



REVISTA LEX MERCATORIA  
ISSN 2445-0936



Número Extraordinario, 2025. Artículo 1  
DOI: <https://www.doi.org/10.21134/afe92546>

# LA PROTECCIÓN JURÍDICO CONCURRENCIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL<sup>1</sup>

*THE COMPETITIVE LEGAL PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY*

---

**José Massaguer Fuentes**

Catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Murcia

---

<sup>1</sup> Este trabajo formaliza, afina y completa las ideas que con este mismo título expuse en la ponencia que presenté en el seminario «La protección no registral de los bienes inmateriales» celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla La Mancha (campus de Albacete) el 11 de diciembre de 2024. He preparado este trabajo en el marco de las actividades del Proyecto PID2022-136567NB-I0, financiado por MCIN / AEI / 10.13039/501100011033 / FEDER, UE).

## Resumen

Una de las materias del temario del Derecho contra la competencia desleal es la aplicación de la prohibición de la competencia desleal a prácticas que consisten en la explotación de prestaciones y signos distintivos protegibles por medio de derechos de propiedad industrial, tanto en los casos en que no hubieran sido protegidos, como en aquellos en los que están de hecho protegidos en el momento en que se realiza la práctica cuestionada o que lo estuvieron en el pasado. La jurisprudencia ha abordado el tratamiento de esta materia con arreglo al llamado «principio de complementariedad relativa», inicialmente propuesto por un sector de la doctrina de los autores. Este trabajo está dedicado a estudiar los fundamentos de este principio, su formulación, sus implicaciones y sus límites, así como los grupos de casos más destacados

## Abstract

*One of the topics covered in the Law against Unfair Competition is the application of the prohibition of unfair competition to practices consisting of the exploitation of products, services and distinctive signs protectable by industrial property rights, both in cases where they have not been protected and in those where they are in fact protected at the time the challenged practice is carried out, or where they were protected in the past. Case law has addressed this matter in accordance with the so-called “principle of relative complementarity,” initially proposed by a segment of the Scholars. This paper is dedicated to studying the legal basis of this principle, its formulation, its implications and limits, as well as the most notable groups of cases.*

## Palabras clave

Competencia desleal. - Propiedad industrial. - Imitación y confusión desleales

## Keywords

*Unfair competition. - Industrial property. - Unfair imitation and confusion*

## Sumario

I. INTRODUCCIÓN. - II. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICO CONCURRENCIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. - 1. Aspectos sustantivos. - 2. Aspectos de técnica jurídica. - 3. Aspectos de política legislativa. - III. PRINCIPIOS ORDENADORES DE LA APLICACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN ASUNTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. - 1. Planteamiento. - 2. Inexistencia de concurso de normas. - 3. Existencia de concurso de acciones. - 4. Complementariedad relativa. IV. APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA Y CITADA.

## I. INTRODUCCIÓN

El reconocimiento de una protección jurídico concurrencial, instrumentada por medio de la prohibición de la competencia desleal y un eficaz arsenal de acciones para imponerla, sobre la propiedad industrial y en particular sobre las creaciones intelectuales de carácter industrial es cuestión plenamente consolidada. En efecto, no son pocos los resultados inmateriales generados en el marco de la actividad económica (de propósito empresarial, profesional, científico, de investigación básica o aplicada, o de otra naturaleza), que se reproducen, incorporan o vinculan con los productos y servicios ofrecidos en el mercado por quien los ha desarrollado o por quien cuenta con la autorización de quien los ha desarrollado con su esfuerzo, inversiones y talento. Estos resultados constituyen en no pocos casos bienes inmateriales protegibles mediante un título de propiedad industrial (como sucede con las invenciones, la información no divulgada, el diseño, los signos distintivos, etc.) cuyo reconocimiento y atribución exige cumplir ciertos requisitos sustantivos y observar ciertos trámites. Pero estos resultados, entre los que como se ha visto se incluyen los signos distintivos y a los que denominaré prestaciones y signos distintivos, pueden situarse al margen de los sistemas de protección de la propiedad industrial, al menos por tres grupos de razones: porque su objeto no encaja entre los protegibles por los sistemas de propiedad industrial típicos; porque quien tenía derecho a ello no ha seguido los trámites requeridos para obtener su protección como propiedad industrial y en particular porque no ha solicitado la concesión del correspondiente título de propiedad industrial, excepción hecha del diseño no registrado de la UE y la información no divulgada; porque los criterios que fundan el juicio de infracción del derecho de propiedad industrial y el ámbito ob-

jetivo y subjetivo de la tutela que se reconoce no agotan las facetas en que las prestaciones y signos distintivos merecen protección, ni ofrecen remedios que procuren una protección adecuada, ni amparan a todas las personas cuyos intereses legítimos se ven negativamente afectados por un uso y explotación indebidos.

En todos los casos, haya título de propiedad industrial que tenga por objeto una prestación o u signo distintivo, o no lo haya, y con un alcance u otro, los actos de uso y explotación de las prestaciones y signos distintivos ajenos no consentidos por quien las ha creado o por su causahabiente ni amparados por un límite o excepción legal, en cuanto, según los casos, presenten singularidad competitiva, se hallen consolidados y sean reconocidos en el tráfico o procuren de otro modo una ventaja competitiva, entran en el ámbito de aplicación de la prohibición de la competencia desleal si, como es usual, se realizan en el mercado con fines concurrenciales por empresarios, profesionales y otras personas que participen (organizada y planificadamente) en el mercado. En consecuencia, quien usa o explota sin título ni amparo legal prestaciones y signos distintivos ajenos queda expuesto al reproche de deslealtad concurrencial y a una acción de competencia desleal que, entre otros, acoge los remedios fundamentales de cesación, indemnización de daños y remoción (arg. ex arts. 1 a 3, 32 y 33 LCD), que no en vano coinciden con los remedios principales que el ordenamiento reconoce para la defensa de los derechos de propiedad industrial signos distintivos.

Las líneas que siguen teorizan y sistematizan la protección jurídico concurrencial de la propiedad industrial de prestaciones y signos distintivos y, en particular, determinan su fundamento y marco de referencia sustantivo y político jurídico; abor-

dan la resolución de las situaciones de concurrencia de las modalidades de propiedad industrial y la prohibición de la competencia desleal para la protección de las mismas prestaciones o signos distintivos, establecen los presupuestos para la aplicación de la prohibición de la competencia desleal en defensa de la propiedad industrial, y sobre lo anterior definen los grupos de casos en los que creaciones inmateriales protegibles o incluso protegidas por medio de propiedad industrial se benefician del amparo derivado de la prohibición de la competencia desleal.

## II. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICO CONCURRENCIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La protección jurídico concurrencial de la propiedad industrial se sustenta, por una parte y como he advertido, en la inclusión de la utilización y explotación de creaciones industriales protegibles por títulos de propiedad industrial típicos en el ámbito de aplicación de la prohibición de la competencia desleal. Y resulta, por otra parte, del juego de coincidencias y diferencias entre los criterios de ilicitud, esto es, entre las razones de fondo que más directamente determinan que un acto infrinja un derecho de propiedad industrial o se reputa competencia desleal, así como entre el ámbito objetivo y subjetivo de la protección que ofrecen los derechos de propiedad industrial. Este es un juego complejo, en el que deben ponderarse aspectos sustantivos, de técnica jurídica y de política legislativa.

