

29.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 30 DE DICIEMBRE DE 2010

Actos de imitación desleal por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno

Comentario a cargo de:
AUREA SUÑOL LUCEA
Prof. Lectora de Derecho Mercantil
Universidad Pompeu Fabra

SENTENCIA DE 30 DE DICIEMBRE DE 2010

Ponente: Excmo. Sr. D. Jesús Corbal Fernández

Asunto: La sentencia versa sobre los actos de imitación que comportan un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno regulados en el artículo 11.2 *in fine* de la Ley de Competencia Desleal (en su redacción originaria de 1991), y al respecto establece que el ámbito de ese precepto no se reduce a los casos de imitación por reproducción mecánica, sino que alcanza también otros supuestos de imitación en los que hay un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurren variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales o accesorios, siempre que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado y falta de justificación, pues el precepto legal exige que el aprovechamiento sea “indebido”.

Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2010

Actos de imitación desleal por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno*

AUREA SUÑOL LUCEA
*Prof. Lectora de Derecho Mercantil
Universidad Pompeu Fabra*

Resumen de los hechos

BMG Music Spain S.A., interpuso demanda de juicio ordinario por infracción de derechos de propiedad intelectual y competencia desleal –actos de confusión e imitación desleales y, en general, objetivamente contrarios la buena fe– contra la entidad Knife Music, S. L. ante el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Barcelona. En particular, tanto la infracción de derechos de propiedad intelectual denunciada como la conducta desleal imputada consistió en la producción y distribución comercial de un fonograma recopilatorio integrado en su totalidad por versiones clónicas, interpretadas por una determinado grupo musical, de obras musicales respecto de las que la demandante, en su condición de cesionaria exclusiva, ostenta los derechos de explotación en España. Sobre la base de esa conducta y de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal, con la demanda se interesó la declaración de deslealtad de la conducta que motivó su presentación, la orden de cesación correspondiente, el secuestro de ejemplares y las condena al pago de de los daños y perjuicios ocasionados.

La demandada se opuso a las pretensiones de la demandante alegando, entre otros extremos, la inexistencia en la conducta denunciada tanto de infracción de los derechos de propiedad intelectual de la demanda como de actos de competencia desleal referidos.

La sentencia de instancia y la de apelación consideraron que la conducta que motivó la presentación de la demanda no infringía los derechos de propie-

* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación DER 2010-17554: “Reordenación del derecho contra la competencia desleal con ocasión de la transposición de la Directiva 2005/29/CE”. Agradezco al profesor J. Massaguer sus valiosas sugerencias e inteligentes observaciones. La responsabilidad por los errores que resten es, desde luego, sólo mía.

dad intelectual de la actora ni tampoco constituía un acto de imitación desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

Contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que resolvió el recurso de apelación, confirmando la de instancia del Juzgado de Primera Instancia de Barcelona, interpuso BMG Music Spain S. A. recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación compuesto, el primero, de un único motivo en el que se denunció la infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia (artículo 469, apartado 1.2º, de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y, el segundo, por dos motivos en los que se denunció, respectivamente, la infracción del artículo 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal, y la infracción del artículo 11.2 de la misma Ley por lo que se refiere a la imitación desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajeno y, más en particular, por haber circunscrito, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, esta circunstancia de deslealtad a la imitación por reproducción mecánica en contra de la posición mantenida por los pronunciamientos de otras Audiencias Provinciales.

COMENTARIO

Sumario: **1. Planteamiento y antecedentes.** 1.1. El tratamiento de los actos de imitación en el artículo 11 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal.- 1.2. El aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno como circunstancia determinante de la deslealtad de la imitación. **2. La controversia acerca del alcance de la imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno** 2.1. La tesis tradicional 2.2. La tesis del carácter indebido del aprovechamiento **3. La doctrina establecida en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2010.** **4. El punto de partida necesario para la recta interpretación y aplicación del artículo 11.2 *in fine* de la LCD: el derecho a imitar y el carácter excepcional de la deslealtad de esta conducta.** **5. La premisa de la que parte la tesis tradicional vs. el tenor literal de la norma: el término “indebido” como clave de la deslealtad de la imitación.** **6. Inexistencia de razones que obliguen a predeterminar el alcance del término “indebido” a supuestos de “apropiación inmediata de prestaciones”.** 6.1. La noción de imitación a los efectos del artículo 11 de la LCD. 6.2. Consideraciones sistemáticas y de técnica legislativa. 6.3. La experiencia comparada. **7. El desajuste entre el anclaje de la deslealtad la imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno a supuestos de “apropiación inmediata de prestaciones” y el fundamento que subyace a la tipificación de esta circunstancia de deslealtad de la imitación.** 7.1 El incentivo a la investigación y creación de prestaciones como argumento que justifica la represión de esta clase imitación. 7.2. Un botón de muestra: determinadas imitaciones realizadas valiéndose del empleo de secretos empresariales del pionero o del “*skill and knowledge*” de los trabajadores u otros colaboradores de este último masiva y selectivamente captados. **8. El último escollo: la congruencia entre el tratamiento de la imitación en sede de competencia desleal y legislación de propiedad industrial e intelectual.** 8.1 La protección de las prestaciones a través del artículo 11.2 *in fine* de la LCD no enjuaga, duplica o socava necesariamente los incentivos proporcionados por las legislaciones de propiedad intelectual. 8.2 Los huecos y fallos de que adolecen las legislaciones de propiedad intelectual y el destacado papel que ha asumido

y asume el derecho contra la represión de la competencia desleal para colmarlos. **9. Circunstancias que determinan el carácter indebido de la imitación que comporta un aprovechamiento del esfuerzo ajeno.** 9.1 Planteamiento: el centro de gravedad de la deslealtad de la imitación. 9.2. Circunstancias positivas. 9.1.1. *La singularidad competitiva de la prestación imitada.* 9.1.2. *La inversión sustancial para el desarrollo de la prestación imitada y el ahorro notable del imitador.* 9.1.3. *Imposibilidad o grave dificultad de amortizar los costes de desarrollo.* 9.3. Exigencia de carácter negativo. 9.3.1. *Inexistencia de un derecho de exclusiva ya extinguido.* 9.3.2. *Obtención de la información necesaria para estar en condiciones de imitar la prestación original a través de ingeniería inversa.* **10. Bibliografía**

1. Planteamiento y antecedentes

Antes de adentrarnos en el análisis de la doctrina de la sentencia de Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2010 objeto de este comentario, conviene dejar sentado que de los diversos preceptos de la antigua Ley de Competencia Desleal de 1991 (en adelante, LCD) que se denuncian infringidos, el único sobre el que versa la cuestión debatida y, por tanto, la doctrina unificada es el artículo 11 y, en particular, su apartado segundo *in fine*, en el que se tipifica como desleal la imitación que comporte un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Así las cosas, a salvo de cuestiones introductorias o precisas para la recta interpretación de esta circunstancia de deslealtad de la imitación, en adelante nuestra atención se centrará exclusivamente en ese precepto.

Por otra parte, debe advertirse asimismo que el artículo 11 de LCD no ha sufrido modificaciones relevantes en la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios en la nueva Ley (en adelante, la “Ley 29/2009”). Por lo tanto, la doctrina de la sentencia que se comenta es igualmente válida para el actual artículo 11 de la “Ley 29/2009”.

1.1. El tratamiento de los actos de imitación en el artículo 11 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal

El artículo 11 de la LCD tipifica los actos de imitación como particular supuesto de competencia desleal. Se trata, con todo, de una tipificación bastante singular, en tanto que se dirige, fundamentalmente, a liberalizar esta práctica más que a reprimirla y, por lo tanto, a establecer su legitimidad concurrencial. Así, en esta materia rige, como regla general, el principio de libre imitación, esto es, la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales es libre si no existe un derecho de exclusiva que las ampare, o lo que es lo mismo, un derecho de propiedad industrial o intelectual (art. 11.1 LCD). Tan sólo, y en segundo lugar, podrá estimarse desleal cuando en el acto de imitación considerado concorra alguna de las condiciones establecidas en los apartados segundo (idoneidad para generar una asociación evitable por parte de los consumidores res-

pecto a la prestación, así como aprovechamiento indebido evitable de la reputación ajena y aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno) y tercero (carácter predatorio de la imitación de la prestación o iniciativa empresarial) del artículo 11 de la LCD.

Como es de ver, entre las circunstancias que determinan la ilicitud de la imitación, y en particular la ilicitud de la imitación de prestaciones, se ha recurrido a criterios de deslealtad ciertamente próximos a los presentes en otros actos de competencia desleal, a saber: confusión (art. 6 LCD), explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD), por lo que se hace preciso trazar los lindes de su respectivo ámbito de aplicación. En este sentido, como recuerda el Tribunal Supremo en línea con lo que es ya consolidada doctrina, el ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal y el del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal se diferencia por el objeto sobre el que recae la conducta: signos distintivos en los dos primeros preceptos, prestaciones en el segundo [v. MASSAGUER, J. (1999), pp. 340 y 342 y p. 168 y, en la jurisprudencia y por todas, ATS 8-6-2010 (JUR 2010\227471) y SSTS 30-6-2009 (RJ 2009\6459), 25-2-2009 (RJ 2009\1512) 17-7-2007 (RJ 2007\5140), 30-5-2007 (RJ 2007\3607)] entendidas, éstas últimas y como es pacífico sostener, comprensivas de cualesquiera resultados del trabajo o esfuerzo ajeno en el ámbito industrial, profesional, comercial u organizativo, con independencia de su naturaleza técnica, estética o comercial, y cualquiera que sea su forma de exteriorización, en medios corporales o incorporeales (v. por todos, FERNÁNDEZ NOVOA, C. (1991), p. 1179 ss., OTERO, J. M. (1991-92), p. 37, PORTELLANO, P. (1995), pp. 278-282, MASSAGUER, J. (1999), pp.337 y 343).

