

EJERCICIO ACUMULADO DE ACCIONES BASADAS EN LA LEY DE MARCAS Y EN LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL

RAFAEL GARCÍA PÉREZ

Profesor Contratado Doctor de Derecho Mercantil

UDC

I. Planteamiento del problema

En los litigios en materia de propiedad industrial es frecuente que se acumulen a las acciones basadas en la Ley reguladora del correspondiente derecho de exclusiva (Ley de Marcas¹, Ley de Patentes², etc.), las acciones proporcionadas por la Ley de Competencia Desleal³. En particular, es bastante habitual que el titular de una marca invoque, junto a la tutela prevista en la Ley de Marcas, aquella proporcionada por la Ley de Competencia Desleal, ya que los actos de infracción de la marca suelen ser actos realizados en el mercado con finalidad concurrencial y por lo tanto encajan en el ámbito de aplicación de la Ley de Competencia Desleal (art. 2).

Esta práctica comporta ciertos problemas, porque el recurso indiscriminado a la Ley de Competencia Desleal podría llevar a desdibujar los específicos requisitos de protección que exigen las concretas leyes de tutela de los derechos de exclusiva. Es decir, una aplicación generosa de la Ley de Competencia Desleal podría vaciar de significado la regulación dispuesta por otras leyes. Valga un ejemplo: ¿podría prohibirse un uso por un tercero de una marca renombrada que es lícito según la Ley de Marcas, alegando que constituye un acto de explotación de la reputación ajena según la Ley de Competencia Desleal (art. 12)? Cabe pensar que, de hacerlo, el juez estaría vaciando de significado la regulación concreta que de las marcas renombradas lleva a cabo la Ley de Marcas.

Confrontada con la práctica común de la acumulación de acciones procedentes de las leyes de propiedad industrial y de la Ley de Competencia Desleal, la Sección 15^a de la Audiencia Provincial de Barcelona desarrolló tempranamente la tesis de la primacía⁴ de las concretas leyes de tutela de la propiedad industrial sobre la LCD, a la que la Sala atribuía un carácter mera-

1 Ley 17/2001, de 7 de diciembre.

2 Ley 11/1986, de 20 de marzo.

3 Ley 3/1991, de 10 de enero.

4 Tomo el nombre de la expresión alemana *Vorrangthese*.

mente complementario. Posteriormente, el Tribunal Supremo acogió la tesis desarrollada por la Audiencia catalana, y hoy dispone, en una jurisprudencia que puede considerarse ya consolidada, que:

“La Ley de Competencia Desleal, como viene reiterando esta Sala, no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos, de modo que tiene carácter complementario (SS. 13 (RJ 2006, 4607) y 21 de junio (RJ 2006, 4543) y 4 de septiembre de 2.006 (RJ 2006, 8547), y 17 de julio de 2.007 (RJ 2007, 5140), pero no puede suplantarla y menor sustituirla (S. 1 de abril de 2.004 (RJ 2004, 1964) funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión ("en lugar de") o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión (S. 20 de mayo de 2.008 (RJ 2008, 3158)).”⁵

El problema que plantea hoy en día la tesis de la primacía, es que al menos en el ámbito en el que más frecuentemente se aplica (el Derecho de marcas), es muy discutible su compatibilidad con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior. Esta Directiva, que armoniza el Derecho contra la competencia desleal en las relaciones entre empresarios y profesionales con los consumidores, incorpora un precepto, el art. 6.2, y unas normas de legitimación (art. 11), que parecen poner fin, al menos dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, a la tesis jurisprudencial de la primacía del Derecho de marcas sobre el Derecho contra la competencia desleal.

A continuación analizaremos con mayor detalle los motivos en los que descansa esta afirmación. En primer lugar, abordaremos la situación jurisprudencial española, desde la formulación de la tesis de la primacía por la Audiencia Provincial de Barcelona, hasta su acogida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Seguidamente examinaremos la situación en Alemania, país en el que el escenario jurisprudencial era similar al español y donde la más prestigiosa doctrina reclama la incompatibilidad de la allí llamada *Vorrangthese* con la Directiva sobre las Prácticas Comerciales Desleales. Por último, concluiremos que los reproches formulados por la doctrina alemana son ciertos también para nuestro país, por lo que la tesis de la primacía debe ser, también en España, reelaborada.