### 1. Aspectos sustantivos

En materia de competencia desleal, prestaciones es expresión que comprende los productos y servicios que componen la oferta de un partícipe en el mercado (arg. ex art. 2.2 LCD),

así como las creaciones intelectuales de carácter industrial (relacionadas con cualquier rama de la actividad económica) que incorporan o reproducen esos productos y servicios o su presentación comercial (arg. ex art 11.1 LCD) mientras que signos distintivos son todos los medios y elementos que de hecho, y no como hipótesis, conectan efectivamente los productos, servicios, establecimientos, actividades o personas consideradas con unos u otros sujetos que actúan en el lado de la oferta (arts. 5, 6 y 12 LCD). Entre las prestaciones se cuentan creaciones que pueden protegerse por una o más de una modalidad de propiedad industrial típica (invenciones y otros hallazgos, diseño, o información no divulgada), y otro tanto vale para los medios y elementos que pueden operar como signos distintivos. También se cuentan creaciones que no encajan en la definición del objeto de ninguna de las modalidades de propiedad industrial típicas; este es el caso, cuando se consideran aisladamente, de los métodos de gestión, las técnicas e ideas promocionales, las oportunidades de negocio generadas por una acción emprendedora (organización de un evento que propicia actividades de merchandising o su explotación audiovisual, o los datos tratados que propician la personalización de las ofertas, etc.), así como los productos del folclore y los conocimientos tradicionales, o los nombres de dominio.

La protección jurídico concurrencial de la propiedad industrial se basa, por una parte, en que las exigencias normativas del principio de competencia económica se aplican a las conductas de mercado (adecuadas para la formación de operaciones o arreglos entre oferta y demanda) de empresarios, profesionales y otros partícipes u operadores que actúan en él de forma planificada y organizada. Por otra parte, se basa en que las personas cuyos legítimos intereses económicos se ven perjudicados o amenazados por actos

contrarios a esas exigencias están legitimadas para impedir su inicio o continuación si se dan las circunstancias necesarias para calificarlos como actos de competencia desleal. Al Derecho contra la competencia desleal importan el uso y explotación de prestaciones y signos distintivos ajenos por su aptitud para falsear el funcionamiento de la competencia como proceso, para conducir a la formación de relaciones económicas y asignaciones de recursos ineficientes; a la legislación especial de propiedad industrial importan los actos de explotación de las prestaciones y signos distintivos sencillamente porque invaden la esfera de exclusiva atribuida sobre las prestaciones.

En el primer caso, el bien jurídico protegido es la competencia económica, mientras que en el segundo lo es la propia prestación o sociedad. A pesar de esta disparidad en el respectivo bien jurídico protegido, el resultado práctico de que la utilización y explotación de las prestaciones queda sujeta a la prohibición de la competencia desleal es esencialmente el mismo de aquel al que se llega cuando se transgrede la exclusiva de un título de propiedad industrial. En ambos casos, la comisión del ilícito, sea el acto de competencia desleal, sea la infracción del derecho de propiedad industrial, expone a su autor a acciones de cesación, remoción e indemnización de daños. Aunque el objetivo principal no sea idéntico (salvaguarda de la competencia como proceso eficiente de formación de relaciones económicas en el mercado vs. salvaguarda de la integridad de un derecho de exclusión atribuido por razón del mérito de la prestación, a la que ciertamente no son ajenas las consideraciones de política de la competencia), el resultado práctico al que conduce la aplicación de la prohibición de la competencia desleal es esencialmente el mismo al que lleva el enforcement del derecho de exclusión atribuido por una modalidad de propie-

dad industrial típica. Dicho de otro modo, donde las prestaciones no sean por sí mismas objeto de protección jurídica por medio de un sistema de propiedad industrial adecuado a su objeto, y donde la protección que las ampara no satisfaga los intereses legítimos de quienes se vean perjudicados o amenazados por la infracción de los derechos de propiedad industrial, la prohibición de la competencia desleal se aplica a su uso y explotación si, tenidas en cuenta todas las circunstancias pertinentes, los actos considerados falsean o pueden falsear la competencia como proceso. A diferencia de los derechos de propiedad industrial, la prohibición de la competencia desleal no reserva a su titular un dominio absoluto, concretado en un derecho a excluir a los demás de su uso o explotación (sin perjuicio de límites y excepciones), sobre la prestación o signo distintivo, aunque no por ello tiene la cesación, remoción de efectos e indemnización de daños resultantes de la conducta desleal una esencia, un ámbito y un contenido diferentes de los que tienen la cesación, remoción e indemnización de daños derivados de la infracción del derecho de propiedad industrial.

Siempre desde un punto de vista objetivo, la protección jurídico concurrencial de la propiedad industrial se asienta asimismo en las coincidencias existentes entre las razones que fundan la ilicitud de la infracción de un derecho de propiedad industrial y las que sirven de base a la reprochabilidad de un acto de competencia desleal, aunque la primera sea la vulneración de un derecho subjetivo y absoluto y la segunda, la vulneración de una norma de conducta. En efecto, los criterios de fondo que determinan que se reputa competencia desleal una conducta de interés para la prohibición de la competencia desleal precisamente porque comporta la utilización o explotación de prestaciones o signos distintivos,

son la obstaculización indebida, la confusión y el aprovechamiento indebido del esfuerzo de otro, que incluyen el aprovechamiento indebido de la reputación ajena (arts. 4.1, 6, 11, y 12 LCD). Estos mismos efectos explican que, refiriéndose a creaciones protegidas, esa utilización y explotación constituya una infracción de los derechos de propiedad industrial, como es de ver en sus leyes especiales. Por ejemplo, el criterio determinante de que el uso de un signo distintivo infrinja el derecho de exclusiva que confiere el registro de la marca es, en el caso general, la existencia de un riesgo de confusión, del que forma parte el riesgo de asociación y, en los casos en que por su notoriedad haga que el signo merezca una protección reforzada, la existencia de un riesgo de obstaculización o de aprovechamiento indebido de la reputación asociada a la marca en cuestión (art. 34.2 LM). Todos ellos también son los criterios en que se funda el reproche de deslealtad de los actos de competencia desleal designados en la práctica o en la propia LCD como obstaculización, confusión y aprovechamiento indebido de la reputación ajena (arts. 4.1, 6 y 12 LCD). Pero esta coincidencia no agota la relevancia de la prohibición de la competencia desleal para la protección de la propiedad industrial, porque al lado de los criterios de ilicitud comunes a competencia desleal y propiedad industrial se presentan otros que contempla aquella y en cambio no integra esta. Vale decir, los criterios de ilicitud predicados de la utilización y explotación de una prestación o sociedad son más amplios en el caso de la protección jurídico concurrencial de las prestaciones que en el de la propiedad industrial. Así sucede, por poner solo un ejemplo, en el caso del diseño industrial, cuya ilicitud, en el seno de su sistema de protección jurídica se relaciona con el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, mientras que en el ámbito del juicio de deslealtad su ilicitud tam-

bién puede estar relacionada con la asociación y la obstaculización (arg. ex art. 11.2 LCD).

## 2. Aspectos de técnica jurídica

Las coincidencias señaladas no conducen a una misma solución técnica. Si la prohibición de la competencia desleal sanciona el incumplimiento de una norma de conducta (competencia por eficiencia o mérito de las propias prestaciones), el ilícito en materia de propiedad industrial expresa el desvalor de la injerencia en el señorío que proporciona el derecho subjetivo, de carácter absoluto y naturaleza patrimonial atribuido por el correspondiente título sobre la prestación o signo distintivo que constituye su objeto.

