



Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

UNIVERSIDAD DE ALICANTE

**LA MARCA DE DISTRIBUIDOR.
SU LEGALIDAD FRENTE A LAS MARCAS LIDERES.**

por

Juan José Marsal Romero

**I. MAGISTER UNIVERSITARIO EN MARCAS, DISEÑOS Y PATENTES
(Comunitarias, nacionales e internacionales)**

Alicante, Mayo de 1995

INDICE GENERAL

I INTRODUCCION

I.1 PROBLEMATICA Y MOTIVACION

I.2 PREVIAS CONSIDERACIONES SOBRE LA MARCA

I.3 LA MARCA DE DISTRIBUIDOR

II LEGISLACION

II.1 DERECHO DE MARCAS

II.2 LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

II.2.1 COMPETENCIA DESLEAL Y PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES

II.2.2 COMPETENCIA DESLEAL Y DERECHO DE MARCAS

II.2.3 CLAUSULA GENERAL DEL ARTICULO 5

II.3 SUPUESTOS CONCRETOS DE APLICACION A LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR

II.3.1 CONFUSION

II.3.2 IMITACION

II.3.3 APROVECHAMIENTO DE LA REPUTACION AJENA

II.4 PROBLEMATICA PROCESAL Y ACCIONES LEGALES

III CONCLUSIONES EN BASE A SUPUESTOS PRACTICOS Y JURISPRUDENCIA

IV RESUMEN

V BIBLIOGRAFIA

I.1 PROBLEMATICA Y MOTIVACION

El presente trabajo de investigación responde a una problemática de gran interés en la actualidad y que está suscitando dudas legales y opiniones de todo tipo. La situación se puede resumir en lo siguiente: el mercado de la distribución ha sufrido una seria reestructuración en los últimos años y este negocio ha evolucionado hasta tal punto que los distribuidores están comercializando marcas propias, sobre las que ejercen un control absoluto. El problema es que muchas de estas marcas utilizan signos distintivos muy parecidos a los de las marcas líderes, y este acercamiento hasta el momento, parece que está beneficiando más a los distribuidores y está significando un perjuicio para las marcas líderes. Con este trabajo pretendemos estudiar hasta qué punto este acercamiento supone un acto de competencia desleal por parte de estos distribuidores, o si por el contrario supone un acto lícito dentro de los comportamientos permitidos bajo el principio de la libre competencia. Los argumentos y opiniones de distribuidores y fabricantes difieren notoriamente y ponen de manifiesto los intereses que existen por medio. Por nuestra parte, desde un punto de vista neutral, vamos a analizar la situación lo más objetivamente posible.

I.2 PREVIAS CONSIDERACIONES SOBRE LA MARCA

La marca viene definida en la Ley de Marcas (L.M.) de 10 de noviembre de 1988, en su artículo 1, como todo signo o medio que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

No obstante, la marca tiene otras funciones de suma importancia, además de individualizar los productos y servicios en el mercado. Mediante la publicidad, el empresario da a conocer la marca a los consumidores y transmite un determinado mensaje de imagen, calidad, prestigio, etc.. Posteriormente, los consumidores reconocerán en los puntos de venta los productos o servicios identificados por ella y les asociarán esa imagen, que influirá en el acto de compra. Por lo tanto, la marca indica el origen empresarial de dichos productos o servicios e informa que esos productos identificados por la misma tienen una calidad constante. En este signo se condensa el prestigio o la buena fama que los productos adquieren en el mercado.

I.3 LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y REFLEXIONES SOBRE SU ACTUAL PROBLEMATICA

La marca blanca de distribuidor es una modalidad de marca relativamente nueva en España, que cada día está cobrando mayor relevancia en el mercado. A grosso modo, se puede definir como aquella marca utilizada por un distribuidor para designar productos, bien fabricados por él mismo o por un fabricante ajeno, los cuales se venden exclusivamente en su propia cadena de distribución. Nielsen y Morris¹ la definen de la siguiente manera respectivamente: "*una marca utilizada por un minorista o mayorista para una línea o variedad de productos bajo distribución exclusiva o controlada*" y "*productos de marca blanca son productos de consumo producidos por o para distribuidores y vendidos bajo el propio nombre del*

¹ MILLS, Belinda: <<Own Label Products and the 'Lookalike' Phenomenon: A Lack of Trade Dress and Unfair Competition?>>, en European Intellectual Property Review, Marzo 1995, pgs. 116-132.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información *distribuidor o marca, a través de su propia cadena*".

Las marcas blancas de distribuidor se pueden desglosar en cuatro principales categorías, que vamos a tratar de definir muy brevemente:

- Marca genérica (generic brand): se utiliza en productos de consumo comunes, como son el azúcar o la leche, los cuales se ofertan con un packaging muy simple en el que se muestra el nombre genérico y sin marca, o estando ésta en un segundo plano poco visible. Van dirigidos a consumidores que realizan el acto de compra únicamente en base al precio y ofrecen una calidad técnica no muy alta.

- Marca enseña del detallista (store brand): Son productos cuya marca corresponde con el nombre del establecimiento. En ellos el packaging cobra vital importancia para comunicar una determinada calidad del producto o la imagen del establecimiento. Las marcas de detallista de alta gama poseen un alto nivel de diseño e innovación y se ofrecen como alternativa directa de las marcas líderes. Mejoran la imagen del establecimiento o aportan una imagen corporativa diferenciada. Se utilizan como gancho para la fidelización de clientes. Esta modalidad de marca de distribuidor es la más importante y es en ella donde se producen el mayor número de infracciones de derechos de marca.

- Marca propia (non-store brands): Equivale a la marca enseña del detallista, pero en este caso la marca es distinta al nombre del establecimiento. Esta estrategia más personalizada por producto permite realizar un control menos exhaustivo de la calidad de los productos, ya que en caso de que se produzca algún error o el producto no tenga éxito, ello no se asociará con la cadena. Sin embargo, esta estrategia impide que se produzcan sinergias al no haber relación entre el producto y el establecimiento.

- Marca exclusiva o privada: Se trata de productos desarrollados por el fabricante y cedidos para la comercialización a algún tipo de comercio, a los cuales se les asigna una marca exclusiva para cada uno de los comercios en cuestión. Con este sistema el fabricante consigue una rápida penetración en el mercado y el distribuidor obtiene un producto único que le permite fidelizar a sus clientes. La marca exclusiva puede estar respaldada por uno o ambos nombres del fabricante y distribuidor respectivamente, o también puede llevar un nombre ajeno a ambos.