5 STS de 15 de diciembre de 2008 (RJ\2009\153, Ponente: Jesús Corbal Fernández, FJ 4). Todas las sentencias del TS son de la Sala de lo Civil salvo que se indique lo contrario.

II. La tesis de la primacía en la jurisprudencia

a) El origen: la jurisprudencia de la Audiencia Provincial de Barcelona

Hasta donde sabemos, fue la prestigiosa Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona la que primero se planteó con seriedad y de manera reiterada los problemas generados por la invocación acumulada de la protección otorgada por la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal.

En la sentencia de 4 de junio de 1998⁶ se dirimía un litigio en el que el demandante había invocado, para la defensa de sus marcas, tanto normas de la Ley de Marcas como la Ley de Competencia Desleal. La Sala se plantea expresamente “la cuestión de determinar si concurren unas y otras y cuál ha de ser el régimen de esa concurrencia”. Comienza señalando que la Ley de Marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real (aunque especial), eficaz *erga omnes* y concedido por su registro (a salvo las particularidades de la protección reconocida a la marca notoria). Por el contrario, la Ley de Competencia Desleal no tiene como fin, al menos directamente, proteger al titular de la marca, pues, como señala en su Exposición de Motivos, no pretende resolver conflictos entre competidores, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado. Los destinatarios de su protección no son los titulares de los signos, ni los empresarios, sino todos los que participan en el mercado, incluso los consumidores, y el mercado mismo. A continuación, la Audiencia pone de manifiesto que no obstante esa diversidad de fines, es claro que entre las dos Leyes existe una recíproca tensión, dado que, por un lado, la utilización de un signo constituye una actuación en el mercado y tiene un fin concurrencial y, por otro lado, el riesgo de confusión del consumidor (cuya protección no está ausente en la Ley de Marcas) constituye, a la vez, el núcleo de la infracción del derecho sobre la marca y de algunos ilícitos concurrenciales (arts. 6, 11.2 y 12 de la Ley de Competencia Desleal). Tras estas consideraciones preliminares la Sala señala que si la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección del mercado y de todos los que participan en él frente a la competencia desleal forman, en expresión que

6 SAP de Barcelona (Sección 15ª) de 4 junio 1998 (AC\1998\1182, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel). Hay sentencias incluso anteriores. En la sentencia de 31 enero 1996 (AC 1996\31, ponente: Francisco Javier Béjar García, FJ 3), la Audiencia Provincial de Barcelona señala que “...se produce un concurso de normas entre las de la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Marcas, que ha de ser resuelto a favor de las segundas, en aplicación del criterio de consunción, por lo que no se ha de examinar en sede de competencia desleal si ha existido imitación confusional de marcas registradas, que, aisladamente considerada, como lo ha de ser, por no haberse acreditado la concurrencia de otros actos del mismo carácter, no es susceptible de dar base fáctica a acción fundada en la Ley de Competencia Desleal.” Otras sentencias tempranas son las de 27 de mayo de 1999 (Id Cendoj 08019370151999100205, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel, FJ 5), y 11 de julio de 2000 (Id Cendoj 08019370152000100488, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel, FJ 6).

ha hecho fortuna, dos círculos concéntricos⁷ (más reducido y fuerte el primero, de protección de derechos absolutos), es a la Ley de Marcas a la que corresponde evidentemente determinar el régimen jurídico de los signos registrados. Según la Audiencia, “la Ley de Marcas es, al fin, la Ley especial en esa materia y la que regula la misma a la luz de dos principios esenciales: el de la necesidad de registro (con algunas excepciones que contemplan los arts. 3.2, 3.3 y 34); y el de la especialidad, por el que se supedita la protección a la identidad o semejanza de los signos, unida a la de los productos o servicios designados -art. 31-, con la excepción de la marca renombrada o reputada, al efecto de la acción de nulidad -arts. 13, c) y 48-”. De manera coherente con lo expuesto, la Sala considera aplicable al caso la Ley de Marcas.