En particular, de los diversos supuestos de imitación desleal establecidos en el artículo 11 de la LCD, el caso que se enjuicia en la sentencia que comentamos se enmarca únicamente en la imitación que comporta un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, como se sigue del siguiente pasaje de la misma:

“En el motivo segundo del recurso de casación se denuncia infracción del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal por lo que se refiere a la imitación desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno”.

(...)”Pues bien, habida cuenta el planteamiento del motivo, el tema litigioso queda reducido a si en la imitación afirmada concurre el supuesto de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, por lo que quedan excluidos los restantes supuestos en que, conforme el art. 11 LCD, podría concurrir un ilícito competencial.

1.2. El aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno como circunstancia determinante de la deslealtad de la imitación bajo el artículo 11.2 in fine de la LCD

Hemos de iniciar reconociendo que, a primera vista, la tipificación expresa del aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno como circunstancia desenca-

denante de la deslealtad de la imitación pudiera causar cierta extrañeza. En efecto, en una Ley orientada al modelo social y en la que se declara explícitamente el principio de libre imitación su establecimiento podría parecer algo contradictorio. De hecho, no estaba prevista ni en el Anteproyecto ni en el Proyecto de Ley y fue posteriormente introducida merced a una enmienda del Grupo Socialista. De ahí que su introducción en la LCD fuera vista con ojos críticos por algunos de nuestros autores desde bien temprano [v. PORTELLANO, P. (1995) p. y LOBATO, M. (1992), pp. 761-762] y de ahí que trataran de limitar significativamente su alcance.

Sin embargo, lo cierto es que la deslealtad de la imitación por esa circunstancia no era en absoluto desconocida por nuestra doctrina más autorizada (v. MENÉNDEZ, A. (1988), p. 127 que alude a ella como “*imitación servil y concurrencia parasitaria*”, *nomen* este último – imitación parasitaria– que ha sido recogido posteriormente por algún pronunciamiento para identificar el acto de imitación tipificado en el artículo 11. 2 *in fine* de la LCD: v. *ad ex.* AAP *Barcelona* 17-2-2005 (JUR 2005\126049)] y, de hecho, y aunque desde una óptica más general, con posterioridad a la promulgación de la LCD nuestra doctrina [v. MASAGUER, J. (1999), pp. 156 y 157] y, a su calor, la jurisprudencia ha creado sobre ese criterio de deslealtad, esto es, el expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, una categoría específica de actos de competencia desleal en el seno de la cláusula general [v. *ad ex.* SSTS 3-7-2006 (RJ 2006\6168), 19-4-2002 (RJ 2002\3306) 12-12-2001 (EDJ 2001\14682), y entre los pronunciamientos de Audiencia Provinciales que expresamente señalan la existencia de esta categoría de actos de competencia desleal, por todas, SSAP Madrid 19-IV-2010 (AC 2010\1011) 17-4-2009 (JUR 2009\472983), *Barcelona* 9-3-2009 (AC 2009\2055) *Pontevedra* 10-1-2008 (JUR 2008\88264),]. Y es que, lejos de lo que pudiera parecer y como veremos más tarde, la imitación desleal por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno está llamada a asumir una función relevante en aras de salvaguardar el proceso innovador.

2. La controversia acerca del alcance de la imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno

No faltan ejemplos en nuestros repertorios jurisprudenciales en los que la mera imitación de una prestación original y, con ella, el aprovechamiento por parte del imitador del esfuerzo realizado por el pionero para desarrollarla, se ha estimado (erróneamente) de por sí bastante para concluir que la conducta considerada constituía un acto de imitación contrario al artículo 11.2 *in fine* de la LCD con independencia de cualquier otra consideración o circunstancia [v. *ad ex.* SSAP *Burgos* 28-1-2010 (AC 2010\732), *Cantabria* 16-9-2008 (JUR 2009\81837), *Murcia* 30-7-2008 (AC 2008\1741), *Murcia* 24-11-2005 (JUR 2006\265554), *Alicante* 20-12-2004 (JUR 2008\158519)].

Ello no obstante, y abstracción hecha de esos supuestos aislados, el grueso de las decisiones judiciales de la última década que han tenido ocasión de enjuiciar conductas eventualmente constitutivas de un acto imitación desleal por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno se han aglutinado, en esencia, en torno a dos tesis o ideas: la que reduce el alcance de la deslealtad de la imitación por esta circunstancia a supuestos de imitación por reproducción (en adelante, “la tesis de la apropiación inmediata de prestaciones”), y la que aboga por incluir en ella otras modalidades de imitación distintas de la simple reproducción (en adelante, “la tesis del carácter indebido del aprovechamiento”).

2.1. La tesis de la apropiación inmediata de prestaciones

Las reticencias a la decisión del legislador español de tipificar expresamente los actos de imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y la preocupación por evitar que proliferara en la jurisprudencia una interpretación laxa y, por ello, malentendida de esta circunstancia de deslealtad, alentó desde antiguo a los autores a tratar de reducir contundentemente su ámbito de aplicación. Surgió así la tesis de la apropiación inmediata de prestaciones que, como se ha indicado, se caracteriza por reservar esta circunstancia de deslealtad de la imitación única y exclusivamente a aquellos supuestos conocidos precisamente como “apropiación inmediata de prestaciones ajenas”, esto es, la reproducción de las prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten al imitador trasladar a muy bajo coste la prestación ajena imitada desde el soporte en el que originalmente se contiene a otro distinto, que es el que el imitador ofrece y comercializa en el mercado como prestación propia [v. entre otros, DE LA CUESTA, J. M.^a (1992), pp. 43-44, MONTEAGUDO, M. (1994), p. 3986, BOET, E. (1994), pp. 536-539 y, especialmente, PORTELLANO, P. (1995), p. 110 a 164].

La posición mantenida por esta tesis es actualmente la predominante en los pronunciamientos de la Audiencia Provincial de Barcelona [v. SSAP Barcelona 7-5-2009 (AC 2009\1902), 9-3-2009 (AC 2009\2055), 29-12-2009 (JUR 2010\150397), 2-7-2008 (JUR 2008\315951), 20-4-2007 (JUR 2007\270992), 14-9-2006 (JUR 2008\112157), 4-5-2006 (AC 2007\4031), 25-10-2006 (JUR 2009\176785), 15-11-2005 (JUR 2009\176731), 15-11-2005 (JUR 2009\176731), 26-10-2005 (AC 2006\216), 3-12-2003 (AC 2004\423), 22-1-2004 (JUR 2004\53130), AAP Barcelona 29-12-2006 (JUR 2007\114082), pese a que durante años había venido manteniendo una aproximación más flexible [v. entre los pronunciamientos más elocuentes en este sentido, SSAP Barcelona 3-VI-2002 (JUR 2004\14061), 14-XI-2003 (JUR 2003\222597), y de entre aquellos que no descartaron la posibilidad de extender el alcance del artículo 11.2 *in fine* de la LCD a otras modalidades distintas de la imitación por reproducción, en tanto que literalmente advirtieron que ese precepto “suele reservarse” a esto últimos su-

puestos, SSAP *Barcelona* 13-6-2002 (JUR 2004\14067). 3-VI-2002 (JUR 2004\14061), 28-I-2002 (JUR 2004\14013), 14-XI-2003 (JUR 2003\222597), 14-XI-2003 (JUR 2003\222597), 5-7-2004 (JUR 2007\298694), 4-V-2005 (AC 2005\1124), o, en fin, entre los que decidieron explícitamente no tomar posición al respecto, SAP *Barcelona* 26-10-2005 (AC 2006\216)] e incluso había estimado desleales supuestos de imitación distintos de la apropiación inmediata de prestaciones [v. AAP *Barcelona* 17-2-2005 (JUR 2005\126049) y AAP *Barcelona* 30-IX-2005 (AC 2005\2114)].

También otras Audiencias Provinciales han acogido esta aproximación, si bien con más oscilaciones [v. SSAP *Alicante* 23-5-2010 (JUR 2010\253625), 26-VI-2007 (AC 2007\1680), 30-V-2000, *Valencia* 29-6-2009 (AC 2009\1763), *Madrid* 28-VI-2007 (AC 2007\357630), *La Coruña* 14-V-2005 (JUR 2007\135321), *Girona* 3-12-2004 (JUR 2005\29716) y *Las Palmas* 22-12-2006 (AC 2007\1089), 29-4-2005 (AC 2005\1209)].

Los argumentos que se aducen para sustentar que la prohibición contenida en el artículo 11.2 *in fine* de la LCD se halla exclusivamente referida a supuestos de imitación por reproducción o apropiación inmediata de prestaciones son de muy variada índole y, en esencia, asumen, reproducen o condensan los que en su día desarrolló la doctrina a tal fin [v. singularmente PORTELLANO, P. (1995), pp. 56 a 164]. Así, y en apretada síntesis, se alude a la necesidad de reducir la vasta interpretación a la que invita el precepto; se apela asimismo al derecho comparado y, en particular, a la experiencia alemana y la Ley Suiza de Competencia Desleal; se arguye también que el término indebido, al margen de ser tautológico, revela la voluntad del legislador de centrarse en un tipo particular de imitación cuya especificidad radica en el procedimiento por medio del cual la misma se lleva a cabo y, por lo tanto, necesariamente en los supuestos de imitación por reproducción; se aducen razones de racionalidad económica; y, finalmente, se argumenta que esa limitación del alcance del artículo 11.2 *in fine* de la LCD viene impuesta por razones de coherencia sistemática con la legislación de propiedad industrial e intelectual. Se dice, en este sentido, que esta última reclama que no se proteja por vía de competencia desleal la lógica monopolista y, por ello mismo, que no se proteja a través del mencionado precepto supuestos de imitación distintos de la imitación por reproducción so pena de socavar o hacer inútil la normativa reguladora de derechos de exclusiva.