Un empresario tiene dos armas fundamentales para competir en el mercado: el precio y la calidad. En la marca de distribuidor, generalmente, el precio es el principal criterio de elección. El público objetivo al que se dirige corresponde a aquellos consumidores que lo que esperan de un producto es que responda a su función básica, y sobre todo que sea barato. La marca blanca ofrece un producto a un precio muy competitivo y al mismo tiempo asegura una determinada calidad mínima. El extremo opuesto lo ocupan sin duda las marcas líderes, con un posicionamiento de gama alta y precios de venta más caros. El perfil de sus consumidores responde a personas exigentes, que buscan productos que ofrecen permanentemente el más fuerte valor añadido. Entre ambos extremos existen otras marcas, cuya misión es la de responder a las expectativas intermedias: proveer el mejor valor añadido del producto para un precio medio, o especializarse en responder a una necesidad específica.

Las marcas de distribuidor, lo que persiguen es dirigirse a un consumidor de bajo nivel adquisitivo mediante precios altamente competitivos, inferiores al resto de productos del mercado, que pueden fijar precisamente por sus propias características funcionales. No hay que olvidar que los productos con marca blanca, por lo general, tienen asegurado un alto nivel de ventas, lo cual permite a sus fabricantes aprovechar las economías de escala, disminuir considerablemente los costes de fabricación y con ello, reducir los precios de venta al público. Otra característica típica de la marca de distribuidor es que no suele promocionarse mediante la publicidad. Esto también le permite conservar un precio de venta bajo, pero al mismo tiempo le dificulta darse a conocer al público. Al pretender valerse de estas ventajas y mantener un precio competitivo, busca otras vías para alcanzar una cierta imagen de calidad y prestigio, que no sea por medio de inversiones en publicidad. La forma más rápida de conseguir esto es imitar a la primera marca en el sector. Con el parecido de las dos marcas el consumidor les puede asociar a ambas una calidad similar. La imitación conlleva a que el consumidor confunda los productos, o bien asocie ambos productos vinculándolos a un mismo origen empresarial. En sendos casos se produce confusión, en el primero en cuanto al producto y en el segundo en cuanto al origen. También se produce un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca líder. De esta forma, el infractor transmite una imagen de calidad, prestigio, etc. que no se corresponde con la realidad, y obtiene un incremento de sus ventas en un acto que podría constituir un caso de competencia ilícita.

La estructura de la distribución ha evolucionado en los últimos años de manera espectacular, y esta situación está afectando muy considerablemente a los fabricantes de productos, sobre todo a sus estrategias empresariales. Los distribuidores han pasado a ocupar un papel activo en los productos que comercializan y han adquirido marcas propias que venden exclusivamente en su red de distribución y sobre los cuales ejercen un control absoluto desde que se fabrican hasta que se produce el acto de compra final por parte del consumidor. También hemos asistido a un fuerte proceso de concentración en este sector. Los distribuidores se han unido formando centrales de compra, bien nacionales o europeas, adquiriendo una gran dimensión y una posición desde la cual ejercen un poder de negociación incalculable frente a las empresas fabricantes. Ante esta nueva situación, que sin duda se ha visto favorecida y consolidada por la reciente crisis económica mundial, los fabricantes tienen dos posibilidades de actuación: una es seguir actuando como hasta ahora y esperar a que las aguas vuelvan a su cauce y la situación de normalidad de la que gozaban antes se restablezca cuanto antes. Otra es analizar bien esta nueva situación y variar su estrategia empresarial para intentar sacar el máximo provecho posible. Sinceramente consideramos que la segunda opción es la más acertada. Un enfrentamiento directo entre la distribución y los fabricantes no beneficia a nadie, y a la larga el más perjudicado, a parte de ellos, será el consumidor. Existen diversas vías de colaboración que los fabricantes deberían adoptar, como puede ser elaborar, a parte de sus propios productos, productos de marca blanca para un distribuidor, de forma que este negocio resulte rentable para ambos. Otra posibilidad es vía Trade Marketing, asesorar al distribuidor sobre cómo ordenar los lineales y situar los productos en las estanterías, tanto los propios como los competidores, cómo realizar campañas de promoción, etc., para que las ventas globales en el punto de venta suban y ello repercuta también indirectamente en las ventas del fabricante en cuestión. De todas formas, este es un tema sobre el

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información cual no nos vamos a centrar en detalle, ya que ampliaría demasiado el ámbito de investigación de este trabajo. Otro aspecto que no vamos a tratar en profundidad, pero que sin duda es también digno de análisis, es el quasi nulo grado de información que se ofrece al comprador de un producto de marca de distribuidor sobre la identidad real del fabricante de dicho producto. La ley obliga a poner en el envase el número de referencia del productor, de manera que el cliente interesado pueda contrastar este número en el Registro Mercantil y averiguar así el nombre del fabricante, pero esto en la realidad es muy difícil que se realice por parte del consumidor. Consideramos que en la práctica la identidad real del fabricante queda oculta, existiendo serios indicios de acto ilícito por riesgo de asociación sobre el consumidor acerca del origen empresarial de los artículos. Una posibilidad que podría solucionar este conflicto es que las marcas de distribuidor se utilizasen como una especie de marca de garantía, (regulada en los capítulos II y III del título VI de la Ley de Marcas), pero siempre acompañada de la marca o nombre del fabricante real.

En este estudio hemos preferido ceñirnos en un tema específico, como es el supuesto de imitación de marcas líderes por parte de marcas de distribuidor, de manera que esperamos aportar soluciones concretas a un problema concreto.

Las marcas de distribuidor se están abriendo paso en los mercados a una velocidad vertiginosa, y la manera más rápida y fácil de hacerlo es imitando a las marcas líderes que gozan de gran prestigio entre el público destinatario. La consecuencia directa para estas marcas líderes es la pérdida de imagen y prestigio, ganados a base de fuertes inversiones en I+D y publicidad. Ante este supuesto, el consumidor se muestra cada vez menos dispuesto a pagar la diferencia de precio entre estos dos tipos de productos, y la cuota de mercado de las marcas líderes tiende a bajar drásticamente.

En los productos de marcas de fabricante, el fabricante ejerce un control sobre sus marcas, pero éste nunca es absoluto. En definitiva, es el distribuidor el que tiene el último control sobre las ventas de esos productos en cuanto al precio final, espacio en las estanterías, presentación, posicionamiento y el entorno, así como la información al consumidor y su feedback. En el caso de las marcas de distribuidor, el control de éste sobre los productos es absoluto, y la ventaja que esto conlleva es evidente.