En particular, para las conductas relacionadas con la utilización y explotación de prestaciones en el mercado, el reproche de deslealtad se establece en cláusulas generales mayor o menor amplitud y en conceptos abiertos, cuya aplicación no se condiciona a la previa superación de un control administrativo de mérito (cfr. art. 6 LCD y art. 34.2 b) LM), que definen una regla general de comportamiento que obliga a ajustar la conducta de mercado hecha con fines concurrenciales a las exigencias de la buena fe y, si afecta a los consumidores, al nivel de diligencia profesional y cuidado que cabe esperar a la vista de las circunstancias del caso (art. 4 LCD), que se concreta además en reglas de conducta específicamente confeccionadas para las prácticas de mercado de mayor frecuencia en la práctica o de mayor dificultad de enjuiciamiento (arts. 6, 11 y 12 LCD). Todas estas reglas se establecen en cláusulas generales (como son las que reputan desleales los actos objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe o la diligencia profesional y nivel de cuidado exigible [art. 4 LCD]) o conceptos abiertos (como son, por ejemplo y des-

de el prisma que ahora interesa, la «confusión», el «aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno», el «impedir u obstaculizar (la) afirmación en el mercado», el «aprovechamiento indebido de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado» [ arts. 6, 11.2 y 3, y 12 LCD]). Estas cláusulas y conceptos poseen, por su misma finalidad y estructura, por su construcción en torno al solo efecto anticompetitivo (esto es, al falseamiento de la competencia) que de forma real o potencial puede ocasionar la conducta considerada (aquí, la utilización o explotación de prestaciones y signos distintivos), posee una gran capacidad de adaptación al caso y con ello a la cambiante realidad de las conductas y estrategias de fines concursenciales. Esta configuración técnica del acto de competencia desleal casi sugiere y en todo caso facilita la extensión del reproche de deslealtad a las conductas innominadas, pero, interpretadas con el rigor exigible, no abre en exceso la determinación ni banaliza la apreciación de las circunstancias a cuya presencia se condiciona la emisión del reproche de deslealtad.

Los sistemas de protección de la propiedad industrial se valen en cambio de la atribución de derechos subjetivos, absolutos, de contenido esencialmente negativo (derechos de exclusión) y de naturaleza patrimonial que están rígidamente definidos en todos sus extremos: objeto, presupuestos materiales y formales, la fijación de un criterio o guía para determinar qué realizaciones de las prestaciones quedan comprendidas en el alcance de la protección que confieren, y con su contenido material, determinado por medio de la definición de los actos de explotación sujetos al *ius prohibendi* así como de los actos de explotación que se benefician de límites y excepciones al derecho concedido. Como se ve, la tutela derivada de los derechos de propiedad industrial actúa

en un ámbito objetivo más estrecho que aquel en el que rige la prohibición de la competencia desleal, precisamente como consecuencia de lo que he dicho sobre la definición precisa del objeto protegido, del alcance de la protección y del contenido material de las facultades que se reconocen a su titular, incluidos tanto la configuración estricta de las razones sustantivas a las que obedece la ilicitud de la explotación no consentida de la prestación protegida, como también sus límites y excepciones. Y, en fin, la protección de la propiedad industrial solo salvaguarda directamente la posición de quien es titular del derecho correspondiente o, bajo ciertas circunstancias, trae causa de él, y no la de todos los que tienen un interés legítimo en no exponerse a las consecuencias negativas de una explotación indebida de prestaciones y signos distintivos (cfr. arts. 20 y 25 LCD).

### 3. Aspectos de política legislativa

La finalidad de la prohibición de la competencia desleal se relaciona con la estructuración y funcionamiento del mercado con arreglo al principio de competencia económica en sus aspectos políticos y normativos, y en este último sentido con el establecimiento de un marco que asegure que la formación de las relaciones económicas es fruto de procesos no falseados y decisiones libres y no distorsionadas. De este modo sucede, entre otros, en los casos en que los oferentes no compiten valiéndose del mérito de sus prestaciones, sino por medio del aprovechamiento, apropiación o aproximación a las prestaciones de sus rivales y de otros. Así sucede con las conductas que se reputan desleales por confusión, basada en la apropiación o aproximación a los signos distintivos ajenos; por imitación, basada en la réplica de los productos y servicios de otro o más precisamente en la apropiación de la prestación ajena que se

incorpora en los productos o servicios originales y se replica en las imitaciones; por aprovechamiento de reputación ajena, basado en la apropiación de las representaciones positivas asociadas a prestaciones ajenas por medio de signos distintivos o que hacen la función de signos distintivos en el caos y su traslado a otras prestaciones a cuya presentación o constitución de aplica el signo apropiado (arts. 4.1, 6, 11, y 12 LCD).

Sobre estos antecedentes, la legislación contra la competencia desleal prohíbe las prácticas de los que participan planificada y organizada en el mercado que perjudiquen o desvirtúen indebidamente las condiciones de competencia y el funcionamiento competitivo del mercado, sea mediante la afectación negativa de los presupuestos estructurales de un mercado competitivo, sea por medio de la distorsión del proceso competitivo de formación de las relaciones económicas. Esto es, prohíbe las actuaciones de los operadores económicos que, sin ser expresión del mérito de la propia oferta, impiden o dificultan a otros acceder, afianzarse o desenvolver su actividad en el mercado de la forma en que tenían la expectativa legítima de poder hacer, o distorsionan la actuación en el mercado de los operadores económicos, incluidos en este último caso los consumidores en cuanto sujetos que acceden al mercado para satisfacer sus necesidades económicas y cuyas decisiones agregadas son las que marcan en última instancia el éxito o fracaso de las iniciativas, estrategias y prestaciones empresariales.

En lo esencial, el establecimiento de sistemas de propiedad industrial para la protección de creaciones intelectuales de carácter industrial se dirige a promover la innovación, esto es, la ideación, desarrollo, puesta a punto y lanzamiento al mercado de prestaciones nuevas o perfec-

cionadas, de mejor calidad y mayor valor para la demanda, más fácilmente reconocibles y en términos comerciales más ventajosos o, cuando menos, más satisfactorios para su demanda natural o segmentada a la medida de las características escogidas por el oferente para destacar su oferta de las demás. La protección jurídica de la propiedad industrial favorece así (incrementándolo o afianzando su estructura competitiva) el nivel de competencia en actividades de I + D + i, incentivan las inversiones dirigidas a la diferenciación y mejora de la propia oferta, contribuyen a reducir los costes de transacción mediante el incremento de la calidad y utilidad de la información incorporada a los signos distintivos y las prestaciones, y en fin facilitan el ajuste de la oferta a las necesidades y preferencias de la demanda.

Estos no son objetivos contrapuestos a los que tutela la prohibición de la competencia desleal. Antes bien, son claramente objetivos compartidos: la innovación se halla en la base de la competencia por méritos, tanto en la mejora de la respuesta a las necesidades de la demanda como en la anticipación de esa respuesta a la situación que todavía no se siente como necesidad. Pero la protección de la propiedad industrial, al lado del estímulo y favorecimiento de la innovación, posee unos objetivos especializados. Me refiero al reforzamiento de la capacidad competitiva de algunos operadores, como son las pequeñas y medianas empresas y la artesanía (del modo en que sucede con los secretos empresariales o las indicaciones de procedencia), a la promoción de ciertos sectores de la economía (del modo en que sucede con la promoción de la economía agraria en el caso de las obtenciones vegetales), a la potenciación de la sostenibilidad y la economía circular así como la implantación de un sistema alimentario concorde con los objetivos del Pacto Verde Europeo (del modo en que sucede en

el caso de las indicaciones de procedencia), o la mejor atención de la salud pública (como sucede con el CCP), etc.

### III. PRINCIPIOS ORDENADORES DE LA APLICACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN ASUNTOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

#### 1. Planteamiento

Del juego de coincidencias y diferencias entre la protección de las prestaciones mediante propiedad industrial y mediante la prohibición de su explotación como acto de competencia desleal resulta un evidente solapamiento (parcial) entre una y otra materia, pero también y sobre todo la posibilidad de ampliar la protección jurídica derivada de los títulos de propiedad industrial por medio de la aplicación de la prohibición de la competencia desleal.

Esa situación se debe fundamentalmente a las tres circunstancias siguientes. En primer lugar, se debe a la proyección de la prohibición de la competencia desleal sobre conductas que comportan la utilización y explotación de prestaciones y signos distintivos protegidos o protegibles por medio de modalidades (típicas) de propiedad industrial. En segundo lugar, se debe a la esencial identidad de la estructura de la acción de competencia desleal y la acción de infracción de derechos de propiedad industrial, y en particular a la fundamental coincidencia del objeto y alcance de sus respectivos remedios (especialmente, en el caso de la cesación, indemnización de daños y remoción) y sus respectivos presupuestos. En tercer lugar, se debe a la compartición de objetivos de política legislativa, como es la promoción de la innovación, el aseguramiento de un entorno ade-

cuado para introducir en el mercado productos y servicios nuevos o perfeccionados, invertir en la mejora de su calidad y singularidad, ofrecerlos en condiciones más ventajosas, etc.