2.2. *La tesis del carácter indebido del aprovechamiento*

Frente a la postura mantenida por la tesis *de la apropiación inmediata de prestaciones*, se abrió una línea jurisprudencial que, en sintonía con lo que han sostenido algunos autores explícita [v. MASSAGUER, J. (1999) p. 359, SUÑOL, A. (2009), pp. 405- 412] o implícitamente [v. FARRANDO, I. (2001), p. 203], considera que en los actos de imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo

ajeno tienen cabida hipótesis imitativas distintas de la mera apropiación inmediata de prestaciones. Así, y en armonía con ello, se ha estimado contraria al artículo 11.2 *in fine* de la LCD con mayor o menor acierto, por ejemplo, la imitación de una máquina recreativa ideada por otra empresa aprovechando el trasvase de tecnología efectuado mediante un contrato por el que se autorizó la fabricación de un número determinado de ejemplares en un plazo limitado y bajo unas muy rigurosas condiciones de identificación [v. STS 23-12-2004 (RJ 2005\81)], la imitación del diseño de determinados bolsos [v. STS 7-5-2005 (RJ 2005\8765)]; de cartuchos o recambios creados utilizando conocimientos previos de las relaciones comerciales que el imitador mantuvo con el creador de la prestación original durante años [v. AAP *Bizkaia* 23-VI-2005 (AC 2005\1485)]; de máquinas industriales merced a la captación selectiva y masiva de personal cualificado del imitado y la adquisición y explotación de secretos empresariales de este último [SAP *Alicante* 23-4-2007 (JUR 2007\242388)]; de ciertos toldos gracias al empleo de las características técnicas que el pionero proporcionó al imitador [v. SAP *Asturias* 13-9-2004 (JUR 2004\292974)]; de un programa informático utilizando un ardid para obtener tal copia [v. SAP *Valencia* 28-9-2005 (AC 2005\1973)]; del diseño de ciertos grifos pese a que no se hubieran utilizado moldes [v. SAP *Madrid* 11-X-2006 (AC 2007\97)]; del diseño de una vivienda [v. SAP *Alicante* 13-10-2005 (AC 2005\1949)]; o, en fin y entre muchos otros supuestos, se ha estimado también desleal por la circunstancia que estamos examinando la importación y comercialización de un termo-ventilador de apariencia idéntica, una imitación, al desarrollado y puesto en comercio por el creador original [v. AAP *Barcelona* 17-2-2005 (JUR 2005\126049)].

Pueden entenderse asimismo englobados en esta línea de pensamiento aquellos pronunciamientos que han rechazado la existencia de un acto contrario al artículo 11.2 *in fine* de la LCD en el caso concreto por razones distintas del hecho de que no se hubieran empleado especiales medios técnicos para recrear la prestación original, como por ejemplo, por razón de la falta de acreditación de que la prestación original hubiera requerido costes sustanciales y, por ello mismo, de la posibilidad de que la imitación provocara una desventaja comercial al pionero [SAP *Girona* 19-12-2000 (JUR 2001\120124)] o de que el imitador hubiera eludido costes de producción [SAP *Alicante* 7-IX-2007 (AC 2008\78)]. Y también pueden considerarse incluidos aquellos otros que conciben la imitación por reproducción como un supuesto paradigmático de imitación desleal por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno y, por ello, como uno de los casos en los que “*singularmente*” se manifiesta el reproche de deslealtad de esta conducta. Es este especialmente el caso de muchos de los pronunciamientos dictados por la Audiencia Provincial de *Madrid* [v. SSAP *Madrid* 3-XI-2006 (AC 2006\2019) 28-VI-2007 (AC 2007\357630), 25-9-2008 (JUR 2009\123605), *Madrid* 8-6-2009 (JUR 2009\472834), y, no obstante algunas de las consideraciones doctrinales que en el vierten lo acepta también, SAP *Alicante* 7-IX-2007 (AC 2008\78)].

Ninguna de las decisiones judiciales que ha seguido la postura que ahora consideramos proporciona argumento alguno que justifique por qué la circunstancia de deslealtad establecida en el artículo 11.2 *in fine* de la LCD no debe entenderse confinada a supuestos de imitación por reproducción o apropiación inmediata de prestaciones, ni ofrece tampoco, desde la perspectiva opuesta, explícitamente razones para respaldar su ampliación a otras modalidades de imitación. No obstante, la idea de fondo que parece desprenderse de la razón y nervio de algunos –no todos– de sus fallos o de sus consideraciones teóricas generales parece estribar en haber advertido que existen hipótesis de imitación de prestaciones distintas de la reproducción exacta que son idóneas para inhibir el progreso técnico y estético, en tanto que impiden al creador de la prestación original amortizar los costes de I+D que hubo de soportar para desarrollarlas.

La tesis del *carácter indebido del aprovechamiento* es la que, en armonía con lo que implícitamente ya sostuvo el Tribunal Supremo en pronunciamientos anteriores en los que, no en vano, estimó desleal supuestos de imitación distintos de la apropiación inmediata de prestaciones [v. especialmente, SSTS 23-12-2004 (RJ 2005\81), 7-5-2005 (RJ 2005\8765)], ha sido establecida por el Pleno de la Sala 1ª como doctrina jurisprudencial en su sentencia de 20 de diciembre de 2010, objeto del presente comentario.

3. La doctrina establecida en la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2010

Hasta la fecha ninguno de los pronunciamientos que ha tenido ocasión de examinar la deslealtad de la imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno ha dado cuenta de la existencia de posiciones encontradas en torno al alcance de este acto de competencia desleal. Y, de hecho, la sentencia que se comenta no es una excepción en este sentido, puesto que nos revela la existencia de tal controversia a través del resumen de los argumentos desplegados por la parte apelante al desarrollar uno de sus motivos de impugnación y, en particular, del siguiente modo:

“La parte recurrente fundamenta el motivo en que, si bien en todo caso la interpretación de la operatividad de la regla de la libre imitación debe ser restringida, la resolución recurrida, en consonancia con otras Sentencias de la misma Sección, sostiene una interpretación del supuesto de “aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno”, excesivamente restrictivo, el cual no es mantenido, en cambio, en otras Sentencias de otras Audiencias Provinciales, las cuales no siguen un criterio tan riguroso. Así, en tanto para la resolución recurrida, en sintonía con la tesis de un sector doctrinal, solo concurre la figura de que se trata cuando hay una reproducción me-

cánica, es decir, una reproducción de las prestaciones originales mediante el empleo de especiales medios técnicos que permitan la multiplicación de los originales a bajo coste, en cambio para las otras resoluciones contradictorias cabe una imitación sin reproducción mecánica”.

Y al respecto, la doctrina establecida por el Tribunal Supremo es la siguiente:

“Aun cuando es cierto que el supuesto de reproducción mecánica será el más general o normal de los constitutivos de la conducta ilícita de imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, no resulta razonable limitar al mismo el ámbito del precepto hasta el punto de excluir imitaciones “sin reproducción mecánica” en las que hay un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurren variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales o accesorios, o diferencias de muy escasa trascendencia, siempre que se den los elementos básicos de ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado y falta de justificación, pues el aprovechamiento ha de ser “indebido”, como exige el precepto legal”.

Como se ve, el Tribunal Supremo, pese a asentar una doctrina importante, deja en buena medida huérfano de razonamiento su sustento. En efecto, más allá de apuntar las condiciones que a su juicio determinan la deslealtad de la imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, no nos proporciona razones para contrarrestar los argumentos pergeñados por la tesis *tradicional* para apoyar su aproximación, ni nos explica porqué “no resulta razonable limitar al mismo el ámbito del precepto hasta el punto de excluir imitaciones “sin reproducción mecánica” [sic]. Nuestro cometido en las próximas líneas será, por lo tanto, no solo comentar y analizar la doctrina establecida en la sentencia de 30 de diciembre de 2010, sino también tratar de suplir, en la medida de lo posible, ese vacío esbozando algunos de los argumentos que avalan la postura en ella sostenida y, con ello, la tesis del *carácter indebido del aprovechamiento*.

4. El punto de partida necesario para la recta interpretación y aplicación del artículo 11.2 *in fine* de la LCD: el derecho a imitar y el carácter excepcional de la deslealtad de esta conducta

Como se extrae del tenor literal del apartado primero del artículo 11 de la LCD y recuerda el Tribunal Supremo en la sentencia comentada, el legislador ha adoptado una postura meridianamente clara frente los actos de imitación: ha asumido su legitimidad concurrencial como principio y, consecuentemente,

se ha orientado antes hacia su liberalización que a su represión. Este planteamiento se encarna, en particular, en la franca proclamación de un principio de libertad de imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas – salvo que sean objeto de un derecho de exclusiva y, en concreto un derecho de propiedad industrial o intelectual– que se constituye en el punto de partida necesario para la interpretación y aplicación del artículo 11 de la LCD [así, entre los pronunciamientos más recientes, SSTS 25-2-2009 (RJ 2009\1512), 7-7-2009 (RJ 2009\4328), 15-12-2008 (RJ 2009\153), 17-7-2007 (RJ 2007\5140), 22-11-2006 (RJ 2007\37), y SSAP *La Coruña* 31-7-2010 (JUR 2010\335504), *Sevilla* 1-6-2010 (AC 2010\1495), *Santa Cruz de Tenerife* 28-4-2010 (AC 2010\1960), *Madrid* 22-1-2010 (AC 2010\1383), *Tarragona* 8-7-2010 (JUR 2010\391739), *Valencia* 29-6-2009 (AC 2009\1763), *Barcelona* 7-5-2009 (AC 2009\1902), *Cantabria* 16-9-2008 (JUR 2009\81837), *Alicante* 23-4-2007 (JUR 2007\242388), *Girona* 26-VI-2007 (AC 2007\1680), *Las Palmas* 22-12-2006 (AC 2007\1089)].

