral del bien inmaterial que se pretende proteger y superar un proceso de control y revisión de las condiciones de acceso a la protección (novedad, singularidad, distintividad, etc.), salvo en los casos de diseño industrial de la Unión Europea no registrado (que otorga una protección durante un plazo de tres años desde la fecha en que se hagan públicas), de marcas renombradas de la Unión Europea o las nacionales de los Estados miembros (que gozarán de la tutela del derecho exclusivo sin necesidad de registro) y, en su caso, del derecho de autor (que nace por el simple hecho de la creación, sin necesidad de registro, siempre que se trate de una obra original).

Por eso, salvo en grandes creaciones de alta costura, en las que se consideren de larga tendencia y en complementos muy singulares, diseñadores e industria no procederán por lo común al registro de sus creaciones como diseños o marcas, entrando de lleno en el régimen de competencia por imitación y siendo el derecho de competencia desleal el medio para combatir conductas en el mercado que supongan una imitación desleal de sus prestaciones y, con ello, un aprovechamiento del esfuerzo y de la reputación, o que puedan generar confusión o asociación entre los consumidores en el mercado.

En la práctica, la competencia desleal juega un papel fundamentalmente complementario de la protección que otorgan los derechos de propiedad industrial e intelectual, ofreciendo tutela a la innovación frente a comportamientos contrarios a la buena fe o a los usos comerciales en el mercado (doctrina de la complementariedad relativa de la competencia desleal respecto de los derechos exclusivos de propiedad intelectual).

II. La tutela de los diseños de moda y complementos a través del Derecho de la Competencia Desleal

1. La legislación de competencia desleal y su alcance

La frecuente vinculación de los actos de competencia desleal al uso de instituciones propias de la propiedad intelectual, fundamentalmente diseños, marcas y otros signos distintivos, provocó la inclusión de un precepto dedicado a la competencia desleal en el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, cuyo artículo 10bis obligaba a los Estados firmantes a “asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal”; considerando a tales fines que “constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”; y prohibiéndose, en particular, los actos de confusión con el establecimiento, los productos o la actividad industrial de un comercial competidor; los de descrédito o denigración mediante aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; y las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

La influencia del Derecho “*antitrust*” a lo largo del Siglo XX transformó el Derecho de Competencia Desleal, que pasó de ser un derecho puramente corporativo o profesional, que regulaba las prácticas deshonestas de unos empresarios frente a otros, y cuyo objetivo, por tanto, era exclusivamente proteger la actividad comercial e industrial de los empresarios frente a sus competidores directos, a ser un derecho de ordenación y control de conductas en el mercado, orientado a prevenir y reprimir comportamientos incorrectos entre operadores económicos y entre éstos y los consumidores susceptibles de distorsionar la estructura y funcionamiento eficientes del mercado. Así, el Derecho de Competencia Desleal pasó de un modelo corporativo o profesional a un modelo institucional o social (Massaguer Fuentes, 1999, p. 3).

El principio de libre competencia, implícito en el derecho constitucional de libertad de empresa o libre iniciativa económica, recoge el derecho y el deber de competir en el mercado, con la obligación, además, de hacerlo correctamente, sin obstaculizar la posición competitiva de terceros y sin alterar la libertad de decisión de los consumidores. El principio de libre competencia incluye, asimismo, de forma tácita, el principio de corrección en el tráfico económico. Y ambos principios se desarrollan en la legislación ordinaria, por medio de la legislación de defensa de la competencia y por la

legislación de competencia desleal, junto, además, la ley general de publicidad y las distintas leyes que regulan los derechos de propiedad industrial e intelectual, conformando todos ellos el Derecho de la Competencia en sentido amplio.

La configuración institucional del Derecho de Competencia Desleal, tácitamente recogida en el derecho de libertad de empresa, donde el bien jurídicamente tutelado es la competencia en sí misma, se consagró expresamente en la moderna legislación española sobre la materia: la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), cuyo contenido es muy similar al de otras legislaciones de Estados miembros de la UE (particularmente la alemana), a pesar de que la competencia desleal no es una materia armonizada a nivel de la Unión, salvo por lo que se refiere a las prácticas desleales con los consumidores (cfr. 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; incorporada a la LCD 1991 por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre en los arts. 19 a 31 LCD).

Así pues, la competencia desleal ya no responde sólo a los intereses de los empresarios competidores, sino que el bien tutelado es la competencia y el interés protegido es el interés público en el funcionamiento competitivo del mercado, en el entendimiento de que protegiendo la competencia en el mercado se tutelan también los intereses de los competidores y de los consumidores (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo, STS, Sala Primera, Civil, de 19 de febrero de 2013). El acto de deslealtad se presenta así como un acto potencial pluriofensivo: puede perjudicar de manera prevalente los intereses de competidores o de consumidores, pero de forma reflejar perjudicará también el interés de unos u otros y en última instancia perjudicará el interés público por distorsionar el orden concurrencial.

En coherencia con la nueva función de la competencia desleal no pueden considerarse ilícitos comportamientos que resulten éticamente reprochables desde el punto de vista de los negocios; esto es, los usos aparentemente deshonestos o contrarios a las buenas costumbres comerciales o industriales. Un acto molesto o agresivo de mercado puede resultar procompetitivo. Será preciso abandonar la forma para fijarse en los efectos y analizar, caso por caso, en función de las circunstancias concurrentes, si un acto formalmente incorrecto (engaño, imitación, denigración, confusión, aprovechamiento de la reputación, etc.) puede alterar la libre decisión de los consumidores y, con ello, modificar la estructura concurrencial del mercado mediante un trasvase artificial de clientela o distorsionar el eficiente funcionamiento del mismo. Sólo si se dan estas condiciones el acto será ilícito desde la perspectiva de la competencia desleal (cfr. SSTS, Sala Primera, Civil, de 14 de marzo de

2007, y de 8 de octubre de 2007).