II LEGISLACION

II.1 DERECHO DE MARCAS

Antes de pasar a estudiar en detalle la Ley de Competencia desleal en los distintos supuestos ilícitos que pueden cometer las marcas de distribuidor, vamos a resumir muy brevemente aspectos importantes de la Ley de Marcas que servirán para entender mejor la materia. El derecho sobre la marca se adquiere mediante su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, a excepción de las marcas notorias, a las que se reconoce una protección especial por su alto grado de conocimiento por parte del público en su sector. Para la validez del registro de un signo como marca se exigen una serie de requisitos, entre los que destacan que posea fuerza distintiva respecto de otros productos idénticos o similares que concurren

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información en el mercado, y que no esté inmerso en ninguna de las prohibiciones legales. El titular de la marca adquiere un derecho de exclusiva sobre la misma que se descompone en dos facetas. Una positiva que se traduce en la facultad de usar la marca en exclusiva en el tráfico mercantil sobre sus productos o servicios, en su correspondencia y documentación comercial y en la publicidad, cederla o licenciarla a un tercero. La otra faceta negativa, también denominada "ius prohibendi" permite al titular impedir que un tercero no autorizado use su marca u otro signo confundible, para distinguir productos o servicios idénticos o similares. Para defender su derecho y evitar actos de usurpación cuenta con las necesarias acciones y medidas civiles y penales. El titular del derecho de marca puede asimismo oponerse a la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de cualquier signo que sea confundible con el suyo, y también solicitar ante los tribunales la nulidad de otras inscritas con posterioridad, cuando se estime que existe riesgo de confusión en el mercado. Sin embargo este derecho de exclusiva que otorga la marca no es absoluto y está limitado. Entre los límites del derecho destaca la regla de especialidad, que restringe la protección a productos o servicios idénticos o similares.

Una novedad de suma importancia que ha introducido la Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988 respecto de la normativa anterior es la posibilidad que brinda de registrar formas tridimensionales como marca, entre los que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su representación. Por lo tanto el objeto de la marca se ha visto ampliado, a parte de los signos o medios denominativos, gráficos o mixtos². Esta circunstancia de poder registrar formas tridimensionales como marca cobra mucha importancia en el tema objeto de este estudio. Es un medio más con el que cuentan las empresas para la difícil tarea de defender la imagen de sus productos. De todas formas, no olvidemos que en la marca tridimensional, el envoltorio, envase, forma del producto o su presentación ha de tener fuerza distintiva per se, de manera que se diferencie claramente de los demás en el mercado, y esto no es tan frecuente como en las marcas denominativas o gráficas.

II.2 LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

El principio de la libre competencia en el mercado sólo tiene sentido si los agentes que actúan en el mismo respetan la ética empresarial y obran conforme a las buenas costumbres en el sector. Para que esto sea posible, es necesaria una base legal que funcione correctamente y castigue dura y eficazmente los actos de competencia desleal. Es por ello por lo que consideramos de vital importancia la promulgación de la nueva Ley de Competencia Desleal.

II.2.1 COMPETENCIA DESLEAL Y PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES

En la economía de mercado el consumidor desempeña un papel esencial, que es actuar de árbitro. Mediante su elección entre el abanico de productos que se ofertan, decide el éxito de unas u otras empresas. Se puede afirmar que el consumidor es el rey del mercado. Sin embargo históricamente, éste ha vivido una situación de inferioridad e indefensión, que ha dificultado el ejercicio de su papel de árbitro, y por ello resulta imprescindible la protección de los mismos.

Tradicionalmente la competencia desleal se ha concebido únicamente para la defensa de los empresarios competidores, pero ahora, en la nueva normativa, se incluyen también los intereses colectivos del consumo³. El consumidor se ve afectado por una doble vertiente: por un lado hay actos que le perjudican directamente, como son los supuestos de engaño o confusión, pero también existen otros que no le afectan directamente a él, pero si indirectamente, ya que provocan una distorsión del correcto funcionamiento del sistema competitivo. Entre estos supuestos se encuentra el aprovechamiento de la reputación ajena. La protección de los intereses de los consumidores se ha reflejado en la elaboración de las normas sobre competencia desleal, y ahora es necesario que también se tenga en cuenta en la interpretación y aplicación de las mismas.

II.2.2 COMPETENCIA DESLEAL Y EL DERECHO DE MARCAS

Desde siempre ha existido un estrecho vínculo entre estas dos modalidades del derecho. El propio Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial dedica el artículo 10 bis a la protección de la competencia desleal. La Ley de Marcas también incluye en su título IX normas sobre competencia desleal, aunque éste ha sido derogado por la nueva LCD. Se trata de dos disciplinas autónomas y diferenciadas, con objetivos distintos, pero esto no impide que ambas disciplinas sean fronterizas entre sí y hasta complementarias. Quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial incurre en un acto ilícito por el simple hecho de utilizar, sin estar autorizado para ello, un objeto protegido a favor del titular del derecho exclusivo. Alberto Bercovitz⁴ explica muy acertadamente la relación entre estos dos derechos: "... 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 entre la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus marcas o patentes. 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."

Lo que está claro es que no existe una delimitación clara entre ambos derechos y su aplicación. Además, en la LM de 1988 se ha hecho un gran esfuerzo por fortalecer la protección del empresario titular de un derecho exclusivo, y así se han incluido como prohibiciones relativas de registro⁵ supuestos típicos de competencia desleal como el de aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.

El derecho absoluto de marca es más potente que el de competencia desleal, y está protegido incluso penalmente, pero también es mucho más estricto en su protección. En múltiples ocasiones no resulta nada fácil diagnosticar si se trata de una violación de marca o de un acto de competencia desleal. Existen agresiones concurrenciales a un producto o servicio marcario que no son propiamente utilización indebida de marca, sino actos de competencia desleal.

² Artículo 2 LM

³ Artículo 1 LCD

⁴ La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991, Madrid 1992.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información
Es evidente que el legislador ha hecho un gran esfuerzo por regular actos desleales en materia de propiedad industrial. Podemos observar cómo conductas que antes se diluían en una gran inseguridad jurídica, ahora pueden estar protegidas legalmente. Este es el caso del aprovechamiento indebido de la reputación ajena, que hasta la entrada en vigor de la nueva LM y la LCD no se contemplaba en ninguna normativa legal, y ahora lo hace en ambas⁶.

II.2.3 CLAUSULA GENERAL DEL ARTICULO 5

La LCD, en su capítulo II sobre actos de competencia desleal, comienza con una cláusula general⁷, y posteriormente pasa a tipificar supuestos concretos de conductas desleales. Este artículo 5 establece que *"se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe"*

Vemos que se ha optado por un criterio de obrar muy amplio, como es la "buena fe objetiva". Gracias a esta amplitud se puede evitar que la protección de la competencia desleal quede obsoleta con el paso del tiempo, debido a que el mercado sufre constantes avances que plantean sucesivas dudas legales. De la cláusula general va a depender en buena medida el éxito de la Ley y la efectiva represión de la siempre cambiante fenomenología de la competencia desleal. En los artículos 6 a 17 se tipifican de manera muy restrictiva los actos concretos de comportamientos prohibidos, aunque gracias a esta cláusula general se podrá castigar cualquier acto que no encuentre cobijo exacto en uno de estos supuestos concretos, pero que aun así constituya un acto ilícito por ir contra las exigencias de la buena fe. Se establece un concepto jurídico indeterminado capaz de hacer frente a las cambiantes exigencias de la realidad, que sirva para imponer unas pautas mínimas de corrección a todos los participantes en el mercado. La cláusula general está inspirada en el derecho suizo⁸ y la experiencia ha puesto de manifiesto que este planteamiento es el más eficaz y posibilita el mantenimiento de mercados altamente transparentes y competitivos. Con la alusión a la buena fe objetiva se deduce que no se requiere que un acto, para que sea considerado como ilícito, se haya ejercitado con mala fe subjetiva de su autor, así como tampoco es necesario que se haya producido un perjuicio. Así por ejemplo el artículo 6 LCD sobre actos de confusión establece que el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica. No obstante, la mala fe y el perjuicio ocasionado sí que son relevantes para ejercitar determinadas acciones como la de indemnización de daños y perjuicios ocasionados, donde se requiere que haya intervenido dolo o culpa del agente.