El reconocimiento del principio de libre imitación de prestaciones e iniciativas empresariales como clave del enjuiciamiento de la imitación en el ámbito de la represión de la competencia desleal es plenamente coherente con la finalidad proclamada en el artículo 1 de la LCD y, en particular, con el principio de competencia por eficiencia como institución angular del ordenamiento económico a cuya protección se ordena. A esta conclusión parece obligado llegar tanto pronto se repara en que la imitación es un fenómeno racional y eficiente desde una perspectiva económica que, lejos de desincentivar la inversión en innovación, la promueve. En efecto, bajo el primer aspecto, no puede olvidarse que tan sólo en un modelo idílico de competencia perfecta la imitación podría detractar los incentivos a la inversión en investigación y desarrollo. La razón es sencilla: en un mercado que no sea reflejo de ese modelo, los retrasos naturales de la imitación, las ventajas competitivas que, de común, ostentará el pionero así como las barreras de entrada, salida y movilidad del mercado serán instrumentos suficientes para garantizar al pionero la obtención de la recompensa adecuada sin que sea, por tanto, precisa la interferencia del legislador a fin de asegurarla [v. ampliamente sobre el particular, PORTELLANO, P. (1995), pp. 83 a 98]. Y bajo el segundo aspecto, debe repararse en que, asumido el carácter acumulativo y autogenerativo de las innovaciones, y el efecto de propagación de información en el mercado que, sin duda, conlleva la imitación, la libertad de imitación sitúa a las empresas en una mejor posición para innovar, por lo que lejos de excluirse entre sí, la imitación y la innovación se justifican recíprocamente [v. de nuevo, *amplius*, PORTELLANO, P. (1995), pp. 98 a 110].

En armonía con este planteamiento y racionalidad, el acto de imitación no se sanciona como acto de competencia desleal *per se*, ni siquiera cuando ambas prestaciones (original e imitada) sean intercambiables [v. SAP *Barcelona* 26-IX-2000 (AC 2000\2058)] o incluso cuando el acercamiento sea tal que esta última constituya en verdad una reproducción exacta de la prestación o iniciativa empresarial pionera [v. PORTELLANO, P. (1995), p. 504, SÁNCHEZ-CALERO, J. (1997), p.14346,

BOET, E. (1994), p. 516, MASSAGUER, J. (1999), pp. 343-344]. Por el contrario, el artículo 11 de la LCD sólo reprime aquellas imitaciones que resultan ser ineficientes, precisamente porque concurren en ellas las circunstancias a que los apartados segundo y tercero del artículo 11 de la LCD sujeta su deslealtad [v. MASSAGUER, J. (1999), p. 338, y siguiéndole, SSAP *Madrid* 22-I-2010 (AC 2010\1383), 8-6-2009 (JUR 2009\472834), 11-1-2006 (AC 2007\1041) 3-11-2006 (AC 20006\2019) y SSAP *Navarra* 17-10-2007 (JUR 2008\184954), *Castellón* 24-XII-2001] y, por lo tanto, los actos de imitación que producen efectos anticompetitivos que malogran su contribución al progreso técnico o estético o a la dinamización del mercado—como sucede con los actos de imitación que son idóneos para provocar un riesgo evitable bien de asociación bien de aprovechamiento indebido de la reputación ajena o aquellos que resultan adecuados para obstaculizar el normal desarrollo de la actividad de un tercero en el mercado—, bien porque desincentivan el proceso innovador—como sucede con los actos de imitación que comportan un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno—.

Y estas especiales circunstancias de deslealtad establecidas en el artículo 11.2 y 3 de la LCD y, por ende también el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, como excepciones que son al principio de libre imitación bajo el que se enmarcan, deben interpretarse de forma que no vacíen de contenido y sentido este principio y, por ello, restrictivamente. Es este un aspecto en el que ambas tesis (la de la *apropiación inmediata de prestaciones* y la tesis del *carácter indebido del aprovechamiento*) convergen pacíficamente [v. SSTS 15-12-2008 (RJ 2009\153), 30-5-2007 (RJ 2007\3607) 17-7-2007 (RJ 2007\5140), 13-5-2002 (RJ 2002\5594), y, entre los pronunciamientos de Audiencia Provincial más recientes, SSAP *Madrid* 22-I-2010 (AC 2010\1383), *La Coruña* 31-VII-2010 (JUR 2010\335504) *Castellón* 4-5-2010 (AC 2010\1408), *Tarragona* 8-7-2010 (JUR 2010\391739), *Valencia* 29-6-2009 (AC 2009\1763), *Madrid* 8-6-2009 (JUR 2009\472834), *Valencia* 29-6-2009 (AC 2009\1763)]. Así lo confirma el propio preámbulo de la Ley [v. II.2 y apelando a él en este contexto, por todas, SSTS 30-5-2007 (RJ 2007\3607), 12-12-2001, (RJ 2001\2202), 13-V-2002, (RJ 2002\5594), 17-10-2002 (RJ 2002\8766) y SSAP *La Coruña* 31-7-2010 (JUR 2010\335504), *Madrid* 22-1-2010 (AC 2010\1383), *Madrid* 8-6-2009 (JUR 2009\472834)] y, a su calor, las decisiones judiciales que han advertido del reflejo que esa proclamación tiene sobre los actos de imitación tipificados en artículo 11 de la LCD [v. *ad ex.* SSTS 13-V-2002 (RJ 2002\5594), 30-V-2007 (RJ 2007\3607) 17-VII-2007 (RJ 2007\5140)] y, especialmente en la circunstancia de deslealtad consistente en el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno [v. entre otras muchas, SSAP *Castellón* 4-5-2010 (AC 2010\1408), *Madrid* 22-I-2010 (AC 2010\1383), *La Coruña* 31-7-2010 (JUR 2010\335504), *Valencia* 29-6-2009 (AC 2009\1763), *Zaragoza* 21-1-2008 (JUR 2008\87266), SAP *Girona* 26-6-2007 (AC 2007\1680)].

Ahora bien, una cosa es que sea preciso e incluso debido interpretar la imitación que provoca un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno de manera restrictiva y otra bien distinta es que la literalidad de artículo 11.2 *in fine* de pie

a que esta circunstancia de deslealtad sea interpretada de forma amplia; que existan razones que obliguen a limitar o reducir su alcance a los supuestos de imitación por reproducción; que esta limitación venga avalada por el fundamento que justifica la prohibición de la imitación por esta circunstancia de deslealtad; y, en fin, que venga impuesta por razones de congruencia sistemática entre el tratamiento de la imitación en el derecho contra la competencia desleal y la legislación de propiedad industrial e intelectual. Y estos son precisamente los extremos esenciales en los que ambas posturas difieren y los que, como se ha de ver, laten tras la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en la sentencia que se comenta. Veámoslos.

5. La premisa de la que parte la tesis *de la apropiación inmediata de prestaciones* vs. el tenor literal de la norma: el término “indebido” como clave de la deslealtad de la imitación

La tesis *de la apropiación inmediata de prestaciones* está construida sobre la premisa de que el tenor del artículo 11.2 *in fine* de la LCD sugiere una interpretación amplia de esta circunstancia de deslealtad que, en coherencia con el principio de libre imitación que el apartado primero de ese precepto proclama y la racionalidad económica que a él subyace, precisa y debe ser revisada para reducir drásticamente su alcance hasta constreñirla, precisamente, a los supuestos de imitación por reproducción.

Mas lo cierto, sin embargo, es que la literalidad del precepto apunta justo a la dirección opuesta. Así lo muestra a las claras el término “indebido” con el que el mencionado precepto califica el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues nos confirma, certeramente, lo que el artículo 11.1 ya nos advierte: que el aprovechamiento del esfuerzo ajeno consustancial a toda imitación es, por regla general, lícito. En efecto, del modo en que sucede también en relación con el aprovechamiento de la reputación ajena al que alude y reprime tanto el artículo 11.2 como el artículo 12 de la LCD, el término “indebido” lejos de ser redundante o de desempeñar una función secundaria, residual acaso inexistente, asume una función tan cristalina como esencial: condensa la deslealtad de la conducta, obligando al intérprete a constreñir la deslealtad de la imitación por esta circunstancia única y excepcionalmente a aquellos supuestos que entrañen un aprovechamiento del esfuerzo ajeno que pueda reputarse “indebido”. Así lo advirtió el Tribunal en su sentencia de 30 de diciembre de 2010 objeto del presente comentario, y así lo han señalado algunos pronunciamientos de Audiencia Provincial, con independencia ahora de lo desacertado –o no– del significado en ellos atribuido a esa noción [v. SSAP *Girona* 26-IV-2007 (AC 2007\1680), *Las Palmas* 22-12-2006 (AC 2007\1089), *Castellón* 1-9-2005 (AC 2005\1235), *La Coruña* 14-V-2005 (JUR 2007\135321), *Las Palmas* 29-4-2005 (AC 2005\1209) y especialmente, *Castellón* 24-12-2001 (AC 2002\291)].