En la República Argentina, el Derecho de competencia desleal se recoge en el Decreto Presidencial 274/2019, de 17 de abril, por el que se aprueba la Ley de Lealtad Comercial, por el que se unifica, sistematiza y mejora el régimen anterior, completando la regulación de la competencia en el mercado contenida en la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia. La nueva legislación argentina se impulsa –como dice su preámbulo– por razones de estricto interés público, impulsando la creación de una herramienta institucional y moderna, a través de la cual el Gobierno Nacional posibilite, mediante la prohibición y sanción de actos y prácticas desleales, el desarrollo de un comercio justo y competitivo.

La normativa de competencia desleal suele seguir el mismo orden sistemático en todas las legislaciones nacionales europeas y latinoamericanas: una cláusula general de competencia desleal seguida de una serie de ilícitos específicos o típicos que se corresponden con la mayoría de los casos que se han ido condensando en la práctica con el paso del tiempo y la experiencia del mercado, y, finalmente, las acciones o sanciones a ejercer o imponer a los infractores, dependiendo de si el sistema de aplicación es judicial (como sucede en Europa) o administrativo (como sucede por lo general en Latinoamérica).

Así, en la legislación española, el artículo 1 LCD que la Ley tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita en los términos de la Ley General de Publicidad.

Según el artículo 2 LCD los comportamientos previstos en la Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales, presumiéndose la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero, incluyendo así cualesquiera actos realizados en el mercado, sea antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que este llegue a celebrarse o no. La finalidad concurrencial hace referencia a que el acto, comportamiento o práctica se realice en el mercado para la captación directa o indirecta de clientela, sea para quien realiza el acto o para un tercero. Los ilícitos por deslealtad son “ilícitos de peligro”, pues no es necesario que el acto o contrato llegue a concretarse en el mercado para que pueda declararse su ilicitud por deslealtad; basta con que la finalidad concurrencial se revele objetivamente, de modo que no es preciso tomar en consideración cuál ha sido la intención del sujeto activo.

Están sujetos a la aplicación de la Ley los empresarios, los profesionales y cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado (artículo 3.1 LCD). Lo relevante, por tanto, no es tener la condición de empresario, sino la de operar en el mercado con fines concurrenciales, independientemente de la condición del sujeto que lleva a cabo el acto o práctica o de que el acto en cuestión forme parte de una actividad organizada y habitual o se trate de una actividad esporádica o coyuntural; aunque, como es natural, lo habitual será que quienes participan en el mercado ofertando prestaciones propias o de un tercero sean empresarios.

El artículo 4.1 LCD establece que: “Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe”. Por buena fe objetiva ha de entenderse la confianza que legítimamente tienen todos los que participan en el mercado en que todos los que actúan en el mismo tendrán una conducta correcta. La actuación de buena fe en sentido objetivo requiere, entonces, que quien participa en el mercado actúe correctamente respetando los legítimos intereses de los demás participantes, prestando atención, aunque no tenga intención de dañar, al posible perjuicio que podría causar con su actuación. Es decir, exige al participante vislumbrar posibles perjuicios que pudiera causar con su actuación a la posición competitiva de terceros o a los consumidores, alterando el orden jurídico concurrencial.

La STS, Sala Primera, de 21 de octubre de 2005 (asunto “Jacadi”), señala igualmente que:

(...) la buena fe exige un comportamiento justo y honrado, conforme a los valores de la moral, honestidad y lealtad (...) la competencia no es leal cuando, sin más, contraviene los elementales principios de respeto a lo ajeno, o se obtengan logros no por el esfuerzo propio, sino por la apropiación de los así conseguidos por los demás...

Y la STS, Sala Primera, de 1 de junio de 2010 (asunto “Técnica 4”) considera que:

(...) el artículo 5º se infringe cuando se contravienen los usos y costumbres admitidos como correctos por todos los participantes en el mercado, pues la buena fe, legalmente contemplada, no es sino la confianza o justa expectativa que, en relación con la conducta ajena, tiene quien concurre en el mismo, determinada por lo que es usual en el tráfico jurídico.

No obstante, como apunta la STS, Sala Primera, de 8 de octubre de 2007 (asunto “Ascensores Schindler”):

Esta atención a los límites éticos de carácter general ha de entenderse subordinada a las exigencias directamente derivadas del principio de competencia económica, pues no debe reprimirse con el mero apoyo de límites éticos una conducta “que se revele concurrentialmente eficiente, que promueva las prestaciones de quien la ejecuta o de un tercero por sus méritos, sin provocar una alteración en la estructura competitiva o en el normal funcionamiento del mercado”.

En definitiva, un comportamiento sólo podrá considerarse desleal si, además de contravenir los elementales principios de respeto a lo ajeno, es decir imperativos éticos de orden general, con dicho comportamiento se altera el orden concurrential y el normal funcionamiento del mercado. Es decir, será desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, entendido como todo comportamiento que no observe las normas de corrección y los buenos usos en el mercado, siempre y cuando con ello se produzca una alteración en la estructura competitiva o en el normal funcionamiento del mercado. Y esto nos lleva a la necesaria conclusión de que la normativa de competencia desleal debe interpretarse (desde su cláusula general hasta los ilícitos específicos) de forma restrictiva, distinguiendo cabalmente entre comportamientos molestos o dudosamente éticos pero procompetitivos, de aquellos otros éticamente reprobables que además alteren la estructura concurrential del mercado. No basta el reproche ético que constituye una actuación contraria a la buena fe objetiva, independientemente de la mala fe subjetiva del autor, sino que debe concurrir el factor de la alteración del orden o funcionamiento competitivo del mercado para poder calificar una conducta en último término como desleal y declarar su ilicitud (Carbajo Cascón, 2017).