En otro caso, resuelto por auto de 21 noviembre 2001⁸, el demandante había invocado la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal de manera indiscriminada. La Sala considera que “...no es la voluntad de las partes litigantes, sino la materia objeto del conflicto, lo que ha de determinar la aplicación de una u otra norma. Es más, lógico resulta entender que si la Ley que establece el régimen jurídico de los signos es la de marcas (RCL 1988, 2267), es ella la que deberá ser aplicada cuando los titulares del derecho subjetivo sobre las mismas reclamen la tutela judicial como tales. Incluso, así habrá de ser con carácter exclusivo, pues es a ella, no a la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71) a la que corresponde determinar cuándo y cómo la marca, el nombre comercial y el rótulo merecen ser protegidos. En consecuencia, el que el titular de un signo invoque, al buscar su protección, a la vez la Ley de Marcas y la de Competencia Desleal, no habrá de impedir dar al conflicto el tratamiento que corresponda según la primera. Y si sólo invocara la segunda, tampoco debe haber inconveniente, en tanto no sufra la congruencia por alteración de la causa petendi, en aplicar la de Marcas, según la regla *iura novit curia*”⁹. En definitiva, la invocación de la Ley de Competencia Desleal cuando lo que se persigue es exclusivamente proteger una marca, y a pesar de que el comportamiento ciertamente tuviera encaje en uno de los tipos de la Ley de Competencia Desleal, “resulta estéril”¹⁰.

En el auto mencionado, la Audiencia otorga primacía a la Ley de Marcas, aunque no cierra del todo la puerta a la aplicación complementaria de la Ley de Competencia Desleal en ciertas ocasiones: “Por último, como una consecuencia

7 La expresión es de BERCOVITZ. vid. “La formación del Derecho de la Competencia”, *Actas de Derecho Industrial*, Tomo 2, 1975, págs. 61-82.

8 AAP Barcelona de 21 noviembre 2001 (AC 2004\287, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel, FFJJ 8 y 9).

9 FJ 8.

10 Vid. sentencias de la AP Barcelona de 20 de octubre de 1999 (Id Cendoj 08019370151999100635, Ponente: José Luis Concepción Rodríguez, FJ 5), de 11 de julio de 2000 (Id Cendoj 08019370152000100488, Ponente José Ramón Ferrándiz Gabriel, FJ 6), y de 29 de abril de 2002 (Id Cendoj 08019370152002100015, Ponente: José Luis Concepción Rodríguez, FJ 2).

de los principios en que se inspira (registro, especialidad,...), la Ley de Marcas (RCL 1988, 2267), al regular los signos, deja flancos sin protección que son verdaderamente importantes para un orden concurrencial transparente y para mantener unas ofertas claras en el mercado. Y esos flancos, en la medida en que sea necesario para la defensa de un correcto orden concurrencial, quedan para la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71) , la cual no puede detener su acción protectora del mercado sólo porque la lesión a las reglas del mismo se produzca con o contra signos.

La Ley otorga, al fin, un amparo indirecto y complementario allí en donde no alcance la Ley de Marcas, siempre sea preciso para un correcto funcionamiento concurrencial del mercado y no resulte incompatible con las normas que integran el específico régimen jurídico de los signos.”¹¹ En otra sentencia, la Audiencia Provincial matiza algo más esta relación de complementariedad con la Ley de Marcas: la aplicación de la Ley de Competencia Desleal quedaría limitada a aquellos casos en los que “no sea aplicable al supuesto la Ley de Marcas ni se dé un resultado rechazable a la luz de los principios a los que esta última condiciona la protección.”¹²

En algunas ocasiones, la Sección 15 ha justificado su postura a favor de la Ley de Marcas con fundamento en el carácter de Ley especial del que goza, a su juicio, esta Ley: “Ha de partirse del principio simple: La Ley de Marcas es Ley especial¹³ en su materia. De ahí que el concurso que pudiera suscitarse con la Ley de Competencia Desleal cuando se imputan actos de confusión entre signos distintivos debe ser resuelto, siguiendo el criterio de consunción, a favor de la legislación marcaría por lo que no se ha de examinar en sede de competencia desleal si ha existido imitación o similitud entre los signos que lleven a