II.3 SUPUESTOS CONCRETOS TIPIFICADOS EN LA LCD Y EN LA LM DE APLICACION A LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR

Un modelo competitivo perfecto y transparente implica que exista claridad en las ofertas de forma que el consumidor sea capaz de diferenciar unas de otras. Cada oferente debe basar su actuación en su propio esfuerzo y la libertad

⁵ Artículo 13 LM

⁶ Artículo 13 e) LM y artículo 12 LCD

⁷ Artículo 5 LCD

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información de decisión del consumidor no se puede ver obstaculizada. Sin embargo, conviene resaltar que el sistema competitivo no impide que los competidores puedan tener en cuenta las ofertas de sus rivales y les permite imitar todo aquello que no esté protegido por un derecho exclusivo de propiedad industrial o intelectual, y no sea contrario a la buena fe objetiva conforme al art. 5 LCD. El art. 11.1 LCD sobre actos de imitación se pronuncia en favor de la libertad de imitación de iniciativas y de prestaciones empresariales cuando estas creaciones no estén amparadas por un derecho de exclusiva. En este apartado analizamos los distintos supuestos que se pueden dar cuando una marca de distribuidor se asemeja a una marca líder para obtener algún tipo de provecho.

La LCD tipifica por separado los supuestos de confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena. Sin embargo un amplio sector de la doctrina⁹ considera excesiva la separación de estos actos como esencialmente diversos. La imitación implica confusión sobre el consumidor, y además, mediante la confusión y la imitación que la produce hay un aprovechamiento de la reputación ajena.

II.3.1 CONFUSION

En la LM rige el principio de especialidad, es decir, que el derecho otorgado por la marca es exclusivo, pero nada impide que dos signos distintivos puedan convivir en el mercado cuando distinguen productos o servicios perfectamente diferenciados. En los arts. 11 - 13 LM se establecen una serie de prohibiciones absolutas y relativas, en cuyos casos no se permite el registro como marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El riesgo de confusión es una de las prohibiciones relativas¹⁰. Concretamente se dice que *"no se podrán registrar como marca los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior"*. Por lo tanto, aquí se protege tanto el riesgo de confusión respecto de los productos, como el riesgo de asociación respecto del origen empresarial de los mismos. O dicho de otra manera, se protege al consumidor que confunde dos marcas y compra un producto pensando que se trata de otro, y también a aquél que estando en perfectas condiciones de distinguir sendas marcas, puede erróneamente atribuir los productos al mismo empresario. El riesgo de asociación, al contrario que el de confusión, no precisa la identidad o similitud de los productos. El artículo 4 apartado 4 de la LM, cuando habla de la obligatoriedad del uso efectivo de la marca, establece que *"el uso de una marca de un producto determinado sirve para acreditar tal uso con respecto a productos similares o a productos en relación con los cuales la utilización de la misma marca por un tercero podría dar lugar a riesgo de asociación por los consumidores respecto del origen de unos y otros"*.

⁸ Artículo 2 de la Ley Suiza de Competencia Desleal de 19 de Diciembre de 1986

⁹ Comentario vertido por Carlos Lema Devesa en sus clases magistrales del Magister Lucentinus

¹⁰ Artículo 12.1.a) LM

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

La LCD incluye en su art. 6 los actos de confusión: *"Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica"*.

Este concepto de confusión se asemeja al de asociación de la LM, y además lo amplía incluyendo lo que en el derecho alemán se denomina "riesgo de confusión en sentido amplio", que consiste en la confusión creada sobre un consumidor cuando éste, aún cuando sea capaz de diferenciar tanto los productos en cuestión como su origen empresarial, pueda apreciar, en razón de la similitud de los signos, vínculos o relaciones entre las dos empresas que le lleven a creer en la influencia de una sobre la otra en cuanto a la obtención del producto o su comercialización.

Situémonos en los distintos supuestos que se pueden dar cuando una marca de distribuidor se asemeja a otra marca líder provocando riesgo de confusión o asociación sobre los consumidores. Si existe identidad o similitud en los productos, además de en las marcas, parece evidente que la LM ofrece una protección fuerte y eficaz. Recordemos que la LM se rige bajo el principio de especialidad y únicamente amplía la protección más allá de este principio en los casos en que se trate de marcas renombradas, que son aquellas sobradamente conocidas por el público en general, además de el público objetivo al que van dirigidos los productos que identifica. Sin embargo la situación cambia cuando los productos designados por las marcas son distintos. José María de la Cuesta¹¹ apunta que *"... si la doctrina señalaba que el riesgo de asociación no había entrado a formar parte del ius prohibendi del derecho de marcas, ahora encuentra tutela por la vía de la competencia desleal"*. Por tanto, parece que todos aquellos supuestos en que exista similitud del signo distintivo, pero no de productos, se protegen más fácilmente por la vía de la competencia desleal.

En la marca de distribuidor, el caso más típico es que ésta se intente acercar a la imagen de la marca líder en su mismo sector, y aquí la protección por la vía del derecho de marcas es muy fuerte. Un sector de la doctrina opina que se pueden invocar ambos derechos, es decir, el derecho de marcas y el de la competencia desleal a la vez, dependiendo de las circunstancias de cada caso concreto, pero esta problemática procesal la abarcaremos más adelante.

II.3.2 IMITACION

La LM incluye en el artículo 12.1.a) sobre prohibiciones relativas el riesgo de imitación, cuando se refiere a la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual y a la identidad o semejanza de productos o servicios. El riesgo de confusión o de asociación son considerados como una consecuencia de la imitación en ese mismo artículo. La LCD no advierte esta consecuencia lógica y los contempla por separado. En el concepto de imitación de esta Ley no se menciona a los signos distintivos, ya que éstos encuentran protección en la LM.

El derecho de marcas surge de la inscripción del signo distintivo en la Oficina Española de Patentes y Marcas¹².