Y en cuanto uno se aplica a la tarea de escudriñar el sentido y alcance del término “indebido” en el contexto del artículo 11.2 *in fine* de la LCD enseguida se apercebe de que, como con acierto advirtió también el Tribunal en la sentencia comentada, no hay razones de peso que autoricen a circunscribirlo a supuestos de imitación por reproducción y, por ello mismo, a concluir que el elemento que determina la deslealtad de la imitación que comporta un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno es el empleo de medios técnicos de reproducción para llevar a cabo la imitación.

No las hay, desde luego, desde la óptica del significado natural del término indebido, pues, como fácilmente se convendrá, no se halla en absoluto condicionado tecnológicamente, esto es, carece de todo componente tecnológico que predetermine su alcance y, en concreto, que obligue a limitarlo a los supuestos de replicación de la prestación original por medios mecánicos. Pero tampoco se alcanza a advertir tales razones ni bajo la perspectiva de la noción de imitación que ha cristalizado en nuestra jurisprudencia ni bajo una interpretación sistemática y de técnica legislativa ni, en fin, a luz del derecho comparado.

Aún más, limitar la deslealtad de la imitación que provoca un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno a las hipótesis de imitación por reproducción a través de medios técnicos excluyendo, por tanto, cualquier otra modalidad de imitación, se compadece mal con el fundamento que subyace a la deslealtad de esta conducta por la circunstancia que estamos examinado.

A tratar de fundamentar y demostrar estas afirmaciones y, con ello, avalar la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en el pronunciamiento que estamos comentando, se dirigen los siguientes dos epígrafes.

6. Inexistencia de razones que obliguen a predeterminar el alcance del término “indebido” a supuestos de “apropiación inmediata de prestaciones”

Como se ha avanzado, no parece que existan razones que obliguen al intérprete a concluir que el alcance del término “indebido” desencadenante de la deslealtad de la imitación que comporta un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno se encuentra predeterminado por el procedimiento por medio del cual la imitación se lleva a cabo y, por lo tanto, se halla necesariamente estreñado a supuestos de apropiación inmediata de prestaciones. Antes bien sucede lo contrario. Así lo corrobora el examen de la noción de imitación que ha hecho fortuna en nuestras decisiones judiciales, la interpretación sistemática y de técnica legislativa de ese término en el seno de la LCD y un análisis atento del derecho comparado.

6.1. La noción de imitación a los efectos del artículo 11 de la LCD

En ocasiones se ha sostenido que la imitación relevante a los efectos del artículo 11 de la LCD es aquella que constituye una “*copia servil*” de la prestación pionera o, si se prefiere, una copia exacta de la prestación original. De ser cierta esa idea, es evidente que quedarían directamente excluidos de la noción de imitación aquellos supuestos en los que el imitador simplemente recrea, se inspira o toma como modelo la prestación original o, desde la perspectiva opuesta, que quedarían incluidos en ella únicamente los supuestos de imitación por reproducción –o casi–.

Sin embargo, del modo en que ya señalaran algunos autores [v. por todos, MASSAGUER, J. (1999), pp. 342 a 344] y deja sentado el Tribunal Supremo en su sentencia de 30-12-2010 en plena sintonía, por demás, con la doctrina establecida en sus anteriores pronunciamientos y con la práctica totalidad de las decisiones dictadas por instancias menores, en el ámbito del Derecho contra la competencia desleal, la imitación no comprende únicamente la copia idéntica, pura y simple, de la prestación o iniciativa original ajena [v. SSAP *Alicante* 23-4-2007 (JUR 2007\242388), *Madrid* 11-X-2006 (AC 2007\97), AAP *Bizkaia* 31-III-2006 (AC 2006\824)]. Lejos de ello, esa noción abarca también la copia de los elementos esenciales de la prestación o iniciativa ajena, esto es, de aquellos elementos en los que se condensa su fuerza individualizadora o el esfuerzo de su creador, aun cuando se introduzcan cambios o variaciones que afecten a elementos accesorios [v. *ad ex.* SSTS 17-7-2007 (RJ 2007\5140), 15-12-2008 (RJ 2009\153) y siguiendo su estela, SSAP *Tarragona* 8-7-2010 (JUR 2010\391739), *Valencia* 29-6-2009 (AC 2009\1763), *Barcelona* 2-7-2008 (JUR 2008\315951), *Zaragoza* 21-1-2008 (JUR 2008\87266)]. La acción relevante del supuesto tipificado en el artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal no exige pues, en todo caso, una reproducción exacta de la prestación original [lo advierten expresamente, entre otras, SSAP *Sevilla* 22-2-2010 (AC 2010\537), *Murcia* 30-7-2008 (AC 2008\1741), *Murcia* 24-11-2005 (JUR 2006\265554), *Las Palmas* 29-4-2006 (AC 2005\1209), *Las Palmas* 29-4-2005 (AC 2005\1209), *Las Palmas* 22-12-2006 (AC 2007\1089), *Valencia* 28-9-2005 (AC 2005\1973), *Valencia* 18-1-2004 (AC 2004\880)] y, por ello, tampoco requiere que sea efectuada en todo caso mediante medios técnicos tales como grabación, impresión fotomecánica, etc., que permitan su traslación desde el original [v. SAP *Madrid* 11-X-2006 (AC 2007\97)]. Antes bien al contrario, la noción de imitación alcanza también a aquellos otros casos en los cuales la prestación posterior recrea la prestación original. Lo determinante que es la prestación imitada sea sustancialmente similar a la original [v. STS 8-X-2007 (RJ 2007\6805)] o que ambas presenten una gran semejanza [v. SSTS 7-7-2009 (RJ 2009\4328) y 22-11-2006 (RJ 2007\37)] en aquellos de sus componentes sobre los que se proyecta su singularidad o peculiaridad competitiva.

Así pues, desde la perspectiva de la acción relevante, es claro que no existe razón para limitar el alcance del artículo 11.2 *in fine* de la LCD solamente a su-

puestos de imitación por reproducción o de apropiación inmediata de prestaciones. Y en este sentido, conviene parar la atención en que las circunstancias de deslealtad de la imitación son totalmente independientes y se sitúan al margen de la acción de imitar. Es decir, la diferencias que median entre las diversas modalidades de imitación (copia idéntica y copia de elementos esenciales) constituyen una cuestión de hecho que no ha de contaminar ni proyectarse sobre la valoración conducta [v. MASSAGUER, J. (1999), pp. 343-344]. De ello parece hacerse eco la Sentencia que se comenta en tanto que, tras establecer que la deslealtad de la imitación que provoca un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno no debe limitarse a la imitación que comporta una apropiación inmediata de prestaciones ajenas, el Tribunal desestimó el motivo de la parte que denunciaba la infracción del artículo 11.2 *in fine* de la LCD con el siguiente razonamiento:

“No obstante lo expuesto, el motivo no puede ser estimado. Esto es así, porque no ha quedado sentado fácticamente en la medida adecuada el grado de similitud o semejanza que permita estimar que hay imitación y no un intento de imitar, en el sentido de práctica identidad, reproducción fiel o identidad sustancial, lo que no sucede si cabe reconocer la voz como distinta del intérprete (...). Y además y singularmente, dadas las circunstancias concurrentes, relativas al tiempo de salida de mercado de los fonogramas de los artistas originales (...) no cabe apreciar la concurrencia del elemento de aprovechamiento del esfuerzo ajeno” (subrayado nuestro).

Cuestión distinta es que si acaso lo que quería significar el Tribunal Supremo es, efectivamente, que la conducta enjuiciada no constituía un acto imitación y, por lo tanto, que no se daba cita en ella la acción relevante del acto de competencia desleal tipificado en el artículo 11 de la LCD, tras comprobar este extremo debiera haber procedido a desestimar el motivo del recurso, sin proseguir en el enjuiciamiento de la conducta y, en particular, sin exponer las razones que, según el Tribunal, apoyaban la ausencia de un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno en la imitación considerada y, por tanto, “*además y singularmente*” [sic], la inexistencia de una imitación desleal. De ahí que a nuestro entender, no pueda descartarse la posibilidad de otorgar a lo establecido por el Tribunal Supremo en relación con la imitación desleal por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno el valor de *obiter dictum*. En efecto, si la verdadera *ratio decidendi* de una sentencia la constituyen aquellos de sus fundamentos que son base necesaria para el fallo, siendo las demás consideraciones de carácter doctrinal formuladas por el Tribunal con ocasión de redactar la sentencia *obiter dictum* [v. PUIG BRUTAU, J. (1997), p.192], no parecería descabellado sostener que el análisis y las consideraciones realizadas por el Tribunal Supremo en torno a la circunstancia de deslealtad de la imitación tipificada en el artículo 11.2 *in fine* de la LCD no consistían la razón decisiva del fallo, esto es, la premisa forzosa y necesaria para la decisión alcanzada en el caso,

como a estos efectos si lo era, en cambio, la determinación de si la conducta constituya o no un acto de imitación, pues solo en ese caso resultaba preciso examinar si la esa imitación entrañaba o no un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Es decir, tales consideraciones no parece que reflejen lo que “hizo” el Tribunal Supremo en su sentencia de 20-12-2010 –que es precisamente dónde ha de buscarse la fuerza vinculante de la jurisprudencia y con ello su máxima fuerza persuasiva–, sino lo que además “dijo” para reafirmar la improcedencia de la imitación como acto desleal (*v. amplius*. para el planteamiento de la distinción entre lo que el Tribunal “hace” y lo que “dice” y su respectiva identificación como *ratio decidendi* u *obiter dictum*, PUIG BRUTAU, J. (1997), pp.192 a 198]. Con todo y como quiera que fuese, no puede dejar de advertirse que, tratándose, como lo es, de una sentencia dictada por el Pleno de la Sala 1ª, su principal valor y fuerza estriba, en cualquier caso, en que la Sala deja en claro su opinión y posición sobre un aspecto controvertido en la doctrina emanada de instancias menores (en este caso, relativo al artículo 11.2 *in fine* de la LCD).