11 FJ 9.

12 SAP Barcelona de 17 junio 1999 (AC 1999\6982, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel, FJ 4).

13 El principio de especialidad, según el cual la norma especial prevalece frente a la general (*lex specialis derogat legi generali*), tiene dos manifestaciones. En el caso de la especialidad formal, la norma especial contiene todos los elementos de la general y, además, al menos otro adicional. En el caso de la especialidad “en cuanto al contenido” o “subsidiariedad”, por el contrario, las características no coinciden, pero de su finalidad resulta que una de las normas desplaza a la otra (vid. WANK, *Die Auslegung von Gesetzen*, 4ª ed., Carl Heymanns, Colonia, Múnich, 2008, págs. 97 y 98). En estos casos será muy relevante estudiar el objetivo y finalidad de las normas y los valores que las subyacen. Habrá que determinar si la regulación contenida en una de las normas se ha concebido como una regulación completa, en cuyo caso desplazaría a la otra norma (en otro caso fracasaría la finalidad con la que la regulación completa fue concebida) (vid. LARENZ, *Methodenlehre der Rechtswissenschaft*, 6ª ed., Springer, Berlín, Heidelberg, Nueva York, 1991, pág. 268). En la relación entre la propiedad industrial y la competencia desleal nos encontraríamos, de aceptar la tesis de la primacía, ante una especialidad del segundo tipo: las leyes de propiedad industrial tendrían por finalidad regular el ejercicio y tutela de los derechos de exclusiva, y dicha regulación sería exhaustiva, de manera que desplazaría en su ámbito la aplicación de la Ley de Competencia Desleal.

confusión o no.”¹⁴ No obstante, en otras sentencias, el tribunal señala la necesidad de superar la más pura aplicación del principio de especialidad, aludiendo a la “complementariedad relativa”¹⁵ que se establece entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal: “Dicho lo anterior la calificación que, a renglón seguido, efectúa el demandante del denunciado actuar, tildándolo de ilícito marcario y concurrencial, trae a colación la complementariedad relativa de los textos legales reguladores de ambos, la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de Marcas (en adelante LM), y la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), y la necesidad de huir de la más pura aplicación del principio de especialidad tendente a la preponderancia de una u otra norma, sobre todo en supuestos en los que la legislación marcaria se muestre reacia a amparar los signos supuestamente vulnerados y, ello, pese a no olvidar los distintos objetivos que los mismos persiguen..., pues mientras la LM tiende a proteger (como decíamos en la sentencia de 4 de junio de 1.998, caso Smirnoff/Príncipe Igor, Rollo 1.324/96) "un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, eficaz erga omnes y concedido por su registro", la LCD no tiene como fin, al menos directamente, proteger al titular de la marca, pues como señala su Exposición de Motivos, no pretende resolver conflictos entre competidores, sino "ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado", siendo los destinatarios de su protección, en consecuencia, no los titulares de los signos, ni los empresarios, sino todos los que participan en el mercado, incluso los consumidores y el mercado mismo”¹⁶.

b) La recepción de la tesis de la primacía por la jurisprudencia del Tribunal Supremo

14 SAP Barcelona de 8 noviembre 2005 (JUR 2006\86752, Ponente: Jordi Lluís Forgas Folch, FJ 6). De principio de especialidad y de norma especial (refiriéndose a la Ley de Patentes) habla también la sentencia de 13 de junio de 2002 (Id Cendoj 08019370152002100139, Ponente: José Luis Concepción Rodríguez, FJ 3).

15 La expresión proviene, como tantas otras veces en la mejor jurisprudencia sobre competencia desleal, de MASSAGUER (*Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, pág. 82). Pensamos que también ha influido en la jurisprudencia el artículo de MONTEAGUDO, M., “El riesgo de confusión en Derecho de marcas y en Derecho contra la competencia desleal”, *ADI*, tomo XV, 1993, págs. 73 y ss.