¹¹ La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991, Madrid 1992

¹² Artículo 3 LM

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

Por consiguiente, sólo el empresario que tenga su marca válidamente registrada gozará del derecho de exclusividad que otorga la marca con sus respectivas facetas positiva y negativa. En el caso de que el registro no se haya efectuado, a excepción de la marca notoria o renombrada, el derecho de marcas no ofrece ningún tipo de protección, y es aquí donde cobra suma importancia el derecho de la competencia desleal.

El riesgo de imitación se recoge en el artículo 11 LCD. En él se hace alusión por un lado al riesgo de asociación, lo cual tiene escaso sentido, ya que éste ya se regula en el artículo 6, y por otro lado al aprovechamiento de esfuerzo o reputación ajenos. Este supuesto de aprovechamiento de reputación ajena también se contempla en otro artículo posterior, concretamente el art. 12, pero en el artículo 11 el aprovechamiento indebido se consigue mediante la imitación, mientras que en el artículo 12 este aprovechamiento podría obtenerse por otros medios. El apartado segundo del art. 11 recoge la imitación servil que en nuestro caso permite amparar los derechos de marca no inscritos o los que aún habiéndolo sido, han caído en el dominio público. En este segundo apartado también se hace una matización de suma importancia en la materia que estamos estudiando. Se apunta que "*... la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la misma*". Esto significa que si estos riesgos no se pueden evitar por parte del imitador, entonces la imitación no se considera como acto desleal conforme a esta ley. En materia de marcas sólo se nos ocurre el supuesto de que un empresario se sienta obligado a reflejar unas determinadas características en su signo distintivo, como podría ser por ejemplo el color, por considerarse éstas de imprescindible uso en el sector, acorde con los gustos de los consumidores. Este es el caso por ejemplo del sector de la ginebra, donde todos los oferentes utilizan botellas similares y etiquetas amarillas. De todas formas esta es una cuestión muy subjetiva que puede conllevar a serios problemas en la protección de derechos de marca. Cualquier competidor o distribuidor, en el caso de las marcas de distribuidor, podría imitar el signo distintivo de la primera marca del sector y justificar este hecho amparándose en que el color u otras características imitadas son de uso necesario en el sector en cuestión.

En el apartado tercero del mismo artículo 11 se hace referencia a la imitación sistemática obstruccionista, que tiene lugar cuando un competidor imita a otro con el objetivo principal de impedir su consolidación en el mercado. Como dice José María de la Cuesta¹³, la imitación ha de referirse a un sólo competidor, ha de ser sistemática y tener finalidad obstruccionista, sin que importe la originalidad de lo que se imita e independientemente del riesgo de confusión.

II.3.3 APROVECHAMIENTO REPUTACION AJENA

El aprovechamiento de la reputación ajena se recoge en el artículo 12 LCD. En este supuesto el empresario infractor intenta establecer relación con otro u otros competidores para aprovecharse del prestigio o reputación de que disfrutaban en el mercado. En el apartado segundo del citado artículo se hace una especificación de lo expuesto en el primer apartado e incluso se mencionan expresiones concretas que se prohíben, tales como "modelo, sistema, tipo, clases y similares". Este artículo 12 resulta perfecto para la protección de marcas renombradas que se escapan al principio de

¹³ <<Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena>>, en La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de enero de 1991, Madrid 1992, pgs. 35-50

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información especialidad que rige en el derecho de marcas. La propia LM también brinda una protección más allá de la regla de especialidad a la marca renombrada. El artículo 13 c) LM prohíbe el registro de signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados. Vemos que la LM protege al titular de una marca renombrada frente al registro efectuado por un tercero de un signo idéntico o similar, pero no puede ofrecer ninguna protección frente al uso de ese signo por un tercero en el mercado. Quien otorga protección a la marca renombrada frente al uso es la LCD. Con su entrada en vigor la tutela de la marca renombrada se ha ampliado de manera rotunda y se puede perseguir con bastantes garantías cualquier acto de aprovechamiento de la reputación ajena, aunque se trate de productos o prestaciones no similares, y aún cuando no exista riesgo de confusión alguno. La protección únicamente vía LM resulta muy difícil cuando no se da riesgo de confusión.

Como ya hemos indicado anteriormente, los tres supuestos de imitación, confusión, y aprovechamiento indebido de la reputación ajena son complementarios y están íntimamente relacionados. El hecho de que en la LCD se regulen por separado no significa que estén desligados entre sí. Invocando los tres artículos respectivos y conectándolos entre sí se refuerza la protección del acto desleal.

II.4 PROBLEMATICA PROCESAL Y ACCIONES LEGALES

Existe una problemática procesal en cuanto a la posibilidad de acumular acciones marcarias y concurrenciales en un mismo juicio, en base al artículo 154.3 LECiv que previene que *"será incompatible el ejercicio simultáneo de dos o más acciones en un mismo juicio y no podrán, por tanto, acumularse cuando con arreglo a la Ley, deban ventilarse y decidirse las acciones en juicios de diferente naturaleza"*. No obstante, es innegable la estrecha relación que hay entre ambas disciplinas y además, en materia de publicidad y competencia desleal se plantea la misma problemática, y en la práctica se está produciendo la acumulación de acciones publicitarias y desleales. Juan José Otamendi Rodríguez Bethencourt¹⁴ afirma que en el supuesto de que se produzca la acumulación de las dos clases de acciones, el Juez competente será el de primera instancia del domicilio sede del Tribunal Superior de Justicia.

En este trabajo no vamos a detenernos en estudiar las diversas acciones que se pueden ejercer en cada disciplina. A modo informativo sí que queremos resaltar que la defensa del derecho de marcas ofrece dos vías: la civil y la penal. La vía civil¹⁵ incluye la acción de cesación, la acción de indemnización de daños y perjuicios, la publicación de la sentencia a costa del condenado y las medidas cautelares, tendentes a asegurar la efectividad del fallo. La vía penal contempla la acción penal por falsificación¹⁶, la acción por usurpación¹⁷ y la acción por imitación¹⁸. El nuevo proyecto de Código Penal incorpora importantes cambios en materia de propiedad industrial, aunque éste todavía no ha entrado en vigor.

La Ley de Competencia Desleal renuncia a la vía penal y opta por la civil. Las acciones derivadas de esta Ley están

¹⁴ Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Pamplona 1994

¹⁵ Artículos 35 a 40 LM

¹⁶ Artículo 280 CP

¹⁷ Artículo 534 CP en relación con el artículo 134 LPI

¹⁸ Artículo 534 CP en relación con el artículo 138 LPI

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información reguladas en su artículo 18. Incluye la acción declarativa de la deslealtad del acto, la acción de cesación y de prohibición, la acción de remoción de efectos, la acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, la publicación de la sentencia y la acción de enriquecimiento injusto. A las medidas cautelares se les dedica un artículo entero¹⁹, y la realidad es que hoy por hoy parece que es más fácil obtener las medidas cautelares por la vía de la competencia desleal que por la vía civil de la LM.