Es obligado por ello determinar las relaciones que median entre los derechos de propiedad industrial y la prohibición de la competencia desleal cuando se trata de combatir la utilización y explotación no autorizadas de una misma prestación o signo distintivo. Y lo es determinar en particular si cabe la aplicación concurrente del derecho de propiedad industrial concernido y la prohibición de la competencia desleal o no, y en el primer caso en qué circunstancias es posible la aplicación de una y otra vía de acción a un mismo supuesto de hecho.

Sobre esta cuestión existen soluciones explícitas consignadas positivamente y directrices para alcanzarlas. Por de pronto, no puede pasarse por alto que la propiedad industrial tiene por objeto la represión de la competencia desleal, que la competencia desleal, entre otras manifestaciones típicas, comprende actos que por la propia naturaleza de las cosas consisten en la utilización de signos distintivos de los que no se dice que no puedan ser protegibles o no puedan estar protegidos por medio de marcas, nombres comerciales o indicaciones de procedencia para que su uso o explotación indebidos se reputen desleales (arts. 1.2 y 10 bis.3 i) y iii) CUP). De hecho, la legislación de la UE en materia de marcas no excluye que a estos títulos se apliquen también las disposiciones de Derecho de los Estados miembros contra la competencia desleal (Cdo. (40) DM) y, en la misma línea, reconoce que la protección de los dibujos y modelos industriales por medio de su propio sistema de propiedad industrial no perjudica las disposiciones del Derecho de los Estados miembros relativas a la competencia desleal (art.

22 DDMI), ni siquiera en los casos en los que aquella protección sea la reservada a los diseños de la UE no registrados (Cdo. (31) y art. 96.1 del Reglamento (CE) n.º 6/2002, no modificados por el Reglamento (UE) n.º 2024/2822 en relación con la mención de la competencia desleal), y reconoce la posibilidad de extender las medidas de defensa de la propiedad industrial a actos de competencia desleal como «copias parásitas, o actividades similares» (Cdo. (13) DRPI). Por su parte, la LCD reconoce a las claras que las prestaciones pueden ser objeto de un derecho de exclusiva, como los que confieren los títulos de propiedad industrial, sin que su utilización y explotación ilegítimas deje por ello de ser enjuiciable «en todo caso» (por tanto, también en presencia de un derecho de propiedad industrial) como acto de competencia desleal (art. 11 LCD pero también arts. 6 y 12) y constituir eventualmente una conducta prohibida (art. 1 LCD).

De estos pasajes legales se deduce que los principios que definen la aplicación de una u otra norma y de una u otra vía de acción a un mismo supuesto de hecho son los siguientes: inexistencia de una relación de ley especial / ley general que determine la existencia de un concurso de normas que deba resolverse a favor de la primera y solo contemple la aplicación de la segunda con carácter subsidiario; existencia de una situación de concurso de acciones en los casos en que el supuesto de hecho y la tutela solicitada coincida, y en fin existencia de una relación de complementariedad relativa, que permite aplicar la prohibición de la competencia desleal y acudir a la acción de competencia desleal para ampliar la protección de las prestaciones a supuestos que quedan fuera del ámbito de aplicación de los derechos de propiedad industrial.

## 2. Inexistencia de concurso de normas

La protección jurídica de la propiedad industrial y la prohibición de la competencia desleal no se encuentran, frente a la utilización y explotación indebida de prestaciones y signos distintivos protegidos, en situación de concurso de normas. Así se desprende con toda claridad de los pasajes de Derecho positivo que he dejado citados en el subepígrafe anterior; en ellos se advierte, en efecto, de que la protección jurídica de las modalidades de propiedad industrial no excluye la aplicación de la legislación contra la competencia desleal y aún más de que no exige que primeramente se apliquen los medios de defensa de la modalidad de propiedad industrial considerada y solo cuando ello no sea posible se aplique la prohibición de la competencia desleal. Y así corresponde, por lo demás, a su diferente bien jurídico protegido (creación intelectual de carácter industrial vs. funcionamiento no falseado de la competencia como proceso y preservación de las condiciones de competencia en el mercado), que trae consigo una diferenciación de los aspectos conflictivos y una ampliación del círculo de interesados.

Varias son las consecuencias que se siguen de este principio. Por una parte, no existe una relación de ley general / ley especial entre la prohibición de la competencia desleal y el derecho de exclusión conferido por los títulos de propiedad industrial, cuya consecuencia esencial sería que la vigencia de un título de propiedad industrial sobre la prestación utilizada o explotada de forma indebida excluiría provisionalmente la aplicación de la prohibición de la competencia desleal, que en el mejor de los casos solo tendría un carácter subsidiario y por ello solo se podría producir cuando no se hubiera podido establecer la infrac-

ción del derecho de propiedad industrial o, aun establecida, no se hubieran podido estimar los remedios solicitados. Así se debe rechazar que la relación competencia desleal / propiedad industrial esté gobernada por un «principio simplista de especialidad legislativa que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo... y estos (sus titulares) pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva» (STS 504/2017 - Hojaldrines, F.D., 7.º, con otras referencias). Por otra parte, la existencia de un título de propiedad industrial sobre la prestación cuyo uso o explotación es conflictivo no determina que el asunto deba enjuiciarse en primer lugar y con preferencia como supuesto de infracción del derecho que confiere ese título, y por ello solo subsidiariamente pueda enjuiciarse como supuesto de competencia desleal.

### 3. Existencia de concurso de acciones

Si la utilización y explotación de una prestación objeto de un título de propiedad industrial constituye infracción del derecho de propiedad industrial que confiere y simultáneamente vulnera la prohibición de la competencia desleal y siempre que se pretendan los mismos remedios por los mismos hechos y en atención a las mismas circunstancias se produce una situación de concurso de acciones. La concurrencia se resuelve por lo tanto dejando en manos de la persona cuyos intereses legítimos resulten amenazados o lesionados por el uso o explotación indebida de sus prestaciones la elección de la vía de acción que considere preferible. El solo hecho de que una prestación haya accedido a la protección jurídica conferida por un título de propiedad industrial y sea objeto de un derecho de exclusión que reserva a su titular su utilización y explotación no determina que esa misma prestación no pueda

además ser objeto de protección jurídico concurrencial cuando se dan cita las condiciones determinantes de un reproche de deslealtad.

Ninguna norma dispone que la vigencia de un título de propiedad industrial impida que el supuesto entrara en la esfera de la prohibición de la competencia desleal. Antes bien, sucede lo contrario. La concurrencia de modalidades de propiedad industrial y prohibición de la competencia desleal para la protección (solo funcional en el caso de la protección mediante la prohibición de la competencia desleal) de una misma prestación tiene explícito reconocimiento en nuestro Derecho con la proclamación de que «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», sin perjuicio de lo cual «la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal» cuando concurren las circunstancias previstas al efecto (art. 11.1 LCD), a las que se añaden las salvaguardas de la aplicación de las normas contra la competencia desleal en materia de marcas y diseños de la UE antes recordadas.