16 SAP de Barcelona de 24 de abril de 2002 (JUR 2004\14049, Ponente: José Luis Concepción Rodríguez, FJ 5). En el mismo sentido, vid. las sentencias de la misma Audiencia de 16 mayo de 2002 (JUR 2004\14057, FJ 3), de 19 de junio de 2002 (JUR 2004\14069, Ponente: José Luis Concepción Rodríguez, FJ 3), de 28 de junio 2002 (JUR 2004\14073, Ponente: José Luis Concepción Rodríguez, FJ 4), de 24 abril de 2003 (JUR 2004\14234, Ponente: José Luis Concepción Rodríguez, FJ 6), de 17 junio 2003 (JUR 2004\14492, Ponente: José Luis Concepción Rodríguez, FJ 3), de 7 de junio de 2005 (AC 2006\265, Ponente: José Luis Concepción Rodríguez, FJ 13). En algunas ocasiones se hace referencia, de forma algo confusa, tanto al principio de especialidad como a la complementariedad relativa: vid. la SAP de 18 de septiembre de 2006 (JUR 2008\19163, Ponente D. Ignacio Sáncho Gargallo, FJ 9), y el auto de 4 de enero de 2006 (AC 2006\338, Ponente D. Ignacio Sáncho Gargallo, FJ 4). Véase también la Sentencia de 10 marzo 2000 (AC 2000\325, Ponente: José Luis Concepción Rodríguez, FJ 3).

La jurisprudencia desarrollada por la Audiencia Provincial de Barcelona ha sido adoptada por el Tribunal Supremo, suponemos que en buena medida debido a la incorporación al alto tribunal del magistrado de la Sección 15ª José Ramón Ferrándiz Gabriel. El Tribunal Supremo ha señalado en repetidas ocasiones que la regulación específica sobre los distintos derechos de propiedad industrial prima sobre la regulación de la Ley de Competencia Desleal. Ésta no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, sino que tiene carácter complementario, de modo que se aplica cuando no existen derechos de exclusiva o más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusiva¹⁷. Al igual que la Audiencia Provincial de Barcelona, el Tribunal Supremo establece la primacía de la legislación sobre la propiedad industrial, sin descartar que la Ley de Competencia Desleal pueda proyectar una protección complementaria sobre situaciones que, en todo o en parte, no la obtengan con la legislación especial reguladora de un específico título de propiedad industrial¹⁸.

El principio de la primacía de la regulación contenida en las diferentes leyes sobre propiedad industrial ha sido reiterado con especial contundencia en el marco del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal (actos de imitación). El Tribunal Supremo ha señalado en repetidas ocasiones que este precepto opera precisamente en ausencia de un derecho de exclusiva, pues en otro caso la tutela la presta la propia Ley reguladora de dicho derecho¹⁹. En consecuencia, “la acción prosperará cuando se produce una imitación, que no... atente directamente contra el derecho de exclusiva que concede la legislación de propiedad industrial”²⁰. Según el Tribunal Supremo, el artículo 11 no desplaza, sustituye o duplica la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales que la regulan. Por este motivo, en el caso, valga como ejemplo, de los modelos industriales, “el haz de facultades, de contenido positivo y negativo, que vienen integradas en el derecho sobre un modelo industrial registrado se rige por las normas que específicamente disciplinan dicho título, de modo que la comercialización de los productos que, sin autorización de su titular (en el caso, la demandante), lo incorporan o imitan, debe ser calificada y tratada, en su caso, como un acto ilícito según la legislación reguladora de tal título de propie-

17 STS de 20 de mayo de 2008 (RJ\2008\3158, Ponente: Vicente Luis Montes Penades, FJ 1), STS de 15 de diciembre de 2008 (RJ\2009\153, Ponente: Jesús Corbal Fernández, FJ 4).

18 STS de 13 de junio de 2006 (RJ\2006\4607, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel, FJ 5), STS de 4 de septiembre de 2006 (RJ\2006\8547, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel, FJ 5). Un ejemplo paradigmático de esta protección complementaria se daba, bajo la vigencia de la Ley de Marcas de 1988, en la tutela de la marca renombrada a través del art. 12 de la LCD (explotación de la reputación ajena). Vid. la STS de 28 de noviembre de 2008 (RJ 2009/667, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel, FJ 2).

19 STS de 17 julio de 2007 (RJ\2007\5140, Ponente: Jesús Corbal Fernández, FJ 4), STS de 7 de julio de 2009 (RJ\2009\4328, Ponente: Jesús Corbal Fernández, FJ 2), STS de 17 de noviembre de 2010 (RJ\2010\9160, Ponente: Jesús Corbal Fernández, FJ 5).

20 STS de de 1 abril de 2004 (RJ\2004\1964, Ponente: Jose Antonio Ballester Muñoz, FJ 2).

dad industrial (en el caso, el Estatuto de la Propiedad Industrial)”²¹.