6.2. Consideraciones sistemáticas y de técnica legislativa

Que la particularidad del carácter indebido de la imitación desencadenante de un aprovechamiento del esfuerzo ajeno no estriba necesariamente en la naturaleza o características del procedimiento por medio del cual se lleva a cabo y, por lo tanto, que no se limita a los supuestos de imitación por reproducción, se confirma asimismo cuando se atiende a consideraciones de índole sistemática y de técnica legislativa.

Bajo este aspecto, la lectura del articulado de la LCD nos enseña que cuando legislador ha querido fijar las circunstancias o condiciones que específicamente determinan la deslealtad y, por lo tanto, el carácter indebido de una conducta así lo ha hecho expresamente. Es el caso, por ejemplo, del artículo 9 de la LCD, que determina las condiciones en que el menoscabo del crédito es indebido, a saber: que sea inexacto o impertinente; del artículo 13 de la LCD, que delimita asimismo las circunstancias en las que la divulgación o utilización de un secreto empresarial resulta indebida, siendo éstas, en particular, el acceso al secreto legítimamente pero con deber de reserva o legítimamente o, en fin, y entre otros, del artículo 14.2, que cifra el carácter indebido de la inducción a la terminación en la violación de secretos empresariales, el engaño o la predación. Dicho en otros términos, la mayoría de los preceptos de la LCD tienen una estructura similar, consistente, en particular, en la definición o determinación de la conducta relevante de un lado, y del criterio o razón del reproche de deslealtad, perfilado este último más (por ejemplo, en los artículos 6, 9, 13, 14, 15, 17 de la LCD) o menos (en los artículos 12 y 16.2 de la LCD) según los casos. El artículo 11.2 *in fine* de la LCD se sitúa precisamente entre aquellos de sus preceptos en los que el legislador no ha completado las circunstancias que determinan el carácter desleal de la conducta. Ello, en definitiva, viene a corroborar

que el término “indebido” en el contenido es un concepto abierto que precisa ser delimitado casuísticamente y que, por lo tanto, puede comprender otras modalidades de imitación distintas de la imitación por reproducción, en las que igualmente concurren las condiciones determinantes de su incompatibilidad con el orden concurrencial salvaguardado por el legislador.

3.3. La experiencia comparada

Las cosas no son muy distintas desde la óptica del derecho comparado [v. no obstante, *Barcelona* 26-10-2005 (AC 2006\216), que invoca el derecho comparado para apoyar la tesis *de la apropiación inmediata de prestaciones ajenas*] y, en concreto, si atendemos a la experiencia alemana y la Ley Suiza de Competencia Desleal, que son las referencias comparatísticas a las normalmente se apela para apoyar que la prohibición contenida en el artículo 11.2 *in fine* de la LCD se halla exclusivamente referida a supuestos de apropiación inmediata de prestaciones [v. aludiendo “*a la influencia de la legislación suiza*” y, en particular, al artículo 5 c) de la Ley *contra la competencia desleal suiza* con este fin, *SAP Barcelona* 22-1-2004 (JUR 2004\53130)].

En efecto, desde la óptica de la experiencia alemana en este ámbito conviene reparar en que entre la constelación de casos de imitación, en mayor o menor medida consolidados por la jurisprudencia, que la doctrina construyó con arreglo a la cláusula general contenida en la UWG de 1909, que era ley que estaba para entonces vigente, y, en particular, en sus respectivas rúbricas, no figuraba el caso “aprovechamiento indebido de esfuerzo ajeno”, sino (entre otros) “*Unmittelbare Aneignung*” (réplica o apropiación inmediata de prestaciones) [v. BAUMBACH/HEFERMEHL (1995), § 498.505], “*Erschleichen*” (defraudación de confianza en la apropiación de información y documentos), “*Identisches Nachmachen*” (rehacer de forma idéntica) [idem, § 506-511], imitación de piezas de repuesto y accesorios [idem, § 490-1], de productos de moda de temporada) [idem, §512-518]; o fin y entre otros supuestos, la injerencia en un producto modular [idem, § 476-479]. De ello se sigue, que nuestra LCD de 1991 no calcó la posición de la jurisprudencia alemana, puesto que, como es de ver, en el artículo 11.2 *in fine* de la LCD no se reiteró el conjunto de grupos de casos más o menos definido por la jurisprudencia alemana, sino que se optó por una fórmula más vaga “*aprovechamiento indebido de esfuerzo ajeno*” en la que tuvieran cabida tanto supuestos de apropiación inmediata de prestaciones como otros supuestos que pudieran perfilarse en el futuro. En consecuencia, no parece que esta referencia de derecho comparado ofrezca sólido respaldo a la idea de que el mencionado precepto ha de entenderse reservado a la imitación por reproducción. Y así lo confirma, de hecho, la posición que mantiene actualmente la moderna doctrina alemana a la vista del nuevo § 4.9 UWG. En particular, este precepto establece tres casos de deslealtad de la imitación: (a) la que provoca un riesgo evitable de confusión respecto de la procedencia empresarial; (b) la

que entraña aprovechamiento o daño injustificado a la reputación de los productos imitados, (c) y la realizada utilizando conocimientos o documentos ajenos obtenidos ilegítimamente. Ello no obstante, los autores sostienen que a pesar de la concreción de casos de deslealtad que establece § 4.9 UWG es posible acudir a la cláusula general para enjuiciar la deslealtad de otros casos de imitación distintos, de entre los que se mencionan específicamente a los casos de obstaculización (que a su vez no solo comprenden supuestos de imitación sistemática, sino también de imitación de productos que sólo están disponibles en el extranjero o los de apropiación de marcas ajenas con finalidad de cierre del acceso al mercado) y casos de lo que se conoce como protección inmediata de prestaciones ajenas (*Unmittelbarer Leistungsschutz*) [v. por todos, OHLY, A., en A. OHLY/O. SOSNITZA (2010), pp. 411 a 415).

Idéntica conclusión se alcanza al examinar la cuestión desde la perspectiva de la Ley Suiza de Competencia Desleal. Sentado que el legislador suizo tipificó expresamente en el artículo 5 *c*) de dicha Ley la imitación que comporta una apropiación inmediata de prestaciones ajenas como acto de competencia desleal merecedor de un tipo particular, parece claro que de haber querido, el legislador español, seguir el ejemplo suizo y limitar la deslealtad de la imitación tipificada en el artículo 11.2 *in fine* de la LCD exclusivamente a esos supuestos así lo hubiera establecido explícitamente.

7. El desajuste entre el anclaje de la deslealtad de la imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno a supuestos de “apropiación inmediata de prestaciones” y el fundamento que subyace a la tipificación de esta circunstancia de deslealtad de la imitación

A la ausencia de razones para respaldar que la imitación desleal por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno ha de circunscribirse a los supuestos de imitación por reproducción desde la perspectiva que acabamos de analizar, se suma su falta de congruencia con el fundamento, rectamente entendido, que subyace a la tipificación de esta circunstancia de deslealtad de la imitación.

7.1. El incentivo a la investigación y creación de prestaciones como argumento que justifica la represión de esta clase imitación

Como destaca la jurisprudencia y apoya el sentido común, toda imitación entraña, por principio, un «aprovechamiento del esfuerzo ajeno» [v. *ad ex*. SSAP *Madrid* 22-1-2010 (AC 2010\1383), *Madrid* 8-6-2009 (JUR 2009\472834), *Alicante* 7-9-2007 (AC 2008\78), *Barcelona* 22-1-2004 (JUR 2004\53130)], pues

cualesquiera que sea el medio o forma del que se vale el imitador para imitar o estar en condiciones de imitar la prestación original se basa, a la fin, en una prestación ya ideada por un tercero y, en consecuencia, se ahorra cuanto menos algunos de los costes que el pionero ha tenido que sufragar para desarrollarla.

Es claro, por tanto y como se sigue con facilidad de lo anterior, que la deslealtad de la imitación que comporta un aprovechamiento del esfuerzo ajeno no puede estribar en el solo hecho del aprovechamiento de los resultados del esfuerzo ajeno, del modo en que confirma el término “indebido” y han advertido con buen tino diversos pronunciamientos judiciales. Y ello, no únicamente porque lo contrario convertiría en ilícita toda imitación. También y sobre todo, porque siendo el objeto de este tipo de actos de competencia desleal una prestación es necesario delimitar su ámbito de operatividad con los sistemas de protección jurídica de la propiedad intelectual (derecho de autor, patentes, modelos y dibujos industriales...), lo que, en definitiva, obliga a evitar toda interpretación que conduzca a reconocer un principio general de protección de la mera inversión [v. MASSAGUER, J. (1999), p. 358, SSAP *Barcelona* 7-5-2009 (AC 2009\1902), *Madrid* 28-VI-2007 (AC 2007\357630), *Girona* 26-VI-2007 (AC 2007\1680)]. En efecto, la exigencia de cumplimiento de ciertas condiciones formales y sustantivas existente para que una determinada prestación pueda ser protegida mediante derechos de propiedad intelectual revela a las claras que, por obvias razones de coherencia sistemática, no puede otorgarse una protección jurídica concurrencial a las prestaciones frente a cualquier acto a través del cual un tercero pueda aprovecharse de ellas [v. en esta línea, SSAP *Castellón* 4-5-2010 (AC 2010\1408), *Girona* 26-4-2007 (AC 2007\1680)]. Antes bien, como proclama el propio artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal y se ha advertido, para la imitación ha de partirse justamente del principio contrario: el aprovechamiento de los frutos del esfuerzo ajeno es libre si no son objeto de protección a través de un derecho de exclusiva.

