

¿Puede existir imitación desleal de un producto si la imitación incorpora una marca propia?

Eloísa Mate

En este artículo hablamos de los actos de imitación del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal, y en concreto, veremos cómo la incorporación de marcas denominativas en las imitaciones no conlleva de forma automática la inexistencia de un ilícito desleal, sino que su concurrencia dependerá de un análisis global del producto original en comparación con la imitación, así como del impacto visual de ambos.

En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 11.1 de la Ley de Competencia Desleal establece como regla general que la imitación de productos ajenos es libre, salvo en aquellos casos en los que lo que se imite este protegido por un derecho de exclusiva (marca, patente, etc.).

No obstante, el apartado segundo del citado artículo configura dos supuestos excepcionales bajo los cuales la imitación deberá ser considerada desleal y contraria a las prácticas de mercado, estos son: (1) cuando sea apta para generar asociación por parte de los consumidores respecto del origen empresarial de la misma o, (2) cuando resulte en un aprovechamiento indebido de los esfuerzos o la reputación ajenas.

Así, la deslealtad de una imitación no viene determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por las circunstancias en las que se ha realizado la imitación.

Más en detalle, nuestros tribunales han perfilado los concretos requisitos que deben cumplirse para afirmar que estamos ante una imitación ilícita. En primer lugar, y como es evidente, (i) debe existir una imitación y concurrir en el producto imitado singularidad competitiva; (ii) en segundo lugar, la imitación debe darse en una creación material, es decir, productos o de las características propias de éstos, etc., pero no de las formas de presentación; y (iii) por último, como anticipábamos, tal imitación debe ser idónea para generar riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación, o debe darse un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo, entre otras muchas, en su Sentencia núm. 887/2007 de 17 de julio.

Ahora bien, cabe preguntarse qué sucede en aquellos casos en los que un competidor imita o copia servilmente el producto de un tercero, pero incorpora su marca denominativa en el mismo. En este caso, ¿es suficiente para concluir que no hay

imitación desleal?

La respuesta es negativa. En términos generales, el hecho de estampar una denominación distinta en el producto no implica automáticamente que no exista imitación desleal con respecto a ese producto imitado. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en su Sentencia núm. 483/2009 de 7 de julio, en un caso en el que una empresa vendedora de exprimidores de fruta consideraba que el demandado había imitado deslealmente su producto, al ser una copia servil. El Tribunal, confirmando la sentencia de segunda instancia, entendió que concurría el ilícito desleal, ya que los elementos delimitadores esenciales del producto eran excesivamente similares, aunque incorporasen una marca denominativa diferente.

¿Qué sucede en aquellos casos en los que un competidor imita o copia servilmente el producto de un tercero, pero incorpora su marca denominativa en el mismo? ¿Es suficiente para concluir que no hay imitación desleal? La respuesta es negativa.

Por lo tanto, tal y como declaró el Tribunal “los productos deben compararse en su conjunto y no atendiendo a elementos aislados”, debiendo valorarse el impacto visual que generen e independientemente de que incorporen marcas denominativas propias del imitador desleal.

Un caso distinto que muestra la necesidad de una valoración global de la imitación y no supeditado a los signos denominativos, lo encontramos en la Sentencia núm. 451/2021, de 25 de junio, del Tribunal Supremo, donde se analizó si el producto de la demandada imitaba deslealmente los productos que comercializaba la actora, consistentes en botes de gominolas con frases de estilo alegre.

En términos generales, el hecho de estampar una denominación distinta en el producto no implica automáticamente que no exista imitación desleal.

En este ulterior caso el Tribunal Supremo tuvo en cuenta que, aunque los botes de gominolas y las etiquetas con frases incorporadas fueran similares, las diferencias que rodeaban la venta del producto impedían que tales similitudes originasen en el consumidor una asociación respecto del origen empresarial, en particular, se tuvieron en cuenta las distintas formas de presentación, los dispares estilos estéticos de los locales de venta y de los stands, y también las diferentes marcas denominativas reproducidas, concluyendo que no se producía una imitación desleal.

En definitiva, la incorporación de marcas denominativas distintas en un producto no impide de forma automática que concurra una imitación desleal, sino que será a través de una valoración y análisis global del producto original y el imitado, su impacto visual, así como de otras circunstancias lo que provocará que exista o no un ilícito.

Es necesaria una valoración y análisis global del producto original y el imitado, su impacto visual, así como de otras circunstancias del caso.