Como fundamento para la aplicación prioritaria de la Ley de Marcas sobre la Ley de Competencia Desleal el Tribunal Supremo ha aludido, en algunas ocasiones, a la especialidad de la primera sobre la segunda. En la reciente sentencia de 3 de junio de 2009²², en la que se solicitaba la declaración de nulidad de una marca internacional, la actora se basaba, además de en la Ley de Marcas, en los artículos 6, apartado 3, del Código Civil y en el art. 15, apartado 1 de la Ley de Competencia Desleal. El Tribunal Supremo aplica la tesis de la primacía y descarta la aplicación de la Ley de Competencia Desleal: “la nulidad de que se trata se rige, como “lex specialis”, por la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre, de marcas, en relación con el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de 14 de abril de 1.891”²³.

III. Comparación con el Derecho alemán: la *Vorrangthese* y su cuestionamiento

En el marco del Derecho comparado, Alemania constituye un magnífico ejemplo de cómo los tribunales desarrollaron en un momento dado una tesis similar a la que acoge hoy en día nuestro Tribunal Supremo, y de cómo la doctrina ha planteado la incompatibilidad de esta tesis con la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales.

a) La *Vorrangthese*

La doctrina alemana de la primacía del Derecho de la propiedad industrial y del Derecho de autor sobre el Derecho contra la competencia desleal (*Vorrangthese*) afirma que en su campo de aplicación aquellos Derechos establecen una regulación cerrada o exhaustiva que excluye la aplicación del Derecho contra la competencia desleal, que sólo se aplica en algunos casos de forma subsidiaria²⁴. El origen de la doctrina se halla en la sentencia *MAC Dog*, en la que el BGH sostiene que la Ley de Marcas pone a disposición del actor una regulación completa y cerrada que impide la invocación concurrente de la Ley contra la Competencia Desleal (UWG), que queda relegada a una aplicación complemen-

21 STS de 13 junio de 2006 (RJ\2006\4607, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel, FJ 5); véase también la STS de 4 septiembre de 2006 (RJ\2006\8547, José Ramón Ferrándiz Gabriel, FJ 5).

22 STS de 3 de junio de 2009 (RJ\2009\33725, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel). También se hace referencia a la especialidad de la Ley de Marcas en la STS de 22 febrero de 2008 (RJ\2008\3049, Ponente: Jesús Corbal Fernández, FJ 3). Por su parte, la sentencia de 13 junio de 2006 (RJ\2006\4607, Ponente: José Ramón Ferrándiz Gabriel, FJ 5), citada posteriormente en reiteradas ocasiones por el TS, hace referencia a “la legislación especial reguladora de un específico título de propiedad industrial”.

23 FJ 9.

24 Vid. KÖHLER, “Das Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums. Zur Notwendigkeit einer Neubestimmung auf Grund der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken”, *GRUR* 7/2007, págs 548 y ss., pág. 549.

taria en aquellos casos no comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley de Marcas²⁵. En aquel caso, resuelto por sentencia de 30 de abril de 1998²⁶, McDonalds había demandado a una empresa que fabricaba pienso para animales bajo las marcas Mac Dog y Mac Cat. En la instancia, el tribunal condenó a la demandada por infracción de la cláusula general de la entonces vigente UWG de 1909, sin considerar necesario entrar a examinar si existía una infracción desde la perspectiva del Derecho de marcas. El BGH consideró errónea esta manera de proceder. Según el alto tribunal, desde la entrada en vigor de la Ley de Marcas, la protección de las marcas que gozan de renombre se desprende de la propia Ley de Marcas, que establece una regulación especial y completa en este aspecto, por lo que no cabe aplicar la UWG.

b) Su cuestionamiento

Tras la promulgación de la Directiva sobre las Prácticas Comerciales Desleales, la doctrina más prestigiosa (Köhler y Fezer) sostiene que la *Vorrangthese* no es compatible con la Directiva, que no prevé la primacía del Derecho de marcas sobre el Derecho contra la competencia desleal²⁷. Incluso destacados tratadistas del Derecho de marcas reconocen que la Directiva obliga a una reconsideración de la *Vorrangthese* dentro del ámbito de aplicación de la norma comunitaria²⁸.