Por ello se ha dicho que la acción de competencia desleal no desplaza ni duplica la protección jurídica de la propiedad industrial (entre otras muchas y con más referencias, SSTs 1190/2023 - Botella molde hierro, F.D., 4.º, o 451/2019 - Quesos Rocinante, F.D., 9.º). Lo primero significa que, en los casos de coincidencia plena de los hechos, las facetas determinantes de la ilicitud y el amparo judicial pedido, la prohibición de la competencia desleal no se impone a al título de propiedad industrial que proteja la prestación del caso, no reemplaza ni hace las veces de título de propiedad industrial; su propietario no está obligado a dirigir su acción contra el infractor invocando su título de propiedad industrial, es libre

de hacerlo, como lo es de dirigir su acción invocando la prohibición de la competencia desleal. Lo segundo, por su parte, significa que mediante la acción de competencia desleal, si se acumula a la de infracción, no se puede pretender la misma tutela que se pretenda mediante la acción de infracción de propiedad industrial en relación con el mismo objeto, los mismos hechos y en atención a las mismas circunstancias. Y ello, tanto si la denuncia de la infracción de derechos de propiedad industrial es estimada (STS 320/2022 - Clínicas Ortodoncis, F.D., 1.º) como si es desestimada (STS 1190/2023 - Botella molde hierro, F.D., 4.º). En el primer caso, porque la prohibición de la competencia desleal doblaría, sin interés (no lo tiene una doble condena de cesación, por ejemplo) ni sentido (no lo tiene intentar la doble indemnización de un mismo daño, por ejemplo), la tutela que ya se ha obtenido mediante la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En el segundo caso, porque se produciría una situación de sobreprotección (recuérdese que por hipótesis los hechos y las circunstancias tenidas en cuenta son las mismas) o, para ser más precisos, se corregiría el juicio de no infracción donde los aspectos relevantes son los mismos y no pueden merecer valoraciones distintas: por ejemplo, si la utilización de un signo no infringe el derecho de marca porque no existe riesgo de confusión, tampoco puede constituir un acto de confusión desleal, puesto que confusión no es cosa distinta y el criterio de apreciación (confusión normativa frente a confusión fáctica) es más estrecho, o, también por ejemplo, si el producto controvertido no queda comprendido en el alcance de la protección que confiere una patente, es evidente que no existe imitación que pueda enjuiciarse como acto de competencia desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

Como se trata de un concurso de acciones, al titular del derecho de propiedad industrial corresponde determinar la vía de acción a la que acude para conseguir la tutela judicial que se ponga fin a la perturbación que sufre como consecuencia de la infracción de su exclusiva y se repare los daños que haya padecido, si para ello acude a la acción de infracción de su derecho de propiedad industrial o a la acción de competencia desleal. Otra cosa es que, cuando menos por regla general, esta última sea una opción razonable, puesto que para sacar adelante una acción de competencia desleal por imitación, por ejemplo, la actora deberá probar que el producto imitado, objeto de una patente, posee singularidad competitiva, que el producto utilizado por tercero es una imitación del producto patentado, que la imitación es en el caso indebida en atención a la forma en que se realizó, que el imitador concurre con el demandante en el mismo mercado y todavía no ha podido disfrutar del tiempo necesario para realizar la ventaja del pionero, mientras que para sacar adelante una acción de infracción de patente solo ha de demostrar que el producto o procedimiento del caso quedaba comprendido en el alcance de la protección conferida por la patente y que el acto litigioso era uno de los reservados en exclusiva al titular de la patente.

## 4. Complementariedad relativa

### 4.1. Complementariedad relativa

El concurso de acciones no agota las posibilidades de aplicar la prohibición de la competencia desleal a la utilización y explotación indebidas de prestaciones protegibles por medio de un derecho de propiedad industrial. En particular, de aplicarla para complementar (y no suplantar) la protección que ofrece la propiedad industrial a las prestaciones.

La expresión escogida para componer un grupo de casos con los supuestos en los que a la protección jurídica de la propiedad industrial se suma la prohibición de la competencia desleal, complementariedad relativa, alerta, ante todo, de que la aplicación de esta última no está condicionada a que no se pueda obtener o no se haya obtenido un título de propiedad industrial para la prestación cuyo sometimiento a la prohibición de la competencia desleal y tratamiento como acto de competencia desleal se considera. Y también evidencia que la aplicación de esta prohibición es procedente fuera del ámbito en el que se produce el concurso de acciones, y en particular lo es si la prestación de cuya utilización y explotación se trata es objeto de un título de propiedad industrial siempre que la faceta determinante de la deslealtad no sea la faceta determinante de la infracción del derecho de propiedad industrial o siempre que el ámbito subjetivo y objetivo del amparo judicial derivado de la estimación de una acción de competencia desleal sea más amplio que el alcanzable con una acción de infracción.

De ahí que no ayude recurrir a la imagen de los círculos concéntricos para ilustrar las relaciones existentes entre propiedad industrial y competencia desleal, el primero ocupado por el derecho de exclusión que confiere la propiedad industrial y el segundo por la prohibición de la competencia desleal, que no entra en el primero y cuya aplicación se supone que a diferencia del derecho de propiedad industrial, depende de las circunstancias del caso y no procede necesariamente en todos los supuestos (Bercovitz 2011: 46). La prohibición de la competencia desleal puede hacerse valer también en el círculo interno, porque, como dije, en los casos en que no haya diferencias en las prestaciones, las circunstancias determinantes del ilícito y la tutela judicial pedida se produce como hemos visto, un

concurso de acciones que permite al titular de la prestación optar por una u otra vía para defender sus intereses.

En suma, la relación entre la protección jurídica de la propiedad industrial y la prohibición de la competencia desleal en relación con la utilización y explotación de prestaciones que son objeto o podrán haber sido objeto de una modalidad de propiedad industrial es, como vengo manteniendo, de complementariedad relativa (Massaguer 1999: 81-85), que se establece entre dos polos, uno que aglutina los casos en los que no se puede acudir a la legislación contra la competencia desleal para resolver conflictos relativos a la explotación de prestaciones objeto de derechos de propiedad industrial porque la regulación que les es propia agota su tutela legítima ante la identidad de las prestaciones cuyo uso y aprovechamiento se trata de combatir y de las demás condiciones relacionadas con la infracción y su represión, y otro que aglutina los supuestos de hecho en los que ello es posible. Así sucede, en particular, en los casos en que la explotación de prestaciones considerada presenta aspectos de falseamiento de la competencia particulares, distintos de los que se corresponden con los criterios de ilicitud que determinan la infracción de los derechos de propiedad industrial de que son objeto, en que los remedios que se atribuyen para la defensa de esos derechos no son suficientes para preservar un orden concurrencial eficiente y no falseado o no se ponen a disposición de todas las personas cuyos legítimos intereses concurrenciales se ven negativamente afectados, en que las prestaciones del caso no han accedido, porque su titular no lo intentó, al sistema de propiedad industrial que corresponde a su naturaleza, o en que no existe sistema de propiedad industrial al que puedan acceder.

En los casos en los que la conducta enjuiciada no esté íntegramente subsumida en el alcance objetivo y contenido sustantivo del derecho de exclusiva otorgado por la modalidad propiedad industrial relevante, si presenta rasgos de desvalor concurrencial distintos de los que sirven de base al juicio de infracción y cuya aplicación no sea incompatible con las razones por las que la conducta del caso fue objetiva o subjetivamente exceptuada del derecho de exclusiva, o no pueda ser combatida con remedios que agotan una tutela judicial requerida, entonces procede la aplicación complementaria (porque llega donde no llega la propiedad industrial) de la prohibición de la competencia desleal, porque no duplica la tutela que procuran los derechos de propiedad industrial y no determina una repuesta sistemática o valorativamente rechazada por el sistema de propiedad industrial considerado (complementaria solo de forma relativa).

Como vengo diciendo, la complementariedad relativa no excluye el concurso de acciones, pero evidencia lo genéricamente limitado del ámbito en el que se produce. En el caso que nos ocupa, en efecto, es mucho mayor la amplitud de los intereses que tutela la prohibición de la competencia desleal y de los criterios de ilicitud que la de los intereses y criterios correspondientes en materia de propiedad industrial. En efecto, el solapamiento de unas acciones y otras solo se produce parcialmente y en particular, como he dicho, donde la conducta enjuiciada es la misma, los intereses que justifican la ilicitud y la lesión que sufren son los mismos y los remedios ofrecidos por el ordenamiento son también los mismos, sin que el acto de infracción sea por sí mismo, por la sola nota de ser una infracción de un derecho de propiedad industrial, un acto de competencia desleal. Fuera de ese ámbito de solapamiento parcial, donde se produce una duplicidad innece-

saria e inadmisibles, puede, desde la perspectiva de la propiedad industrial, acudir a la prohibición de la competencia desleal para obtener la tutela judicial frente a la infracción que presenta notas de deslealtad concurrencial que no fundan la invasión de la esfera de exclusiva que confiere el derecho de propiedad industrial. Este planteamiento, fundado en los desarrollos de la doctrina de los autores en Alemania, ha servido de punto de partida para proponer una relectura, más atenta a las diferencias que a las coincidencias, del principio de complementariedad con el fin de superar el automatismo y escasa sensibilidad concurrencial con los que, según se dice, habrían resuelto nuestros tribunales el concurso entre normas y acciones de competencia desleal y propiedad industrial (Cruz 2024: 466-472, 481-537).