De modo similar a la legislación española (que recoge la tradición europea), la legislación argentina dispone que los actos de competencia desleal prohibidos serán sancionados siempre que se realicen en el mercado y con fines competitivos, presumiéndose la finalidad competitiva cuando el acto resulte objetivamente idóneo para obtener, mantener o incrementar la posición competitiva en el mercado de quien lo realiza o de un tercero, sea realizado antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse (artículo 4).

Además, para determinar la naturaleza del acto de competencia desleal, se atenderá a las situaciones, relaciones y efectos económicos que potencial o efectivamente produzca (artículo 6), quedando prohibidos los actos de competencia desleal cualquiera que sea la forma que adopten, el medio a

través del cual se realicen y el mercado en el que tengan lugar, no siendo necesario acreditar la generación de un daño, pudiendo éste ser actual o potencial (artículo 8), asumiendo así el carácter de ilícitos de peligro de las conductas desleales.

La cláusula general se recoge en el artículo 9, según el cual: “Constituye un acto de competencia desleal toda acción y omisión que, por medios indebidos, resulte objetivamente apta para afectar la posición competitiva de una persona o el adecuado funcionamiento del proceso competitivo”.

La legislación argentina no hace referencia explícita a la tutela de intereses de los consumidores, si bien la tutela del proceso competitivo sirve como mecanismo de defensa, siquiera indirecta, de los intereses de éstos, particularmente en ilícitos específicos como los de engaño, confusión o imitación, tipificados en el artículo 10.

Entiendo, en todo caso, que la nueva legislación argentina plasma un sistema institucional o social de competencia desleal al que pueden aplicarse las mismas conclusiones antes expuestas en relación con la normativa española (y europea por extensión). El bien jurídico tutelado es la competencia misma y, con ello, indirectamente, los intereses de todos los agentes (empresarios, profesionales y consumidores) que participan en el mercado, debiendo interpretar restrictivamente la norma para aplicarla únicamente a comportamientos no éticos susceptibles además de alterar el orden concurrencial del mercado de referencia.

2. Los actos de imitación. Estudio desde la legislación y jurisprudencia españolas

2.1. La libertad de imitación como regla general

Partiendo del principio de libre competencia, entendido como competencia posible o practicable (“*Workable Competition*”), los operadores económicos que actúan en el mercado tienen el deber legal de competir con sus propios méritos y hacerlo además de forma correcta (competencia por eficiencia), sin aprovecharse de las prestaciones, actividades o esfuerzo del resto de los participantes en el mercado (Bercovitz Rodríguez-Cano, 2017, p. 307). En este sentido, los actos de imitación pueden suponer un aprovechamiento del esfuerzo ajeno en sentido amplio, y también provocar riesgo de confusión o asociación entre los consumidores.

Confusión e imitación son actos de aprovechamiento del esfuerzo o prestaciones ajenas. Ahora bien, mientras los actos de confusión se centran en los actos de presentación de los objetos y prestaciones en el mercado, los actos de imitación se producen en torno a las características materiales de los mismos¹.

No obstante, en línea con lo expuesto anteriormente, para que el acto sea desleal no basta con aprovecharse del esfuerzo o prestaciones ajenas, sino que es necesario también que se altere o falsee el orden concurrencial del mercado, tomando como referencia hermenéutica en casos dudosos el bienestar de los consumidores. Así un acto de aprovechamiento del esfuerzo ajeno puede resultar, desde luego, molesto y aparentemente incorrecto, pero no será ilícito si resulta beneficioso para los consumidores y, con ello, no falsea el orden concurrencial del mercado. Es frecuente, así que actos molestos resulten procompetitivos, por lo que habrá que realizar un cuidadoso análisis de las circunstancias de cada caso concreto para poder decidir, con suficientes elementos de juicio, sobre la licitud o ilicitud de la conducta imitativa.

El artículo 11 de Ley de Competencia Desleal española (LCD) establece que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales y profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocida por la Ley, reputándose no obstante desleal la imitación que resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación ajena o que comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, salvo que por las circunstancias del mercado resulte inevitable (art. 11.1 y 2 LCD). Asimismo resulta desleal la imitación sistemática de prestaciones e iniciativas ajenas cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, en las circunstancias particulares, pueda reputarse una respuesta natural del mercado (art. 11.2 LCD) (Massaguer Fuentes, 1999; Domínguez Pérez, 2003).

En la legislación argentina, el artículo 10 letra h) del Decreto 274/2019, de 17 de abril, declara que se consideran desleales los actos de imitación desleal, entiendo por tales los de imitación de bienes y servicios o iniciativas empresariales cuando resulte idónea para generar confusión respecto de la procedencia de los bienes o servicios o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.

Vemos, entonces, cómo el contenido de ambas legislaciones es similar en materia de actos de imitación, declarando de forma expresa (en España) o

¹ STS de 17 de julio de 2008. STS de 15 de diciembre 2008. STS de 30 de diciembre de 2010.

tácita (en Argentina), la libre imitación como regla general o a priori. El ordenamiento parte, así, del principio o regla de libertad de imitación de las prestaciones e iniciativas ajenas en el mercado, excluyendo algunas situaciones o conductas puntuales que, a juicio del legislador, pueden poner en riesgo la libre y leal (correcta) competencia afectando tanto los derechos de los competidores que sufren la imitación, como la de los consumidores y, alterando con ello, el correcto funcionamiento del mercado.

Señala al respecto el Tribunal Supremo español que:

(...) si bien las creaciones empresariales deben ser protegidas por el interés de sus creadores o titulares, de los consumidores y el interés en general, sin embargo nuestro ordenamiento jurídico establece como principio general el de libre imitabilidad (art. 11.1 LCD) que se halla integrado en el de libre competencia².