La finalidad que persigue la acción contra la Competencia Desleal es esencialmente eliminar el comportamiento desleal y hacer que el mercado vuelva a su situación anterior. Por lo tanto se aprecia una finalidad restauradora de la disciplina de la competencia desleal, y no sólo reparadora de las consecuencias. Lo que interesa es hacer cesar y suprimir el acto desleal para que no se repita en el futuro.

III CONCLUSIONES EN BASE A SUPUESTOS PRACTICOS Y JURISPRUDENCIA

La reciente tendencia de la distribución de concentrarse y ampliar su negocio utilizando marcas propias es perfectamente válida y las empresas fabricantes deberán acostumbrarse a esta reestructuración del sector e intentar sacar el máximo provecho posible a esta situación, vía nuevas estrategias de colaboración. Sin embargo, este hecho no puede ni debe justificar y permitir actos ilícitos, como son el de apropiación indebida de la imagen de producto o empresa ajena, o el de crear confusión sobre el consumidor. Las marcas de distribuidor, al igual que cualquier otro tipo de marca, deben crear una imagen propia y diferenciada. Si la calidad de estos productos de verdad es buena, con el tiempo el consumidor percibirá esta circunstancia y la sabrá valorar, reflejándose esto en un aumento de sus cuotas de mercado. Lo que no pueden pretender es, mediante la imitación de marcas líderes y sus etiquetas, adquirir de forma rápida y automática una imagen y un prestigio que otras empresas se han ganado a largo plazo a base de grandes esfuerzos en publicidad e innovación. Si permitimos este supuesto, a largo plazo las consecuencias serán perjudiciales para todos. Hay que tener en cuenta que no es la distribución, sino las empresas fabricantes las que invierten en I+D, inventan y descubren nuevas tecnologías, que aplicadas a los productos posibilitan el desarrollo y mejoras sucesivas en los diversos sectores del mercado. En caso de tolerar actos de competencia desleal, los fabricantes se verán seriamente perjudicados en su actuación en el mercado y muchos quebrarán o se verán inmersos en serias dificultades financieras, con lo que no podrán invertir en I+D y contribuir así con nuevos desarrollos de tecnologías. La tecnología de los productos de marcas de distribuidor se adquiere directamente de los fabricantes, y si ésta no evoluciona por parte de los fabricantes, evidentemente tampoco lo hará para sus productos. Además, no hemos de olvidar que por lo general los últimos avances tecnológicos se aplican antes en productos con marca de fabricante y éstos siempre estarán un paso por delante de los productos de marca de distribuidor. Por lo tanto, a la distribución no le beneficiaría un estancamiento en la evolución tecnológica. Tampoco nos podemos olvidar del principal perjudicado en todo este entramado, que es el consumidor. Este no se podría beneficiar, como lo ha hecho hasta ahora, de las constantes mejoras que se realizan en los productos y de la competitividad entre empresas rivales, que se suele traducir en una bajada de los precios.

¹⁹ Artículo 25 LCD

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

El gran clima de tensión que existe entre fabricantes y distribuidores es evidente. A modo de ejemplo, cabe mencionar el caso de la empresa Kellogg's, que en la parte superior del envoltorio de sus productos "Corn Flakes" resalta de forma llamativa con letras blancas sobre fondo rojo la siguiente afirmación: "*Nosotros no fabricamos cereales para ningún otro*". Sin duda, con esta táctica intentan desmarcarse totalmente de otras marcas de cereales, sobre todo marcas de distribuidor, y evitar así cualquier posible riesgo de asociación sobre el origen empresarial de dichas marcas.

Otro caso muy significativo lo pudimos apreciar hace poco en un espacio publicitario de la empresa española "Cola Cao". En él aparecen dos personajes famosos, concretamente Inma Soriano y Africa, protagonista de la popular serie "Farmacia de guardia", dialogando sobre el producto "Cola Cao" en cuestión. Inma Soriano cuenta el caso de una amiga suya que días atrás compró un producto distinto de "Cola Cao" por error, ya que los envases y etiquetas eran idénticos. Con claros gestos y comentarios de rechazo hacia las imitaciones, inciden en la calidad suprema de su producto y explican al público que los imitadores siempre se acercan a la imagen de las primeras marcas, porque son las que mayor calidad ofrecen. Al término del diálogo ambas protagonistas advierten a los espectadores que estén atentos a la autenticidad del producto "Cola Cao" cuando vayan de compras y no se dejen confundir por las malas imitaciones.

Los casos de imitación de marca pueden ser de diversos tipos y realizarse con distinta finalidad. Vamos a tratar de analizar brevemente cada uno de ellos contrastándolos con la legislación y jurisprudencia existente.

1) Imitación idéntica o similar del signo distintivo denominativo. Este supuesto no es muy frecuente en las marcas de distribuidor, ya que éstas suelen imitar más la imagen que la propia denominación de la marca. La LM contempla la represión de estos actos como una de las facetas negativas del derecho exclusivo sobre la marca debidamente registrada y se muestra muy eficaz en esta tarea. En el caso de que la marca imitada no estuviese registrada y no fuese notoria, habría que recurrir a la LCD alegando los artículos 6, 11 y 12, en conjunto o por separado, según el caso, y en relación con la cláusula general del artículo 5.

2) Imitación idéntica o similar del signo distintivo gráfico o mixto. Existen diversas sentencias sobre este tipo de acto de imitación. Se trata de casos en los que el infractor intenta acercarse a la imagen de la marca líder, utilizando un grafismo idéntico o similar en el etiquetado del producto comercializado. La mayoría de sentencias que aportamos se refieren a conflictos entre dos empresas fabricantes, pero consideramos que éstas encuentran perfecta aplicación al caso que estamos analizando de conflicto entre una marca de distribuidor y una marca de fabricante líder en el sector. Lo único que varían son los agentes que intervienen en el conflicto, pero no el supuesto en sí.