Seguramente debe reflexionarse sobre la rigidez con la que aparentemente se resuelven los asuntos de complementariedad; rectius con que se despacha la improcedencia de acumular acciones en un caso de concurso de acciones. Pero este ejercicio no puede olvidar, por una parte, que no es posible acudir a la acción de competencia desleal, ejercitada junto con la acción de infracción de propiedad industrial para pretender los mismos remedios para una misma conducta sobre la base de los mismos aspectos determinantes de la ilicitud; por otra parte, los tribunales solo resuelven lo que las partes delimitan como objeto del proceso, a la luz de los hechos alegados y de su prueba y de los argumentos de Derecho ensayados por las partes, por lo cual la desestimación de la demanda es la única respuesta posible a la pretensión de que un acto que, por ejemplo, no constituye infracción de marca sea declarado acto de competencia desleal por confusión precisamente en atención a los mismos hechos y argumentos en que se apoyó la tesis de que constituye

una infracción del derecho de marca y la tutela judicial solicitada.

#### **4.2. Condiciones para la aplicación de la prohibición de la competencia desleal a casos de utilización de prestaciones protegidas o protegibles mediante propiedad industrial**

El centro de gravedad de la relación de complementariedad relativa entre la protección jurídica de la propiedad industrial y la prohibición de la competencia desleal son las condiciones que deben observarse para determinar si procede complementar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada al juicio sustantivo que exige la LCD y el recurso a la acción de competencia desleal para combatir las conductas que sucumben al juicio de deslealtad. Estas condiciones son la falta de protección integral de la prestación y signo distintivo mediante propiedad industrial, la ilicitud de la conducta enjuiciada con arreglo solo a los criterios propios de juicio ordinario de deslealtad y la coherencia sistemática y valorativa del juicio de deslealtad respecto del juicio de infracción de propiedad industrial.

#### **4.3. (sigue) Falta de protección integral de la prestación y signo distintivo por medio de propiedad industrial**

La primera de las condiciones a las que se sujeta la aplicación complementaria de la prohibición de la competencia desleal es la inexistencia de una protección integral mediante propiedad industrial de las prestaciones y signos distintivos cuya utilización y explotación se cuestiona. Así, no procede recurrir a aquella prohibición para

combatir conductas comprendidas en la esfera de protección que confiere un título de propiedad industrial vigente cuando este ofrezca una respuesta exhaustiva, esto es, en los casos en que los aspectos y efectos de la conducta controvertida valorados a la luz de la prohibición de la competencia desleal y a la luz de los derechos de propiedad industrial sean los mismos, los remedios reconocidos sean los mismos y los beneficiarios de esta protección sean también los mismos. De este modo, se debe rechazar el ejercicio conjunto de las acciones de defensa de un derecho de propiedad industrial y de la acción de competencia desleal en relación con los mismos hechos y por los mismos aspectos de esos hechos, para obtener los mismos remedios por parte de los mismos sujetos (STS 94/2017 - Orona, F.D., 3.º, con cita de otros pronunciamientos), incluso en el caso de acumulación subjetiva de acciones donde quien ejercita solo acciones de infracción de propiedad industrial y quien las ejercita solo de competencia desleal interesan los mismos remedios, con idéntico objeto y alcance, siempre que proceda acoger todos ellos (pero no así cuando se desestimen las acciones de propiedad industrial y solo puedan estimarse las de competencia desleal).

Y ello, tanto si la conducta considerada infringe el derecho de propiedad industrial, como sobre todo si esa conducta está comprendida en el ámbito de un derecho de propiedad industrial vigente y, sin embargo, no vulnera la exclusiva que otorga cuando se pretenda fundar el reproche de deslealtad en los mismos criterios sustantivos que definen la infracción del derecho de propiedad industrial, esto es, cuando la práctica considerada no presente facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance objetivo y contenido material de la protección jurídica conferida por el derecho de propiedad industrial.

Desde una perspectiva positiva ahora, el recurso a la prohibición de competencia desleal para combatir conductas relacionadas con la utilización y explotación de una prestación exige, en primer término, que no sea objeto de un derecho de propiedad industrial vigente y, si lo es, que la conducta enjuiciada presente una dimensión anticoncurrencial específica, distinta de la que es común con los criterios materiales que determinan que la utilización o explotación de la prestación o signo distintivo se tenga por invasión ilícita de la esfera de exclusiva que atribuye la propiedad industrial (STS 836/2006 - Compi-Caritas, F.D., 5.º), esto es, si se trata de la utilización de un signo distintivo objeto de marca, distinta de la confusión o, si se trata de una marca que goce de renombre, distinta del aprovechamiento o perjuicio indebidos de la reputación o capacidad distintiva; si se trata de la explotación de una invención patentada o un diseño industrial registrado, distinta del solo aprovechamiento del esfuerzo ajeno implícito en la mera reproducción, etc.

Esa dimensión concurrencial específica no puede ser la quiebra de la par conditio concurrentium derivada de la infracción de normas constitutiva de un acto de competencia desleal (art. 15 LCD): los derechos de propiedad industrial no tienen la consideración de normas a estos efectos, pues se trata de derechos subjetivos cuya defensa, frente a la invasión no consentida en cuanto mera lesión de la exclusiva, está confiada por entero a la iniciativa de su titular, por lo que no configuran reglas a las que deban someterse el conjunto de los operadores que compiten en el sector del mercado relevante, como se exige para la apreciación de competencia desleal en los casos de violación de normas.

#### **4.4. (sigue) Deslealtad de la conducta según las reglas propias del juicio ordinario de deslealtad concurrencial**

En segundo término, el recurso a la acción de competencia desleal exige que la conducta considerada constituya un acto de competencia desleal con arreglo a las normas y principios propios de la regulación de esta materia y que así se alegue, justifique y aprecie en cada caso. Por ejemplo, la utilización de un signo distintivo no protegido como marca no constituirá un acto de confusión por el hecho de que, de haber estado registrado, el uso considerado hubiera constituido una infracción de marca por existir el riesgo de confusión normativo relevante a esos efectos, sino solo en la medida en que concurren los presupuestos que al respecto establece el art. 6 de la LCD para estimar la existencia de un riesgo de confusión fáctico; o la comercialización de un producto protegido por medio de patente no constituirá un acto de competencia desleal frente a un tercero que carece de legitimación activa para el ejercicio de las acciones de defensa de la patente por el solo hecho de que constituya una infracción de la patente, sino solo cuando se den las circunstancias con arreglo a las cuales la imitación del producto o método patentado es desleal según el art. 11 de la LCD por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno o su explotación sea un acto de obstaculización contrario al art. 4.1 de la LCD por interferir injustificadamente el normal desenvolvimiento de la actividad de ese tercero.