Por lo demás, no define el legislador qué debe entenderse por acto de imitación o las posibles modalidades de éste, si bien tanto doctrina científica como jurisprudencia tienden a interpretarlo en sentido amplio para incluir tanto las “imitaciones exactas o serviles” (copias o reproducciones del objeto o prestación imitados)³, como las “imitaciones cuasi serviles” (que presentan variaciones no sustanciales respecto del producto o prestación imitado)⁴, y las llamadas “imitaciones recreadoras” (en las que el objeto o prestación imitados se toman como modelos inspiradores para crear uno diferente que se inspira en ellos). En cualquier caso, como apunta la doctrina, la deslealtad no se encuentra necesariamente vinculada con el tipo o modalidad de imitación, sino que dependerá de las concretas circunstancias en que se realice la imitación (aprovechamiento del esfuerzo ajeno, generar confusión o asociación...) (Domínguez Pérez, 2014).

2.2. Excepciones a la regla de libre imitación

² STS, Sala Primera, de 15 de diciembre de 2008. STS de 30 de diciembre de 2010.

³ Cfr. Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja de 31 de julio de 2000, asunto “Reebok International”, que versó sobre la imitación de productos de moda deportiva. Cfr. STS, Sala Primera, de 23 de diciembre de 2004, asunto “Recreativos Franco”.

⁴ Cfr. Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 31 de enero de 1996, asunto “Polo Ralph Lauren Corp.”

La legislación de competencia desleal parte de la libre imitación de objetos y prestaciones empresariales y profesionales, si bien establece una serie de excepciones en que la imitación puede considerarse desleal. Ahora bien, siendo los actos de imitación procompetitivos a priori, ello implica que la interpretación de las excepciones a la regla general de libre imitabilidad deben interpretarse restrictivamente para favorecer al máximo la competencia⁵.

2.2.1. Prestaciones protegidas por derechos exclusivos reconocidos por la Ley

Señala el artículo 11.1 LCD algo que resulta obvio y, por ello, innecesario: la imitación de prestaciones empresariales o profesionales es libre salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. Derecho de exclusiva que, en el caso de las creaciones de moda y complementos, puede ser un derecho de patente o modelo de utilidad (si el objeto presenta alguna funcionalidad técnica novedosa), un derecho de marca (especialmente en el caso de marcas gráficas y tridimensionales), un derecho de diseño industrial (que puede ser bidimensional, dibujo, o tridimensional, modelo)⁶, o un derecho de autor⁷ (Carbajo Cascón, 2020).

⁵ STS de 13 de mayo de 2002. STS de 30 de mayo de 2007. STS de 15 de diciembre de 2008. STS de 30 de diciembre de 2010.

⁶ Es importante a estos efectos (por lo habitual de las imitaciones en este mercado) la protección que el Reglamento (CE) núm. 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, otorga a los modelos industriales no registrados para impedir su copia durante tres años.

⁷ Cfr. STJUE de 12 de septiembre de 2019, Asunto C-683/17, “Cofemel”, donde el Tribunal de Justicia de la UE deja abierta la puerta a la protección por el derecho de autor a unos pantalones tejanos y sudaderas, siempre que puedan considerarse obras de diseño originales, en el sentido de ser creaciones propias de su autor que reflejan su personalidad creativa. En este caso, los diseños industriales se perfilan como bienes inmateriales híbridos en los que se pueda acumular la tutela que ofrece el derecho sobre el diseño industrial y el derecho de autor. Vid. Carbajo Cascón, F., “La protección jurídica de los diseños de moda a través del derecho de autor (Consideraciones a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2019, asunto COFEMEL)”, EIDial. com, octubre 2020.

Puede decirse –en palabras del maestro Alberto Bercovitz.

Que la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos. El círculo interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos. Y el más amplio representa la protección contra la competencia desleal. Ello significa que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte en los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus patentes o sus marcas. Y tiene, además, un círculo de protección más amplio, pero menos sólido, que es el de la competencia desleal, porque esa protección no se da en todo caso, sino que depende de las circunstancias en que actúe el competidor (Bercovitz Rodríguez-Cano, 2019, p. 389).

Los derechos de propiedad industrial e intelectual son derechos absolutos que otorgan un poder de exclusión a su titular dentro de los márgenes o contornos del alcance del derecho prestablecidos por el legislador, de modo que quien viola un derecho exclusivo comete un acto ilícito “*per se*”, sin necesidad de que tenga que concurrir ni demostrarse ninguna otra circunstancia adicional. Por el contrario, la competencia desleal no otorga derechos absolutos, sino que reprime comportamientos incorrectos en el mercado, contrarios a la buena fe objetiva, que, por las circunstancias en que se producen, pueden alterar el orden concurrencial en perjuicio de los intereses de competidores, consumidores o del propio interés general en el funcionamiento correcto del mercado en términos de eficiencia o competencia por méritos.

Partiendo de la figura de los círculos concéntricos resulta una complementariedad entre disciplinas que se puede resumir de la siguiente manera: *i*) cuando un supuesto de hecho quede cubierto por la protección conferida por el derecho exclusivo de propiedad industrial o intelectual no procederá analizar su licitud o ilicitud desde la perspectiva del Derecho de Competencia Desleal; *ii*) en la misma línea, si un acto de utilización de un bien inmaterial se considera perfectamente lícito a la luz de la legislación específica del derecho exclusivo (v.gr., Ley de diseño industrial), dicha calificación debe ser mantenida también a la luz de la legislación de competencia desleal; *iii*) no podrán invocarse las normas de Competencia Desleal para impedir el uso de signos distintivos o la copia o imitación de patentes o diseños después de que el derecho exclusivo haya caducado.