Un caso en el que se incurre en todos los riesgos que hemos mencionado en capítulos anteriores es el de la sentencia del Tribunal Supremo (TS)²⁰ Lirios vs. Larios, donde se estima no haber lugar al recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia que condena a los fabricantes de Lirios a penas de 4 meses de arresto mayor y 200.000 ptas. de

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

multa más la indemnización que habrá de fijarse en ejecución de sentencia. Aquí concurren semejanza rozando la identidad tanto en los signos distintivos denominativos como en los gráficos. En el apartado de fundamentos del derecho se establece que " ... lo decisivo es la similitud entre las etiquetas. La botella era una botella tipo, parecida en todos los productos de esta clase, y la composición del líquido envasado difiere del fabricado por Larios. Se condenó por imitación de una marca en base a la semejanza de las etiquetas. ... basta examinar las etiquetas de Larios y Lirios ... para percatarnos de su extraordinaria similitud, lo que revela, desde un punto de vista objetivo, que es evidente la aptitud de la etiqueta de Lirios para que el consumidor pueda confundirla con la de Larios y, desde una perspectiva subjetiva que la actuación de los procesados²¹ en cuanto autores de esta imitación fue evidentemente dolosa. Es claro que los procesados obraron con la intención de aprovecharse del mercado de Larios para vender la ginebra por ellos fabricada". Asimismo esta sentencia aclara que "... aunque carezca de trascendencia a los efectos examinados, el art. 131 LPI de 1902 ... perdió su vigencia por ... el título noveno de la LM." Sin embargo conviene recordar que hoy en día habría que aplicar la LCD, ya que como hemos visto antes, ésta deroga el título noveno de la LM.

En sentencia del TS "Baileys" vs. "Torquay"²² se estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la empresa fabricante de "Baileys" contra la sentencia anterior de la Audiencia²³ y se modifica la resolución anterior requiriendo al fabricante de los productos con marca Torquay para que "... cese de inmediato en la forma de presentación del producto Torquay en punto al envase y etiquetado que viene utilizando con riesgo de confusión en el mercado y causación de los consiguientes perjuicios económicos ...". La sentencia basa el parecido "... no sólo en la generalidad de sus elementos estructurales en número y disposición parejas, sino en aspectos tan destacados como el uso de un mismo tipo de envase, forma de las etiquetas, con sensible predominio del color verde, ...". La argumentación del TS prosigue que este hecho "... produce en el usuario, normalmente alejado de la minuciosa comparación, una impresión lo suficientemente indiferenciada como para que pueda hablarse de confundibilidad, la cual ... no se desvanece por el sabor particular del licor Baileys perfectamente conocido por los consumidores, ya que es a la demanda inicial y, sobre todo al público en general a los que va dirigida la protección legal". "... las coincidencias ... cristalizan en la confusión y desleal competencia ... y perjuicio, al que es justo poner veto...".

Conviene aclarar que en la mayor parte de las sentencias que aportamos todavía se aplica el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI), el cual ha sido derogado por la LM. Así, por ejemplo el artículo 124.1 EPI que tanto se menciona en estas sentencias, debe ser sustituido por el artículo 12.1 apartado a) de la LM sobre prohibiciones relativas de registro. Si aplicamos la legislación hoy vigente, con la LM y la LCD, la protección que se brinda a las marcas infringidas es mucho mayor. Antes ya hemos visto el carácter complementario de ambas disciplinas y su amplio ámbito de protección. Recordemos que por ejemplo ahora se puede registrar la marca tridimensional para proteger los envoltorios, envases, forma de los productos o su presentación, hecho que antes de la promulgación de la LM no era posible.

²⁰ Sentencia del TS núm. 1879/1993 de 22-7-1993, vía penal

²¹ En sentencia de la Audiencia anterior núm. 5327/1990

²² Sentencia TS de 10-05-90, vía civil

No obstante, hay numerosas sentencias en las que no se ha observado infracción alguna, al no apreciar ningún tipo de riesgo. Es evidente que en esta materia no se pueden establecer unos criterios generales y que hay que estudiar cada caso concreto y analizar los posibles riesgos en los que se pueda incurrir en cada uno. A modo de ejemplo citamos la sentencia del TS²⁴ "Martini" vs. "Carling Black Label", donde se desestima el recurso de apelación interpuesto. La empresa fabricante de "Martini" impugnó el registro y concesión de la marca mixta gráfico - denominativa "Carling Black Label" para amparar productos de la clase 32 del nomenclator por considerar que existía riesgo de confusión sobre el consumidor por el parecido de las etiquetas. Sin embargo el TS desestimó la apelación y ratificó la sentencia anterior de la Audiencia Territorial de Madrid²⁵, en base a que *"... son muy acusadas las diferencias existentes entre las marcas enfrentadas, tanto desde su aspecto gráfico, como atendiendo a sus denominaciones, éstas porque indudablemente no existe ningún tipo de parecido entre Carling Black Label y Martini, y en lo que al grafismo se refiere, porque igualmente son totalmente distintas las etiquetas ..., teniendo como única diferencia el que las palabras que componen las mencionadas denominaciones aparecen en ambos casos situadas sobre un fondo negro, pero siendo las letras que las componen de muy distinta forma".* *"... no es posible la existencia de error o confusión entre las marcas opuestas en este proceso..."*. Vemos que los criterios que se utilizan para juzgar el parecido entre dos marcas, sobre todo las gráficas o mixtas, son muy subjetivos y éstos pueden diferir en los distintos casos particulares.

Existen otras muchas sentencias sobre casos de similitud de marcas, y aunque no nos sea posible ofrecer un resumen o extracto de cada una de ellas, sí que queremos cuanto menos apuntar unas tendencias en las que concurren la mayor parte de ellas y que se han implantado como doctrina general: a efectos de una comparación entre dos marcas mixtas, es necesario atender, no sólo a los elementos individualizados de cada una de las marcas, sino también y principalmente a la generalidad o conjunto de las distintas partes que comprenden la marca mixta. Entre las sentencias que aplican esta doctrina general se encuentra por ejemplo la sentencia del TS núm. 528/1993²⁶. De ella cabe destacar también que *"... la protección va dirigida primordialmente a la defensa del consumidor normal, al no especializado, tratando de evitarle cualquier tipo de confusión ..., ocupando un segundo plano, también digno del amparo legal, la salvaguarda del derecho del titular inscrito, impidiendo una competencia desleal, en virtud de la cual el tercero pueda aprovecharse del prestigio adquirido por otra marca, así como el desembolso realizado para su difusión en el mercado"*. Asimismo, según la doctrina y la jurisprudencia más reciente, *"... la marca notoria o de renombre merece una especial protección, ya que su posible imitación resultaría más rentable económicamente para el infractor, que viene a aprovecharse en mayor medida del esfuerzo comercial del primitivo titular, el cual está amparado por un auténtico derecho de exclusividad en el uso"*.

²³ Sentencia de la Sala Segunda de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid de 9 de junio de 1989

²⁴ Sentencia del TS de 20-7-1989, vía contencioso administrativa

²⁵ Sentencia de la Sala Tercera de la Audiencia Territorial de Madrid de 11 de junio de 1987

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

Habría que preguntarse si en el sector de la distribución, el acto de imitación servil, e.d., la imitación sistemática, se ha convertido en una práctica generalizada por parte de las marcas de distribuidor. Si esto fuera así, habría que tomar medidas concretas para restablecer una situación de normalidad. El supuesto de que se hubiese convertido en una práctica generalizada no justificaría en absoluto su licitud o conveniencia, y no debería suponer ningún obstáculo para defender una protección de un derecho de propiedad industrial perfectamente legítima y amparada por la Ley.