#### **4.5. (sigue) Coherencia sistemática y valorativa**

La procedencia del recurso a las acciones de competencia desleal para la protección complementaria de prestaciones protegidas o protegi-

bles mediante derechos de propiedad industrial está condicionada a una última exigencia, como es la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se soliciten no entraña una contradicción sistemática y valorativa con las soluciones de la legislación de propiedad industrial. En particular, el recurso a la acción de competencia desleal no puede conducir a proteger prestaciones en relación con conductas cuyo carácter infractor rechaza el sistema de propiedad industrial precisamente para evitar que, en atención a su naturaleza y a los intereses en juego, su utilización pueda ser indebidamente monopolizada, como sucede por ejemplo con los signos faltos de fuerza distintiva o carácter descriptivo mientras mantienen esa condición (art. 5.1 b) y c) y 2 LM) o los procedimientos de clonación de seres humanos (art. 5.1 a) LP). Como tampoco puede resultar en la represión de conductas expresamente admitidas por el correspondiente sistema de protección jurídica de la propiedad industrial por medio de limitaciones o excepciones al *ius prohibendi* otorgado al titular del derecho de que se trate, como sucede, por ejemplo, con el uso del propio nombre y dirección, de las indicaciones relativas a la especie, calidad, etc. de los productos o servicios o de la propia marca para indicar el destino de un producto o servicio (art. 37 LM), o la utilización de un producto o procedimiento patentado con fines experimentales (art. 61.1 b) LP).

En suma, la viabilidad de la prohibición de la competencia desleal en este contexto exige observar una estricta coherencia sistemática y valorativa para prevenir la duplicidad de protección como también para respetar los límites y excepciones a la protección jurídica de la propiedad industrial. Lo primero constriñe la tutela mediante la prohibición de la competencia desleal a los casos en que no existe derecho de propiedad inte-

lectual o en los que la conducta afecta a aspectos institucionalmente ajenos a la tutela que proporciona (complementariedad). Lo segundo limita el recurso a la acción de competencia desleal a los casos en los que la conducta enjuiciada no se refiere a actuaciones respecto de ellos que hayan sido admitidas por medio de una de las excepciones legalmente previstas a los derechos de propiedad industrial (por ejemplo, agotamiento del derecho de patente, uso descriptivo de la marca, etc.), o deban entenderse admisibles con arreglo a sus principios inspiradores (STS 504/2017 - Hojaldrinas, F. D., 7.º).

#### 4.6. Grupos de casos

Los grupos de casos en los que, siempre que concurren las circunstancias que se han indicado, debe admitirse la protección complementaria de signos distintivos y prestaciones protegibles o protegidas por medio de derechos de propiedad industrial recurriendo a la acción de competencia desleal son los siguientes: inexistencia de derecho de propiedad industrial sobre el signo distintivo o prestación explotados por un tercero; verificación de falseamiento de la competencia distinto del que determina la infracción del derecho de propiedad industrial concedido para el signo distintivo o prestación explotados por un tercero; insuficiencia de las acciones de defensa atribuidas por la legislación sobre propiedad industrial y falta de legitimación activa para el ejercicio de las acciones de defensa del derecho de propiedad industrial.

#### 4.7. (sigue) Inexistencia de derecho de propiedad industrial

Procede en primer término la aplicación complementaria de la legislación contra la competencia desleal para impedir la utilización de bienes

inmateriales que por su naturaleza carecen de un sistema de propiedad industrial propio (como pueden ser los derechos audiovisuales o los datos de uso de servicios o, más frecuentemente, prestaciones que pudiendo estar protegidas por un título de propiedad industrial no lo están porque no se han cumplido los requisitos formales de protección, como son en particular los de solicitud y obtención de un registro (STS 483/2009 - Spremi Naranja, F.D., 2.º).

A este grupo de casos pertenecen, asimismo, los supuestos de explotación de signos y prestaciones para las que, por cualquier causa, se ha perdido el derecho de propiedad industrial del que en su momento fueron objeto. En estos supuestos es preciso obrar con prudencia para evitar que la acción de competencia desleal sirva para reconstruir la tutela abandonada o perdida por el transcurso del tiempo o de otro modo. Ello obliga a limitar el recurso a la acción de competencia desleal a aquellos supuestos en los que la explotación de la prestación ajena posea un efecto anticoncurrencial distinto del que está relacionado con la fundamentación de su protección jurídica por medio del derecho de propiedad industrial caducado o con el criterio determinante de la vulneración de ese derecho (porque si son los mismos, la prestación ha devenido de dominio público irremediablemente: STS 970/2004 - Griños temporizados, F.D., 3.º) en los que los intereses comprometidos no sean los del antiguo titular del derecho extinguido. Así, tras la finalización de la vida de la patente o del diseño industrial no es admisible que la explotación del producto o método antes patentado o de la forma externa del producto antes protegida pueda constituir una imitación desleal por entrañar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (lo que lleva a negar la protección complementaria de los diseños que hubieren sido objeto de un modelo o di-

bujo industrial comunitario no registrado una vez transcurridos los tres años de su vigencia cuando su deslealtad concurrencial se pretenda fundar en este criterio) o una obstaculización injustificada, pero sí puede constituir, por ejemplo y siempre que concurren las circunstancias de hecho pertinentes, una imitación desleal por comportar un riesgo evitable de asociación o por comportar un aprovechamiento indebido y evitable de la reputación ajena (art. 11.2 LCD). Del mismo modo, tras la expiración de una marca sin renovación, la utilización del signo por un tercero podrá constituir un acto de engaño si, por la forma en la que tiene lugar, la utilización controvertida comporta atribuir a los productos, servicios o actividades a las que se aplica o al sujeto que las utiliza unas características que son falsas o pueden inducir a error (art. 5.1 b) y g) LCD) o incluso un acto de engaño por confusión cuando esa utilización se produzca en el contexto de prácticas comerciales con los consumidores (art. 20 LCD).

#### **4.8. Determinación de un falseamiento de la competencia distinto del que determina la infracción del derecho de propiedad industrial del que es efectivamente objeto el bien o creación explotada por un tercero**

El segundo grupo de casos en los que procede acudir a la acción de competencia desleal para tutelar signos y prestaciones objeto de un derecho de propiedad industrial comprende los supuestos en que están protegidos efectivamente por un título en vigor y su explotación determina o puede determinar un falseamiento de la competencia que incide en un aspecto distinto de los que, con carácter general, justifican el establecimiento del correspondiente sistema de propiedad industrial y en particular de aquellos con los que

se construye la infracción del *ius prohibendi* atribuido a su titular.

Supuestos de este grupo son la protección reforzada de las marcas que no tienen una consideración de marcas que gozan de renombre (art. 8 LM) cuyo uso, a la vista de las circunstancias del caso y especialmente el ámbito geográfico en el que surge la controversia, se puede reputar constitutivo de competencia desleal por aprovechamiento de reputación ajena (STS 1028/2008 - ZAS, F.D., 5.º) u obstaculización; la utilización de personajes protegidos mediante derecho de autor en carátulas de vídeos que se puede reputar desleal por inducir a confusión (SAP Barcelona, sec. 15.ª, de 10 de marzo de 2000 - Walt Disney, F.D., 4.º); la realización de publicidad comparativa que se puede reputar competencia desleal por criterios distintos de los que sirven de sustento a la vulneración del derecho de marca, como sucede si el producto comparado se presenta como imitación del producto de marca, o de forma engañosa o parasitaria (SAP Alicante, sec. 8.ª, de 26 de enero de 2017- Perfumes Refan, F.D., 4.º); la digitalización de obras musicales a partir de fonogramas y almacenamiento de los correspondientes archivos en soportes estables de memoria conectados a la red, desde los que son accesibles al público, a cuyo alcance está la comunicación y la obtención de copias no solo se consideró constitutiva de una infracción de los derechos de propiedad intelectual de que eran objeto, sino también de un acto de competencia desleal porque comportaba la obtención de una ventaja competitiva frente a los productores de los fonogramas duplicados (SAP Barcelona, sec. 15.ª, de 27 de junio de 2002 - Fonogramas, F.D., 3.º); la utilización de un signo registrado que no determina confusión sino que induce a engaño sobre aspectos no relacionados con el origen empresarial de los productos o servicios a los que se aplica (SAP Barcelona, sec.