Para comprender este vuelco debemos partir, en primer lugar, de que la Directiva contiene un precepto muy ligado al Derecho de marcas. En su art. 6.2 letra “a”, la Directiva considera engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado, y que suponga: a) cualquier operación de comercialización de un producto, incluida la publicidad comparativa, que cree confusión con cualesquiera productos, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor. El solapamiento con la Directiva de Marcas es evidente, ya que considera engañosas, en ciertas circunstancias, las operaciones de comercialización de productos que creen confusión con marcas registradas de un competidor.

En segundo lugar, habremos de atender a las normas de legitimación que contempla la Directiva. En su art. 11, la Directiva obliga a los Estados miembros a establecer disposiciones legales en virtud de las cuales las personas o las

25 Vid. HACKER, *Markenrecht*, 2ª ed., Carl Heymanns, Colonia, 2011, págs. 265 y 266.

26 *GRUR* 1999, 161; *IIC* 1999, pág. 326.

27 Vid. FEZER, “Imitationsmarketing als irreführende Produktvermarktung”, *GRUR* 5/2009, págs. 451 y ss., pág. 454, y KÖHLER, “Der Schutz vor Produktnachahmung im Markenrecht, Geschmacksmusterrecht und neuen Lauterkeitsrecht”, *GRUR* 5/2009, págs. 445 y ss.

28 Además del propio FEZER, también HACKER e INGERL/ROHNKE. Vid. HACKER, *Markenrecht*, 2ª ed., Carl Heymanns, Colonia, 2011, pág. 686, e INGERL/ROHNKE, *Markengesetz*, 3ª ed., Beck, Múnich, 2010, pág. 30.

organizaciones que tengan, con arreglo a la legislación nacional, un interés legítimo en combatir las prácticas comerciales desleales, *incluidos los competidores*²⁹, puedan: a) proceder judicialmente contra tales prácticas comerciales desleales, y/o b) someter las prácticas comerciales desleales a un órgano administrativo competente, bien para que se pronuncie sobre las reclamaciones, bien para que entable las acciones judiciales pertinentes.

Partiendo de las dos consideraciones anteriores, es decir, del art. 6.2 y del art. 11, el tratadista alemán sobre el Derecho contra la competencia desleal más prestigioso en la actualidad, H. Köhler, ha apuntado que la *Vorrangthese* no es compatible con la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales³⁰. Y es que parece claro que, tal como está formulado el art. 11 de la Directiva, atentaría contra la misma privar al titular de una marca de legitimación conforme a las normas de transposición de la Directiva (en Alemania, la UWG; en España, la Ley de Competencia Desleal), alegando que la única Ley aplicable es la Ley de Marcas.

El propio Köhler considera que no es posible oponer a esta conclusión que la Directiva de Marcas³¹ prevalece como Derecho específico en virtud del art. 3.4 de la Directiva, ya que el Reglamento sobre la marca comunitaria, en su art. 14 II, establece que “el presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca comunitaria sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal”³². Por otro lado, el hecho de que el cdo. 9 de la DPCD señale que la Directiva no afecta a las normas del Derecho nacional y comunitario en materia de derechos de propiedad intelectual (entendida en sentido amplio), vendría a constatar, según el mismo autor, que en el Derecho de la Unión Europea la normativa de protección de la propiedad intelectual y de protección de la lealtad gozan de independencia e igualdad de rango³³. A ello se une, como apunta

29 Añadimos este énfasis para poner de manifiesto que la legitimación no se limita a los consumidores.

30 Vid. KÖHLER, “Das Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums. Zur Notwendigkeit einer Neubestimmung auf Grund der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken”, *GRUR* 7/2007, págs. 548 y ss., págs. 550 y 551.

31 Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre, de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (versión codificada).

32 Vid. KÖHLER, “Das Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums. Zur Notwendigkeit einer Neubestimmung auf Grund der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken”, *GRUR* 7/2007, págs. 548 y ss., pág. 551.