Entonces, si un diseño de moda está protegido como patente, diseño, marca o derecho de autor se aplicarán la ley especial reguladora de esos bienes inmateriales, sin que quepa aplicar subsidiariamente la Ley de Competencia Desleal, pues como tiene señalado el Tribunal Supremo español, el otorgamiento de protección al amparo de la normativa que protege la propiedad industrial hace innecesario que se invoque además la tutela por vía de la competencia desleal. No obstante, será posible recurrir a la legislación de competencia desleal, siendo esta aplicable con carácter complementario o alternativo al de la norma que protege el derecho exclusivo, bien sobre comportamientos diferentes al uso propiamente dicho del bien inmaterial tutelado (invención, signo distintivo, diseño), o bien cuando un bien inmaterial no resulte protegido por derechos de propiedad intelectual o un acto concreto exceda o no encaje del concreto ámbito de protección otorgado por los derechos exclusivos⁸.

Esta doctrina legal se aplica por los jueces y tribunales cada vez con mayor rigor en conflictos vinculados a productos de moda y complementos, disponiendo que cuando hay conductas que infringen el “*ius prohibendi*” propio de un derecho de propiedad intelectual (diseño y marcas regularmente) y simultáneamente son susceptibles de incardinarse en alguno de los ilícitos concurrenciales previstos en la legislación de competencia desleal, debe resolverse mediante la aplicación del “principio de consunción”, de tal manera que se aplicará preferentemente la legislación protectora de la propiedad intelectual porque protege más intensamente los intereses de los titulares perjudicados frente a la legislación de competencia desleal, cuya protección es menos intensa y circunstancial⁹.

Es frecuente que la imitación desleal esté implícita en conflictos relacionados con el registro de diseños industriales que son copias o imitaciones de otros diseños anteriores, aunque no estuvieran registrados o hubiera caducado la protección, en cuyo caso el registro resultará improcedente por falta de novedad y singularidad, o bien podrá ser anulado - si se concedió- por faltar esos requisitos de acceso a la protección o incluso por la evidente mala fe del solicitante¹⁰.

⁸ Cfr. STS de 7 de octubre de 2009, asunto “Joma”. STS de 11 de marzo de 2014, asunto “Bombay Sapphire”. STS de 28 de octubre de 2014, asunto “Parfumärie Douglas”.

⁹ SAP Alicante, Secc. 8ª, núm. 351/2007, de 26 de septiembre (asunto “Tous”), que versa sobre la utilización de una marca como elemento integrante esencial o destacado de un diseño (ornamento de camisetas).

¹⁰ La SAP Madrid, Secc. 28ª, núm. 6/2010, de 15 de enero (asnto “Cartier”), declara la nulidad del registro como diseño industrial de un modelo de reloj

La legislación sobre derecho de diseños industriales permite, incluso, que el creador de un diseño no registrado pueda protegerlo frente a la copia de otro posterior que accede al registro, ejercitando la reivindicación del derecho o su anulación. Esta protección del diseño no registrado se reconoce y extiende en la UE hasta tres años a contar desde la fecha en que se hizo público (artículo 11 del Reglamento CE 6/2002, de 12 de diciembre de 2001)¹¹, e incluso la ley nacional española reconoce un plazo de gracia de doce meses durante el cual la divulgación del diseño realizada por su autor, su causahabiente o un tercero como consecuencia de la información facilitada por los anteriores, no perjudica la posibilidad de registro, de manera que pueda probar su aceptación en el mercado antes de decidirse a registrarlo, y bloqueando al mismo tiempo el acceso al registro de cualquier copia o imitación del mismo que pudiera producirse antes de que transcurra ese plazo¹².

2.2.2. Actos de imitación desleal por riesgo de confusión y aprovechamiento de la reputación

El artículo 11.2 LCD establece que los actos de imitación podrán considerarse desleales cuando resulten idóneos para generar asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o cuando comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno, siempre y cuando resulte inevitable el riesgo de asociación o de aprovechamiento de la reputación.

Ello, como se ha dicho, siempre que sean susceptibles de alterar el orden concurrencial en el mercado, lo cual deberá apreciarse a la luz de las circunstancias que concurren en cada caso concreto.

Según la Jurisprudencia del Alto Tribunal español¹³, para que pueda apreciarse la deslealtad de un acto de imitación, aparte de los requisitos generales de actuación en el mercado y finalidad concurrencia exigibles para todo acto de competencia desleal, deben concurrir tres requisitos positivos y la

de pulsera por mala fe del solicitante del registro, al ser evidente la copia directa (“burda”) de los afamados relojes “Cartier”.

¹¹ SAP Alicante, Secc. 8ª, núm. 36/2014, de 20 de febrero (asunto “C&A”). STS núm. 339/2014, de 26 de junio (“Tous”).

¹² SAP Granada, Secc. 3ª, 109/2007, de 3 marzo, que versa sobre imitaciones de un diseño de pulseras.

¹³ Cfr. STS de 15 de diciembre de 2008, asunto “La Botica de Pronto”

ausencia de circunstancias de índole negativa; a saber:

- a.** La existencia de una “imitación”, que consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial de un objeto o prestación, no accidental o accesorio, que incida sobre la llamada “singularidad competitiva” o “peculiaridad concurrencial”, la cual puede identificarse por un componente o por varios elementos del bien o prestación en cuestión;
- b.** El objeto imitado debe ser una creación material de tipo técnico, artístico, estético u ornamental o un producto que contenga este tipo de creaciones, frente al ilícito de confusión y asociación que se refiere a la presentación de los productos;
- c.** Acreditar la idoneidad para generar asociación por parte de los consumidores respecto de la confusión o el aprovechamiento del esfuerzo o la reputación ajena;
- d.** Que no concurra la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociación.