IV RESUMEN

Las marcas de distribuidor constituyen el fiel reflejo de un sector que ha evolucionado de forma vertiginosa en los últimos años. Su comercialización por parte de distribuidores es absolutamente válida y esta nueva figura debería considerarse por parte de fabricantes y distribuidores como un medio de colaboración, y no de enfrentamiento. El clima de tensión que actualmente se vive en el sector se ha visto incrementado por los frecuentes casos de imitación que se dan. Muchas marcas de distribuidor escogen un signo distintivo similar al de la primera marca en cada sector, y este acercamiento en la imagen supone un claro beneficio para ellas y un consiguiente perjuicio para las marcas líderes. El legislador ha hecho un gran esfuerzo por asegurar el principio de la libre competencia y al mismo tiempo establecer los mecanismos precisos para impedir que éste pueda verse falseado por prácticas desleales, ofreciendo una protección eficaz al consumidor, en su calidad de parte débil en las relaciones típicas de mercado, y por supuesto también a los empresarios frente a posibles agresiones de competidores. La LM de 1988 brinda una protección eficaz a los titulares de marcas debidamente registradas, e introduce cambios importantes como es la posibilidad de registro de formas tridimensionales como marca, o la inclusión del riesgo de aprovechamiento indebido de la reputación ajena como prohibición relativa de registro. La nueva LCD de 1991, aunque es una Ley menos estricta, amplía el ámbito de protección de la LM, y se muestra muy eficaz sobre todo en el caso de marcas no registradas. La cláusula general del artículo 5 LCD es de especial interés, ya que permite castigar cualquier acto que resulte objetivamente contra las exigencias de la buena fe. A parte de los supuestos debidamente especificados en esta Ley, este artículo 5 posibilita una protección extraordinariamente amplia en materia de competencia desleal. En las marcas de distribuidor el supuesto más típico de imitación de marca es el de imitación del signo distintivo gráfico o mixto, y la jurisprudencia analizada refleja una doctrina general que se puede resumir en lo siguiente: en la comparación hay que atender principalmente al conjunto de las partes que comprenden la marca mixta. Se ha de coger como referencia a un consumidor normal no especializado, e intentar evitar cualquier riesgo de confusión. La marca notoria o de renombre merece una especial protección, más allá del principio de especialidad.

La base jurídica para castigar supuestos desleales de imitación de marca está servida. Ahora sólo hace falta que estas leyes se interpreten y se apliquen correctamente en el día a día de las relaciones de mercado y se asegure un mercado transparente, exento de actos ilícitos.

²⁶ Sentencia de 19-05-1993, vía civil



Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información
BIBLIOGRAFIA

TEXTOS LEGALES

Convenio de la Unión de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de Marzo de 1883
Ley de Propiedad Industrial de 16 de Mayo de 1902
Estatuto de la Propiedad Industrial de 30 de Abril de 1930
Ley de Defensa de la Competencia de 1989
Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988
Ley de Competencia Desleal de 10 de Enero de 1991

LIBROS

BARONA VILAR, Silvia: Competencia Desleal, Valencia 1991.

BERCOVITZ, Alberto: La Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991, Madrid 1992.

KAPFERER, Jean-Noel y THOENIG Jean-Claude: La Marca. Motor de la competitividad de las empresas y del crecimiento de la economía, Madrid 1991.

MOLINA, Concepción: Protección jurídica de la lealtad en la competencia.

OTAMENDI RODRIGUEZ - BETHENCOURT, Juan José: Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Pamplona 1994.

PUBLICACIONES PERIODICAS

BRADY, John y DAVIS, Ian: <<Marketing's mid-life crisis>> en The McKinsey Quarterly 1993 number 2, pgs. 17 - 19

GLEMET, Francois y MIRA, Rafael: <<The brand Leader's dilemma>> en The McKinsey Quarterly 1993 number 2, pgs. 9 - 16 .

GLEMET, Francois y MIRA, Rafael: <<Solving the brand leader's dilemma>> en The McKinsey Quarterly 1993 number 4, pgs. 87 - 99.

MILLS, Belinda: <<Own Label Products and the 'Lookalike' Phenomenon: A Lack of Trade Dress and Unfair Competition Protection?>>, en European Intellectual Property Review, Marzo 1995, pgs. 116 - 132.

SENTENCIAS

TS 3.ª S 7 Oct. 1980. RAJ, 1980, 3868.
TS 3.ª S 10 Feb. 1982. RAJ, 1982, 546.
TS 3.ª S 10 Mar. 1982. RAJ, 1982, 1248.
TS 3.ª S 25 Mar. 1982. RAJ, 1982, 1275.
TS 3.ª S 20 Oct. 1982. RAJ, 1982, 5785.

Portal de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información

TS 2.^a S 30 Oct. 1987. La Ley, 1988-1, 218.
TS 3.^a S 15 Feb. 1988. La Ley, 1988-3, 685.
TS 3.^a S 26 Mar. 1988. La Ley, 1988-3, 802.
TS 1.^a S 31 Mar. 1989. La Ley, 1989-2, 888.
TS 3.^a Secc. 3.^a S 20 Jul. 1989.
TS 4.^a Secc. 3.^a S 10 May. 1990.
TS 3.^a Secc. 4.^a S 26 Nov. 1990. Archivo, 1991, 6735.
TS 3.^a Secc. 4.^a S 17 Dic. 1990. Archivo, 1991, 6870.
TS 3.^a Secc. 4.^a S 24 Dic. 1990. Archivo, 1991, 6863.
TS 1.^a S 6 Mar. 1992. Archivo, 1992, 3035.
TS 3.^a Secc. 3.^a S 20 Nov. 1992. La Ley, 1993-1, 715.
TS 3.^a Secc. 3.^a S 24 Nov. 1992. Archivo, 1993, 5661.
TS 3.^a Secc. 3.^a S 9 Dic. 1992. Archivo, 1993, 5823.
TS 3.^a Secc. 3.^a S 28 Dic. 1992. Archivo, 1993, 6060.
TS 3.^a Secc. 3.^a S 28 Ene. 1993. Archivo, 1993, 6217.
TS 3.^a Secc. 3.^a S 30 Mar. 1993. Archivo, 1993, 6877.
TS 3.^a S 19 May. 1993. Núm. 528/1993.
TS 3.^a Secc. 3.^a S 8 Jul. 1993. Archivo, 1993, 7830.
TS 3.^a S 22 Jul. 1993. Núm. 1879/1993
TS 3.^a Secc. 3.^a S 4 Nov. 1993. La Ley, 1994-1, 838.
TS 2.^a S 13 Dic. 1993. La Ley, 1994-2, 194.