15.ª, 86/2016 - Discoteca Space, F.D., 37.º); la anticipación excesiva en el completamiento de los preparativos para la comercialización de un producto actualmente protegido por patente en los casos en que ello incide negativamente sobre el precio de venta o las propias ventas del producto original protegido constituyendo así un caso de obstaculización desleal (SAP Barcelona, sec. 15.ª, 298/2014 - Montelukast, F.D., 5.º 16); la utilización no autorizada de una denominación de origen o indicación geográfica protegida que da lugar a engaño o aprovechamiento indebido de esfuerzo ajeno (SAP Burgos, sec. 3.ª, 106/2018 - Chuletón de Ávila, F.D., 4.º), o el uso de una marca (en especial si es una marca que goce de renombre) que no sea un uso marcadamente relevante, cuando, realizado en el mercado y con finalidad concurrencial, pueda tener un efecto obstaculizador, parasitario o engañoso, o pueda ocasionar el descrédito de los productos o servicios para los que su titular utiliza la marca en cuestión.

#### **4.9. (sigue) Insuficiencia de las acciones de defensa de la propiedad industrial**

En tercer término, se puede recurrir conjuntamente a las acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial y de competencia desleal en los casos en los que para el mismo supuesto de hecho y los mismos aspectos se trate de obtener, a través del ejercicio de la acción de competencia desleal, un remedio que no incluye la acción por infracción del correspondiente derecho de propiedad industrial.

En este grupo de casos se encuadra la defensa de las modalidades de propiedad industrial que, a pesar de la atribución de una esfera de exclusiva que reserva a sus beneficiarios la explota-

ción del bien tutelado y la posibilidad de impedir su explotación por terceros, no cuentan con un sistema estructurado de acciones de defensa en el orden civil, como es el caso de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas (SSTS 415/2005 - Cava, *passim* y 292/2000 - Denominación de Origen Bierzo, *passim*). Más recientemente se ha considerado, no obstante, que la propia prohibición de la utilización indebida de signos comprendidos en el ámbito de la tutela jurídica que procuran las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, a la vista de su condición de modalidades de propiedad industrial, comporta por sí la atribución de una acción de cesación y remoción, por lo que no es necesario ni procedente, ya que no son precisas para completar su protección, acudir a la acción de competencia desleal como vía para obtener estos remedios (STS 451/2019 - Quesos Rocinante, F.D., 7.º). Desde el punto de vista de Derecho de la Unión no puede dejar de advertirse que, la falta de reconocimiento y regulación de las acciones de defensa de estas modalidades de propiedad industrial en su Reglamento contrasta de forma acusada con lo hecho al respecto en los Reglamentos reguladores de las marcas de la UE y los dibujos y modelos industriales comunitarios. Esto ciertamente no es razón que pueda servir para objetar esta solución, pero advierte de que, si bien aquellas bases pueden fundar una acción de cesación e incluso de remoción, no son idóneas para fundar acciones de indemnización de daños, enriquecimiento injusto o publicación de la sentencia, cuya atribución, presupuestos, contenido y alcance habrá de encontrarse en la Ley de Competencia Desleal.

En este grupo de casos deben incluirse también los supuestos en que se haya presentado una solicitud de registro que aún se encuentre en tramitación para el signo distintivo o presta-

ción correspondiente y su utilización no consentida suceda antes del registro. En efecto, el solo reconocimiento de una protección provisional, consistente en el derecho a exigir una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias contra los actos de terceros que, tras su concesión, pudiera ser prohibido (art. 67 LP, art. 38 LM, y art. 46 LDI), es una consecuencia del principio registral que con carácter general gobierna la protección jurídica de marcas, patentes y (en la legislación interna) diseños industriales y por ello de la inexistencia de derecho de exclusión que pueda ser infringido, por lo que no obedece a una exigencia político-legislativa dirigida a asegurar a los terceros la posibilidad de explotar los bienes para los que se solicita el registro en atención a unos u otros intereses que impida reconocer una protección complementaria en los casos en los que su explotación entrañe un falseamiento de la competencia. Dicho en otros términos, la atribución de ese derecho de compensación no es una limitación de la tutela atribuida a los bienes que son objeto de derechos de propiedad industrial, sino propiamente una tutela de una expectativa de derecho, que en forma alguna puede excluir la aplicación de la LCD a los actos de explotación durante la fase comprendida entre la solicitud y el registro. En este sentido, el solicitante puede recurrir a la acción de competencia desleal con la finalidad de obtener otros remedios, como son singularmente la cesación y remoción, que no integran el contenido de la protección provisional conferido por la solicitud tras su publicación o notificación (STS 450/2015 - Morenazos, F.D., 38.º). Todo ello, en el bien entendido de que el enjuiciamiento del caso no versará sobre la sola explotación del objeto de la solicitud, sino del signo distintivo o prestación correspondiente por sí mismos considerados, y se centrará exclusivamente en los aspectos relevantes a los efectos de establecer la comisión de un acto de competen-

cia desleal según los solos criterios de enjuiciamiento establecidos en la LCD, y no de los que lo son para concluir que en su día podrá existir una infracción del derecho exclusivo derivado del registro ahora solo solicitado y en trámite.

#### **4.10. (sigue) Falta de legitimación activa para el ejercicio de las acciones de defensa de los derechos de propiedad industrial**

A la acción de competencia desleal deberán recurrir las personas que participen en el mercado y cuyos legítimos intereses económicos relacionados con su actividad en el mercado se vean comprometidos por la explotación infractora de un signo o prestación protegida por derechos de propiedad industrial cuando carezcan de legitimación activa para el ejercicio de las correspondientes acciones de defensa. Este es singularmente el caso de los distribuidores de productos o servicios protegidos por medio de un derecho de propiedad industrial (ATS de 16 de noviembre de 2016 - Perfumes Carolina Herrera, F.D., 3.º, SAP Alicante, sec. 8.ª, 275/2017 - Perfumes Carolina Herrera, F.D., 8.º); los codistribuidores de productos protegidos (SAP Barcelona, sec. 15.ª, 18/2013 - Donepezilo, F.D., 4.º -10.º); los licenciarios de derechos de propiedad industrial que no tengan inscrita su licencia en los casos en los que ello sea presupuesto del reconocimiento de legitimación activa para ejercitar las acciones de infracción del derecho licenciado (SAP Madrid, sec. 28.ª, 206/2007 - La Oreja de Van Gogh, F.D., 2.º), aunque la utilidad práctica de esta vía de acción puede quedar considerablemente limitada a la vista de la eliminación de esta exigencia al menos en materia de marcas y diseños industriales, los fabricantes-proveedores del titular del derecho de propiedad industrial infringido (STS 836/2006 - Compi-Caritas, F.D. 9.º), o los con-

sumidores o en general los destinatarios de los productos y servicios infractores (arg ex art. 30 LCD).

#### **4.11. Acumulabilidad de las acciones por competencia desleal y defensa de derechos de propiedad industrial**

A la complementariedad relativa que, en el plano sustantivo, define y gobierna las relaciones entre la acción de defensa de los derechos de propiedad industrial y la acción de competencia desleal corresponde, en el plano procesal, la acumulabilidad de estas acciones, especialmente necesaria en el último grupo de casos examinado (puesto que de común distribuidores y licenciarios interponen sus acciones simultánea y juntamente con los titulares de derechos). En efecto, estas acciones no son incompatibles entre sí, son sustanciadas ante los mismos tribunales y tramitadas mediante juicios acumulables, siempre que el principal sea un juicio ordinario (art. 71.2 y 3, y 73.1 LEC).

### **IV. APÉNDICE DE BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA Y CITADA**

BERCOVITZ, A., «Nociones introductorias», en Bercovitz, A. (Dir.), Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pág. 39 y ss. (Bercovitz 2011).

CRUZ GONZÁLEZ, C., Las relaciones entre propiedad industrial y el Derecho contra la competencia desleal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024 (Cruz 2024).

MASSAGUER FUENTES, J., Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Madrid, Civitas, 1999 (Massaguer 1999).