33 Vid. KÖHLER, “Das Verhältnis des Wettbewerbsrechts zum Recht des geistigen Eigentums. Zur Notwendigkeit einer Neubestimmung auf Grund der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken”, *GRUR* 7/2007, págs. 548 y ss., pág. 551. Otra opinión sostiene MASSAGUER, *El nuevo Derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las Prácticas Comerciales Desleales*, Thomson Civitas, Cizur Menor, 2006, págs. 112 y 113, para quien la Directiva sobre las Prácticas Comerciales Desleales “no impone un vuelco en la relación de complementariedad relativa entre los sistemas de protección jurídica de marcas y de represión de la competencia desleal”.

Fezer³⁴, que el considerando 7 de la Directiva de Marcas dispone que “la presente Directiva no debe³⁵ excluir la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores”.

Los argumentos esgrimidos por Köhler son, en nuestra opinión, convincentes. No se observa en el Derecho de la Unión Europea una relación de primacía de la Directiva de Marcas sobre la Directiva sobre las Prácticas Comerciales Desleales que obligue a desplazar la protección otorgada por el Derecho contra la competencia desleal. Más bien sucede lo contrario: según las normas de legitimación de la Directiva sobre las Prácticas Comerciales Desleales, las personas o las organizaciones que tengan, con arreglo a la legislación nacional, un interés legítimo en combatir las prácticas comerciales desleales, *incluidos los competidores*, deben estar legitimados para proceder contra tales prácticas³⁶.

IV. Conclusiones

Las consideraciones formuladas por la doctrina alemana son perfectamente aplicables a la situación española, ya que se basan en consideraciones manifestadas con respecto a normas de Derecho de la Unión Europea. En España, la doctrina de la primacía del Derecho de marcas sobre el Derecho contra la competencia desleal debe ser repensada, al igual que está sucediendo en Alemania, ya que dentro del ámbito de la Directiva sobre las Prácticas Comerciales Desleales³⁷ es incompatible con el Derecho de la Unión Europea. En consecuencia, en la actualidad resulta perfectamente posible que el titular de una marca ejercite acciones de competencia desleal, con fundamento en la

34 FEZER, *Markenrecht*, 4ª ed., Múnich, Beck, 2009, pág. 241.

35 Resulta interesante observar que la Directiva, en su versión inicial, indicaba que “la presente Directiva no excluye la aplicación...”. Sin embargo, la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 (versión codificada) señala que “la presente Directiva no debe excluir la aplicación...” (aunque pensamos que la traducción más correcta, a la luz de otras versiones lingüísticas, sería “no debería excluir la aplicación”).

36 No es posible sostener que la legitimación existiría para ejercitar las acciones de la Ley de Marcas y combatir a través de ellas las prácticas comerciales desleales, porque el art. 11 de la Directiva sostiene que “Los Estados miembros velarán por que existan medios adecuados y eficaces para luchar contra las prácticas comerciales desleales, *con miras al cumplimiento de las disposiciones de la presente Directiva en interés de los consumidores*. Estos medios deberán incluir disposiciones legales en virtud de las cuales las personas o las organizaciones que tengan, con arreglo a la legislación nacional, un interés legítimo en combatir las prácticas comerciales desleales, *incluidos los competidores*, puedan...” (énfasis añadido). Es decir, la legitimación, que incluye a los competidores, se otorga para el cumplimiento de las propias disposiciones de la Directiva en interés de los consumidores (incluido el art. 6.2).

37 Fuera de dicho ámbito la *Vorrangthese* podría mantenerse. Otra cosa es que resultase conveniente mantener dos líneas separadas según nos movamos dentro o fuera del ámbito de la Directiva. Vid. INGERL/ROHNKE, *Markengesetz*, 3ª ed., Beck, Múnich, 2010, pág. 30.

confusión de los consumidores, ya de forma aislada, ya de forma acumulada con las acciones de violación de su derecho de marca (con respeto, naturalmente, de las normas procesales sobre acumulación de acciones). El desafío actual para la doctrina y la jurisprudencia consiste en determinar si resulta conveniente mantener la doctrina de la primacía fuera del ámbito de la Directiva o es preferible llegar a una solución homogénea. Ello requiere realizar un análisis individualizado de los diferentes casos en los que se pueden observar solapamientos (marcas notorias y renombradas, por ejemplo) y determinar si se producen contradicciones valorativas que justifiquen el desplazamiento de la normativa contra la competencia desleal.