En este mismo orden de ideas, de la afirmación con la que hemos iniciado se infiere asimismo, que la deslealtad de la imitación que provoca un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno tampoco puede fundarse en la ruptura de la *par conditio concurrentium* y, en particular, en el ahorro de costes de que se beneficia el imitador en la creación de la prestación imitada, como con frecuencia sostienen nuestros tribunales siguiendo a la doctrina [v. entre otras, SSAP *Barcelona* 9-3-2009 (AC 2009\2055), 12-9-2007 (AC 2007\2054), 4-5-2006 (AC 2007\4031), 4-5-2005 (AC 2005\1124), 26-10-2005, 15-11-2005 (JUR 2009\176731), 5-7-2004 (JUR 2007\298694), 14-11-2003 (JUR 2003\222597) 28-1-2002 (JUR 2004\14013), 13-6-2002 (JUR 2004\14067), *Girona* 19-12-2000 (JUR 2001\120124)], por dos razones fundamentales. En primer término, porque resulta evidente que, en sede de imitación, los operadores nunca parten de una posición de igualdad y que el imitador nunca duplica los costes soportados por el pionero, pues por definición se ahorra siempre algunos; y, en segundo térmi-

no y especialmente, porque si es lo cierto, como nuestra doctrina defiende [v. PORTELLANO, P. (1995), p. 155 y MASSAGUER, J. (1999), p. 551], que la posición que ostenta el titular de la prestación imitada que ha devenido desleal por la circunstancia que estamos examinando es, del mismo modo en que sucede con el titular de un secreto empresarial, análoga a la que ostenta el titular de un derecho de exclusiva –aun siendo, desde luego, bien distinta– a los efectos de la pretensión de enriquecimiento injusto reconocida en el antes artículo 18.6 de la LCD (y ahora artículo 32.6 de la Ley 29/2009), parece evidente que su deslealtad no puede hacerse descansar en ese criterio. Al respecto, basta advertir que la violación de la esfera de exclusiva reconocida al titular de un derecho subjetivo no altera la *par conditio concurrentium* más de lo que resultaría de una invasión consentida a unos y no a otros [v. ALFARO, J. (1991), pp. 694-695 y MASSAGUER, J. (1999), pp. 436-437], por lo que carece de las consecuencias sobre la estructura y formación de las relaciones económicas en el mercado que justifican y explican la deslealtad de una conducta precisamente por lesionar la *par conditio* [recurre a este argumento para rechazar que la infracción de un derecho subjetivo pueda constituir una violación de normas en el sentido del artículo 15 de la LCD, y en particular, que sea una norma a efectos del mismo, MASSAGUER, J. (1999), p. 437]

Por todo lo expuesto, el fundamento de la deslealtad de la imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno ha de buscarse en una idea distinta. En particular, y a nuestro entender, el argumento que late tras la prohibición de imitaciones que entrañen ese efecto está vinculado a la desincentivación de la iniciativa y de los esfuerzos innovadores, y persigue evitar la *infra*investigación e *infra*creación de información que se sigue del hecho de que el titular se vea privado de la posibilidad de obtener los beneficios que proporcionan los resultados de sus propios méritos o esfuerzos y que son necesarios para justificar su decisión a innovar. Así parece advertirlo tímidamente el Tribunal Supremo en la sentencia que se comenta al respaldar la inexistencia de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno en la conducta enjuiciada tanto en la tardía salida al mercado de los fonogramas controvertidos como en la falta de prueba de que esta última “*haya generado al creador una desventaja comercial seria causada por la grave dificultad o imposibilidad de amortizar costes de producción y/ o promoción*” [sic]. Pues, en efecto, en la posibilidad de amortizar los costes de creación (que no de promoción, por cierto) depende su disposición a destinar sus recursos en investigación, desarrollo y lanzamiento de nuevas prestaciones y, por ello mismo, de que se estimule la innovación. Y otro tanto puede afirmarse, aunque pueda resultar paradójico, respecto de aquellos pronunciamientos que, aunque enmarcados en la línea jurisprudencial que ha reservado la imitación que comporta un aprovechamiento indebido del esfuerzo a ajeno a la imitación por reproducción, han puesto especial –si no todo– énfasis en los argumentos desplegados para fundamentar su deslealtad en que esa conducta entraña la supresión de la ventaja temporal del que se adelantó en la creación,

ventaja ésta que es la que a permite al pionero amortizar sus costes [cfr. *ad ex.* SSAP *Barcelona* 7-5-2009 (AC 2009\1902), 9-3-2009 (AC 2009\2055), 2-7-2008 (JUR 2008\315951), 3-11-2006 (JUR 2009\176383), 14-9-2006 (JUR 2008\112157), 4-V-2006 (AC 2007\4031), 15-11-2005 (JUR 2009\176731), 26-10-2005 (AC 2006\216) y AAP *Barcelona* 29-12-2006 (JUR 2007\114082)]. En este sentido, es suficiente con observar que en definitiva ello supone tanto como reprochar a esa conducta que priva al pionero de los beneficios o ventajas justifican y, por ello mismo, estimulan su decisión de invertir en investigación y desarrollo de nuevas prestaciones.

La racionalidad económica que subyace al argumento que patrocinamos es bien sabida y se resume así: puesto que la creación de información lleva aparejada la satisfacción de ciertos costes previos y dada la facilidad con que puede accederse a ella o aprovecharse sin apenas contraprestación, de no existir un mecanismo legal destinado a protegerla, los incentivos para invertir en su desarrollo se reducirían ostensiblemente, puesto que los terceros podrían disfrutar de ella sin soportar los costes asociados a su creación. Ello, no sólo proporcionaría a estos últimos una mejora en su posición competitiva (en forma de precios más bajos, etc.) que no está basada en la eficiencia de sus propias prestaciones, sino que además y lo que es realmente importante comportaría correlativamente la destrucción o privación de la ventaja ganada por el que desarrolló la información, esto es, de la oportunidad o simple expectativa de recuperar la inversión realizada.

Es verdad que, a diferencia de lo que sucede con la protección que nuestro ordenamiento brinda a la mayoría de modalidades de propiedad intelectual, la Ley de competencia desleal no otorga, desde luego, al titular de la prestación imitada un derecho de exclusión absoluto. Sin embargo, no es preciso que el derecho a excluir a los terceros a acceder y aprovechar la información sea pleno para que estimule de forma efectiva la investigación y desarrollo de información; basta con que proporcione una ventaja suficiente en términos de *lead time* o costes relativos [v. con esta afirmación en sede de secreto empresarial, LEMLEY, M. A. (2010), pp. 26-27].

No son pues, principalmente los intereses de los competidores los que el legislador ha tratado de proteger mediante la represión de actos de imitación que desencadenan un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno –pese a que esta conducta vulnere el interés de los operadores económicos a disponer de la posibilidad de recuperar la inversión realizada para la obtención de una determinada prestación y obtener una recompensa a través del mercado si encuentra el favor de la demanda–, sino sobretodo tanto los intereses de los consumidores en el lanzamiento de nuevos productos y servicios y en la puesta en práctica de nuevas estrategias como y, sobre todo, el interés de la generalidad o, si se prefiere, de la propia economía, en la existencia en un mayor dinamismo competitivo gobernado por el principio de eficiencia de las propias prestaciones.

Siendo ello así, y atendido que el fundamento que subyace a la deslealtad de la imitación por esta circunstancia estriba en el fomento y estímulo a la innovación, enseguida se advierte que el empleo de medios técnicos de reproducción no puede erigirse, tampoco bajo esta óptica, como el único elemento que determine el carácter indebido del aprovechamiento del esfuerzo ajeno resultante de la imitación. Es verdad que los casos de apropiación inmediata de prestaciones ajenas son tal vez los que con mayor elocuencia evidencian el riesgo de que se frustre proceso innovador. Por ello precisamente, nuestros tribunales no han dudado en estimar desleal, por ejemplo, la reproducción y apropiación del contenido de una base de datos [v. SAP *Alicante* 2-X-2000], de modelos contractuales [v. STS 8-10-2007 (RJ 2007\6805)], de diseños singulares y novedosos de productos textiles [v. *Valencia* 29-6-2009 (AC 2009\1763)], de información sobre empresas contenida en el directorio de recursos humanos de una revista; [v. STS 3-2-2005 (RJ 2005\1835)], de fotografías de determinadas prestaciones contenidas en catálogos u otras publicaciones [v. SSAP *Valencia* 22-3-2006 (AC 2006\1436), 22-2-2006 (AC 2006\1580), *Santa Cruz de Tenerife* 28-4-2010 (AC 2010\1960)], de partes de un catálogo [SAP *Sevilla* 18-1-2006 (JUR 2006\175995)]; de las ponencias realizadas en seminarios [v. SAP *Madrid* 25-3-2004 (JUR 2004\248592)] o, en fin, de fonogramas musicales [v. SAP *Madrid* 16-6-2004 (AC 2007\2092)]. No es menos cierto, sin embargo que puede haber y, de hecho y como seguidamente demostraremos, existen hipótesis de imitación distintas que, precisamente porque ahogan la iniciativa ajena impidiendo al pionero obtener los beneficios que precisa para justificar su decisión a innovar, se revelan asimismo idóneas para desincentivar la inversión en creación y desarrollo de nuevas prestaciones y, por ende, provocar un estancamiento en el proceso de innovación.