Por lo que se refiere al riesgo de asociación vinculado a una imitación, según la jurisprudencia, debe entenderse en un sentido amplio, comprensivo no solo del riesgo de confusión indirecta en sus dos posibilidades de confusión de procedencia empresarial o de existencia de relaciones económicas u orgánicas entre los empresarios (supuestos de imitación confusoria), sino también de la confusión inmediata o directa que incide sobre la confundibilidad de productos, que no se identifican como distintos (supuestos de identidad plena).

Así,

Es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino (regla “*a minori ad maius*”), y, para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación, o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de la instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada mediante la apreciación de error en la valoración probatoria y el juicio jurídico, sobre la aplicación del concepto jurídico indeterminado a los hechos fijados, resulte razonable y coherente”. Y señala la Sentencia de 30 de marzo de 2.007 que el conflicto debe resolverse

desde la perspectiva del consumidor medio y con una visión de conjunto sintética (...) ¹⁴.

El aprovechamiento de la reputación ajena a través de la imitación requiere una prueba específica del mismo, lo que requiere acreditar en primer lugar la reputación o prestigio de la prestación imitada, sea por el producto o prestación como tal (por ser conocido su diseño) o sea por la utilización de la marca del tercero en el producto imitador (supuestos de copia burda o falsificación) ¹⁵. La imitación que conlleva un aprovechamiento del esfuerzo o reputación constituye, por tanto, un acto parasitario que permite al imitador entrar en el mercado de referencia del imitado usurpando la fama o prestigio de los productos (y de la marca) del imitado (Portellano Pérez, 1995, p. 186) ¹⁶, con la intención de restar a éste cuota de mercado para ganarla él, obstaculizando con ello su posición competitiva y alterando o pudiendo alterar el orden concurrencial al provocar un trasvase no natural de consumidores entre los operadores de ese mercado (Massaguer Fuentes, 1999, p. 335). Si el imitador quisiera distanciarse en sus productos de los productos del imitado, deberá introducir elementos relevantes que sirvan para alejar sus productos de los afamados del tercero a la vista del consumidor medio y razonablemente informado.

Finalmente, el aprovechamiento del esfuerzo ajeno por medio de la imitación debe interpretarse de forma muy estricta si no se quiere incurrir en una aplicación amplia e indiscriminada del ilícito de imitación desleal, pues el simple hecho de imitar un producto o prestación preexistentes comporta ya un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, entrando en abierta contradicción con el principio de libertad de imitación (Domínguez Pérez, 2003, p. 138). Para salvar estas objeciones entiende la doctrina científica que sólo tendrá lugar un aprovechamiento del esfuerzo ajeno por parte del imitador cuando éste no emplee en su actividad de imitación un esfuerzo personal de producción e introducción en el mercado de sus productos limitándose a apropiarse de los resultados ajenos en beneficio propio de forma inmediata, para lo cual, por tanto, habrá que atender a los medios empleados por el

¹⁴ SSTs de 30 de marzo y de 12 de junio de 2007.

¹⁵ Lo cual no significa que la declaración de deslealtad dependa del uso o no de la marca ajena, pues en tales casos será prioritaria la aplicación del derecho de marcas, cuya aplicación es clara en casos de falsificación utilizando signos idénticos o similares a la marca protegida. En el juicio de competencia desleal, el uso de un signo idéntico o similar a la marca de los productos imitados no es imprescindible, sino que es un elemento de juicio (relevante, sin duda) en una interpretación de conjunto.

¹⁶ Cfr. STS de 21 de febrero de 2012 (asunto “Consulting Formaplan”).

imitador en su actividad parasitaria y también al impacto de la imitación en la amortización de costes por parte del imitado (Domínguez Pérez, 2014, p. 1284). Quiere decirse que los modernos métodos de copia o reproducción pueden permitir al imitador copiar o imitar con facilidad y coste reducido los objetos o prestaciones que al imitado le han supuesto un esfuerzo contrastable en dinero, tiempo y esfuerzo, partiendo del mismo esfuerzo creativo (especialmente relevante en el caso de las creaciones de moda y complementos donde la singularidad u originalidad del diseño destaque de forma clara y evidente).

Partiendo de estas premisas, los tribunales españoles se han pronunciado en un buen número de ocasiones en relación con casos de imitación desleal, algunas de ellas relacionadas con productos de moda y complementos, apreciándose una clara tendencia a la interpretación restrictiva de la legislación de competencia desleal y, con ello, del principio o regla de la libre imitación, decidiendo siempre en función de las circunstancias que el juez o tribunal aprecian en cada caso concreto.

Sirva de ejemplo el contraste entre dos Sentencias de las Audiencias Provinciales de Madrid y Barcelona sobre un caso sustancialmente similar: la imitación de diseños de bolsos no protegidos por el derecho de diseño industrial.

SAP Madrid, Secc. 28ª, núm. 101/2006, de 23 de junio (asunto “Cassesgrain & Longchamp”), donde el Tribunal concluye que es posible apreciar a simple vista que el bolso comercializado por la empresa demandada es una copia idéntica (cambiando solamente la marca) del diseño del bolso de la demanda, entendiéndose suficientemente acreditado el aprovechamiento de la reputación ajena –que actúa como elemento de excepción al principio de libre imitación– en el mero prestigio que la empresa demandante tiene en el sector de la marroquinería y la implantación y calidad de sus productos.

Considera el Tribunal que el imitado no ha querido distanciarse del producto de la empresa demandante, sino que ha buscado su cuasi-identidad (imitación servil o parasitaria), sin que ello resultase imprescindible para su funcionalidad, con la única finalidad de aprovecharse del éxito y fama del producto imitado sin realizar ningún esfuerzo y coste económico en publicidad u otros medios, resultando así inmerecido cualquier beneficio que pudiera obtener, por no ser fruto de la eficiencia empresarial sino de un comportamiento desleal que no se debe tolerar en el mercado.

Sin embargo, la SAP Barcelona, Secc. 15ª, núm. 52/2012, de 10 de febrero (asunto “Longchamp”) fue mucho más restrictiva en su interpretación, declarando que la imitación debe recaer sobre un elemento esencial del objeto imitado, no accesorio ni accidental, incidiendo sobre uno o varios elementos esenciales que aporten al objeto singularidad competitiva o

peculiaridad concurrencial, siendo desleal únicamente en la medida en que sea idónea para generar riesgo de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena. Tras realizar el análisis de hechos y pruebas, el Tribunal concluye que, en el caso concreto, resulta obvio que el demandado ha realizado una copia del diseño del bolso de la empresa demandante, presentando la misma forma y elementos característicos, incluido el color, pero concluye que no existe conducta desleal en tanto que el demandante no ha conseguido acreditar que el diseño del bolso imitado presente una singularidad competitiva en el mercado. Resolución esta que es viva muestra de la interpretación restrictiva que se hace de los ilícitos por deslealtad en el mercado, primando la libertad de imitación.

La clave, por tanto, reside para excepcionar el principio de libre imitación, reside, primero, en acreditar la concurrencia de una singularidad o peculiaridad competitiva en el producto u objeto imitado (que lo podría haber hecho merecedor de la tutela del derecho exclusivo sobre el diseño industrial si se hubiera solicitado), y, después, en demostrar que la imitación genera un riesgo de asociación para los consumidores y/o un aprovechamiento de la reputación ajena reflejada en el producto imitado. Esto significa que, de conformidad con el juicio “*ad hoc*” que requiere la determinación de conductas ilícitas por deslealtad, más allá de la formulación de principios y reglas comunes, la solución final de cada caso dependerá en la práctica del esfuerzo probatorio realizado por la parte actora para acreditar la existencia de una singularidad competitiva en el diseño de moda o complemento no registrado, así como la realidad o posibilidad del riesgo de asociación o de aprovechamiento de la reputación, que serían los elementos determinantes de una conducta ineficiente en el mercado y, por tanto, anticompetitiva.

En casos ajenos al mercado de la moda, la STS de 23 de diciembre de 2004 (asunto “Franco”), consideró que un elevado grado de imitación es susceptible de crear confusión con la actividad de la empresa titular del producto imitado, más aún cuando la demandada había sido durante años distribuidora exclusiva de la actora (elemento determinante del concepto de “copia o imitación servil”). Y la STS de 21 de junio de 2006 (asunto “Neutrógena”), consideró desleal la imitación del envase y la publicidad de la crema de manos “Neutrógena” por el fabricante de la crema de manos “Neutrocol”, susceptible de generar asociación entre los consumidores y usuarios del sector.

Sin embargo, partiendo de que la LCD “describe unos tipos elaborados con criterios restrictivos, en bien del mercado, dada la preocupación del legislador de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores resulten, sólo por ello, sancionadas como desleales”, la STS de

11 de mayo de 2004 (asunto “Talonarios de Hoteles”) considera que la imitación de talonarios de hoteles que se vendían a través de agencias de viajes no es ilícita en tanto en cuanto no se produce un riesgo de error en los consumidores sobre el origen empresarial de las respectivas creaciones materiales y formales, pues “los instrumentos mediante los que las dos litigantes desarrollan su actividad empresarial (talonarios, catálogos...) ofrecen suficientes elementos de diferenciación fácilmente visibles para eliminar el riesgo que los artículo 6 y 11.2 , en sus respectivos ámbitos, procuran evitar”. Y en la misma línea, la STS de 3 de enero de 2010 (asunto “Motores Honda”), declara que la importación y comercialización en España de motores de coche marca “Launtop”, fabricados en China, similares en su aspecto exterior a los motores de la marca “Honda”, no puede considerarse una imitación desleal por cuanto, además de la diversidad de los signos distintivos, precio y calidad de ambos motores, no se produce riesgo de asociación para los consumidores apreciando ambos productos desde una visión de conjunto, en el sentido de que puedan pensar que existen vínculos entre ambas empresas hasta el punto de aparecer “Launtop” como una segunda marca de “Honda”.

En definitiva, la visión de conjunto es esencial para valorar un posible riesgo de confusión o de asociación que induzca a error sobre las condiciones materiales de los productos imitados y de los que los imitan, incluso aunque los signos distintivos sean muy diferentes¹⁷.

2.2.3. Deslealtad por imitación sistemática

El artículo 11.3 LCD, de inspiración italiana y alemana, declara como excepción al principio de libre imitabilidad la deslealtad de actos que supongan una imitación sistemática o encaminada a impedir u obstaculizar a un competidor su afirmación en el mercado excediendo de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

Es este un supuesto poco frecuente en la práctica; al menos en la práctica de los tribunales. Probablemente por la dificultad de acreditar la sistematicidad

¹⁷ Cfr., STS de 7 de julio de 2009, RJ 2009, 4328, sobre imitación de un exprimidor de frutas en grado de copia servil hasta el punto de crear riesgo de asociación atendiendo a una comparación en su conjunto de las circunstancias concurrentes, rechazando que la existencia de signos denominativos distintos base para excluir el riesgo de asociación, debiendo estar al impacto visual de conjunto de los productos en conflicto y no a los elementos aislados).

de la práctica y la intención predatoria (impedir u obstaculizar a un competidor su afirmación en el mercado), además de la indeterminación del lapso temporal (pues si fuera muy amplio se diluye el elemento de la continuidad o reiteración) y del fácil recurso que supone recurrir a la respuesta natural del mercado para excusar cualquier imitación reiterada de las prestaciones de otra empresa, sobre todo en el mundo de la moda, donde es difícil identificar el origen de las tendencias que se plasman en muchos productos de moda y complementos (formas, colores, combinaciones de colores, etc.).

Es característico de este comportamiento desplegar una conducta imitativa sistemática, no puntual u ocasional, dirigida normalmente contra un competidor que goza de un grado notable de implantación en el mercado de referencia (Domínguez Pérez, 2003, p. 71). Es fundamental, por tanto, acreditar la existencia de una estrategia para obstaculizar la posición concurrencial de un competidor en el mercado, o incluso para expulsarlo del mercado. Demostrar la concurrencia de un elemento subjetivo de carácter continuado complica mucho la prueba de la conducta desleal, máxime cuando los ilícitos por deslealtad se configuran con carácter general como ilícitos objetivos de peligro, de modo que el ilícito del artículo 11.3 LCD choca frontalmente contra el postulado fundamental del moderno Derecho de competencia desleal, haciendo difícil que pueda prosperar una demanda cuando, además, los ilícitos por deslealtad se deben interpretar restrictivamente (Domínguez Pérez, 2014, p. 1293).

Por lo demás, estos ilícitos son propios de empresas fuertes, que no gozan de una posición de dominio en el mercado, pero están cercanas a obtenerla, situándose así en una zona gris entre el derecho de competencia desleal y el derecho de defensa de la libre competencia, situándose el riesgo de la deslealtad no sólo en el interés de la empresa afectada por la imitación sistemática, sino también en la puesta en peligro de la estructura competitiva del mercado.

El requisito negativo introducido entre los elementos del tipo versa sobre la respuesta natural del mercado, de modo que no habrá deslealtad por imitación sistemática si la conducta del presunto infractor puede justificarse en criterios de racionalidad económica a la luz de las circunstancias concretas del mercado de referencia.

III. Conclusiones

La imitación es una constante en el mundo de la moda y de los complementos, amparada en el principio de libertad de imitación o competencia por imitación que rige tradicionalmente en los mercados y aparece sancionado incluso en la legislación de competencia desleal.

A medida que se incrementa la competencia en un mercado con una demanda creciente a nivel global, los diseñadores y empresarios de la moda tienden de manera natural a proteger sus creaciones (al menos las más relevantes) a través de los derechos de propiedad intelectual, los cuales constituyen excepciones al principio de libre competencia y sustituyen el modelo de competencia por imitación por otro de competencia por innovación. Particularmente el derecho exclusivo sobre el diseño industrial (dibujos y modelos) y el derecho exclusivo de marca, aunque también recurren al derecho de patentes (modelos de utilidad) y al derecho de autor. En tales casos, el derecho de la competencia desleal no resulta aplicable, pues la protección más intensa que ofrecen los derechos de propiedad intelectual hace innecesario recurrir a un derecho donde la ilicitud se determinad “*ad hoc*” en función de las circunstancias del caso concreto y partiendo de un principio o regla implícita de interpretación restrictiva para favorecer –precisamente– la competencia en el mercado.

No obstante, el elevado número de creaciones de moda y complemento que cada temporada ponen en el mercado las empresas del sector, la rápida sustitución de los productos de moda entre una temporada y otra, y el elevado coste en tiempo y dinero que supone el registro de tales creaciones como diseños industriales o marcas, hace que los derechos exclusivos se reserven para algunas creaciones más relevantes o que se intuye pueden tener un mayor recorrido a medio o largo plazo, explotando el resto de sus productos en el mercado sin ninguna tutela específica.

En este escenario cobra singular relevancia la protección que en la UE ofrece el diseño industrial no registrado, que otorga un derecho exclusivo limitado en el tiempo (tres años) sumamente útil en el sector de la moda. En último término, los empresarios del sector pueden recurrir al Derecho de competencia desleal que ofrece una protección más débil, de carácter residual, pero que puede resultar efectiva para reprimir al menos aquellas conductas de imitación claramente confusorias o parasitarias, que ponen en evidencia el funcionamiento del mercado en términos de competencia por méritos y, con ello, el correcto funcionamiento del mercado.

La competencia desleal actúa así como última ratio para los casos en que no existe protección de derechos exclusivos, o ésta ha caducado por transcurso del tiempo establecido para cada derecho de propiedad intelectual, y que ponen en riesgo claro los intereses del imitado (aprovechamiento de su reputación y esfuerzo), de los consumidores (riesgo de asociación) y, a la

postre, el orden concurrencial (al provocar un trasvase en la clientela basado no en los méritos del imitador sino en una conducta parasitaria que excede lo razonable en un contexto de principio de imitación libre).

Referencias bibliográficas

- Bercovitz Rodríguez-Cano, A. (Dir.) (2009). *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*. Navarra, España: Editorial Aranzadi.
- _____ (2009). *Apuntes de Derecho Mercantil*. 20ª ed.. Navarra, España: Editorial Aranzadi.
- Carbajo Cascón, F. (Dir.) (2017). *Manual Práctico de Derecho de la Competencia*. Valencia, España: Editorial Tirant lo blanch.
- _____ (2020, octubre). La protección jurídica de los diseños de moda a través del derecho de autor (Consideraciones a partir de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de septiembre de 2019, asunto COFEMEL). *Suplemento de Imagen y Derecho de la Moda ELDial.com*
- Domínguez Pérez, E. M^a (2003). *Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática*. Navarra, España: Editorial Aranzadi.
- _____ (2014). La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales. En García-Cruces González, J. A. (Dir.), *Tratado de Derecho de la Competencia y de la Publicidad* (T. II. pp. 1245-1301). Valencia, España: Editorial Tirant lo blanch.
- Massaguer Fuentes, J. (1999). *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*. Madrid, España: Editorial Civitas.
- Portellano Díez, P. (1999). *La imitación en el derecho de la competencia desleal*. Madrid, España: Editorial Civitas.