Adviértase, y es especialmente importante reparar en ello, que no abogamos por una interpretación laxa ni tampoco extensiva de la deslealtad de la imitación que comporta un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Muy lejos de ello, somos abiertamente partidarios de una interpretación marcadamente restrictiva de esta circunstancia de deslealtad, precisamente por razón de diversas de las consideraciones y argumentos que la doctrina atinada y convincentemente a nuestros ojos ha tenido ocasión de argüir y advertir en extenso [v. PORTELLANO, P. (1995), específicamente, pp. 83 a 110]. Lo que tratamos de defender simplemente es que pueden existir hipótesis distintas de la imitación por reproducción en las que concurra asimismo la denominada “*crisis de la autoeficiencia del mercado*”, plasmada en esencia en la imposibilidad de amortizar inversiones que justifican la decisión de innovar [v. PORTELLANO, P. (1995), pp. 116 y ss.], y en las que, por ello, la racionalidad económica y, con ella, el fundamento que subyace al artículo 11.2 *in fine* de la LCD, aconseja y avala la necesidad de sacrificar la libre imitación a fin de proporcionar a los agentes económicos los incentivos adecuados para que inviertan en investigación y desarrollo de información.

7.2. *Un botón de muestra: determinadas imitaciones realizadas valiéndose del empleo de secretos empresariales del pionero o del “skill and knowledge” de los trabajadores u otros colaboradores de este último masiva y selectivamente captados*

Un ejemplo paradigmático de conducta imitativa idónea para perturbar los incentivos a la innovación lo constituyen determinados supuestos en los que el imitador se vale del empleo de secretos empresariales del pionero para estar en condiciones de imitar la prestación original [v. entre los autores que admiten que la utilización de secretos empresariales para estar en condiciones de reproducir una prestación ajena puede fundar, en determinados supuestos, la deslealtad de la imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, MAS-SAGUER J. (1999), p. 359, I. FARRANDO I. (2001) p. 203, SUÑOL A. (2009), pp. 404-414 y, entre las decisiones judiciales, SAP *Alicante* 23-IV-2007. No lo descartan o admiten esta posibilidad también, STS 2005 21-X-2005 (RJ 2005\8274) y SSAP *Barcelona* 26-X-2005, *Alicante* 7-IX-2007 (AC 2008\78) y aunque no es claro si la tecnología de la que se valió el imitador era secreta en el supuesto enjuiciado, puede citarse también en este sentido, STS 23-12-2004 (RJ 2005\81)].

Podría argumentarse que esa conducta ya encuentra acomodo en el artículo 13 de la LCD y, por ello mismo, que razones de coherencia interna reclaman entenderla excluida del ámbito del artículo 11 de la LCD. Se trataría, sin embargo, de un argumento que no puede aceptarse sin reparos. Al respecto, es de ver, que con independencia ahora de que en la LCD no faltan ejemplos de conductas que han sido explícitamente tipificadas por duplicado (como sucede con la explotación y divulgación de secretos empresariales obtenidos a consecuencia de alguna de las conductas descritas en el artículo 14 de la LCD y realizada con finalidad concurrencial, que es desleal tanto a la luz de este último artículo como del artículo 13 de la LCD) debe advertirse que, al menos en nuestra ley, el anclaje (y limitación) de la deslealtad de la divulgación o explotación de secretos empresariales en dos circunstancias específicas (acceso legítimo pero con deber de reserva o ilegítimamente a través de las conductas establecidas en el art. 13.1 LCD) provoca que algunas conductas que conceptualmente pueden constituir una explotación o divulgación desleal de secretos empresariales no puedan enjuiciarse bajo el artículo 13 de la LCD. Tal es precisamente el caso de la divulgación y explotación de un secreto al que originariamente se ha accedido sin conocimiento efectivo o debido de su origen ilícito o por accidente o error.

De ahí que, precisamente porque este supuesto no se ahorra en el artículo 13 de LCD, desde el momento en que ese sujeto tenga o, a la vista de las circunstancias de caso, debiera haber tenido conocimiento de que la información empleada es un secreto empresarial perteneciente a un tercero que obtuvo a resultas de una comunicación ilícita (*ad. ex.* porque así se lo advierte el titular mediante el oportuno requerimiento o notificación; porque este último ha in-

terpuesto una demanda o querrela contra el sujeto de quien obtuvo el secreto alegando su violación; porque una sentencia judicial declara que el secreto fue, en efecto, adquirido o/y divulgado en forma ilícita por quien se lo comunicó y, ello no obstante, inicie o continúe valiéndose del mismo para reproducir íntegra o sustancialmente la prestación original del imitado, su conducta puede (y debe) enjuiciarse a la luz del artículo 11. 2 *in fine* de la LCD [v. con más detalle, SUÑOL A. (2009), 404-414].

Otro tanto puede decirse cuando el imitador se sirve del *skill & knowledge* adquirido o enriquecido por trabajadores y/o colaboradores masiva y selectivamente captados en el ejercicio de sus funciones para un determinado principal, y que no pueden calificarse estrictamente como información o que, aun siéndolo, carecen de carácter reservado, con el fin último de reproducir una prestación de este último [v. en esta línea, si bien en esa ocasión se trababa propiamente de secretos empresariales SAP *Alicante* 7-IX-2007 (AC 2008\78)]. No se discute, desde luego, el derecho de los ex-trabajadores y demás colaboradores a explotar sus habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general en su nuevo puesto. Como tampoco se objeta, desde la perspectiva del inductor ahora, lo legítimo de su interés por beneficiarse de la experiencia profesional de trabajadores y colaboradores de un competidor. Lo que aquí se cuestiona simplemente es que ello se emplee con el único propósito de reproducir la prestación de un tercero (*ad. ex.* el procedimiento con el que fabrica sus productos, el modelo de negocio que ha ideado, los precios, descuentos y demás condiciones aplicadas a sus clientes, etc.). En otras palabras, la ilicitud de esta conducta reside en el medio o la forma en que el inductor ha estado en condiciones de reproducir una prestación ajena, esto es, valiéndose de las informaciones comprendidas en el «*skill & knowledge*» de los sujetos sistemática y pluralmente captados.

8. El último escollo: la congruencia entre el tratamiento de la imitación en sede de competencia desleal y legislación de propiedad industrial e intelectual

Del modo en que ha sido apuntado, es obligado evitar toda interpretación del artículo 11.2 *in fine* de la LCD que conduzca a reconocer un principio general de protección de la mera inversión. De lo contrario, se incurriría en grave contradicción valorativa y sistemática con las razones materiales y la configuración técnica de los sistemas de propiedad industrial e intelectual como medios de protección jurídica de las prestaciones. Es esta una idea en la que, al margen de algunos pronunciamientos puntuales, existe, como hemos visto, consenso en la jurisprudencia y en la doctrina [v. entre los pronunciamientos que siguiendo a la doctrina señalan que la recompensa del esfuerzo creador se materializa en nuestro derecho mediante la concesión de derechos de exclusiva,

SAP Castellón 4-5-2010 (AC 2010\1408), Girona 26-4-2007 (AC 2007\1680), AAP Bizkaia 31-III-2006 (AC 2006\824) y, rechaza la deslealtad de la imitación controvertida precisamente por esa razón, SAP Castellón 24-12-2001 (AC 2002\291)].

De lo que se trata ahora es de examinar si la salvaguarda de la congruencia entre la normativa represora de la competencia desleal y la legislación de propiedad industrial e intelectual exige que no se proteja por vía de competencia desleal la lógica monopolista y, por ello mismo, que se confine la circunstancia de deslealtad que estamos analizando a la imitación por reproducción –como sostiene y arguye la tesis *tradicional* [v. en esta línea, SAP Barcelona 26-10-2005 (AC 2006\216)]–; aproximación ésta que, por otra parte, implica cerrar el paso (o casi) a la posibilidad de acudir al artículo 11.2 *in fine* de la LCD de forma acumulada, alternativa o complementaria a la mencionada legislación especial.

El Tribunal Supremo, en la sentencia objeto de este comentario entendió implícitamente que en el caso enjuiciado, pese a no tratarse de un supuesto de apropiación inmediata de prestaciones, cabía la posibilidad de acudir al artículo 11 de la LCD con carácter complementario a la legislación especial, y en particular a Ley Propiedad Intelectual (que fue la normativa que se alegó –sin éxito– infringida en el caso). Por tanto, aceptó, implícitamente también, que esa solución ni socavaba ni hacía baldía la protección jurídica que el ordenamiento dispensa a las prestaciones mediante los derechos de propiedad industrial e intelectual.

Las relaciones que median entre la Ley de Competencia Desleal y, en particular, por lo que ahora importa, entre el artículo 11.2 *in fine* de la LCD y la legislación en materia de propiedad intelectual en sentido amplio, y especialmente la eventual complementariedad entre la protección dispensada por ambas normativas a las prestaciones, es, sin duda, una de las cuestiones más espinosas (y, por ello, atractivas) de cuantas presenta la imitación –y otras tantas conductas–. Pues, en efecto, es especialmente importante preservar la coherencia entre la una y la otra y, por tanto, delimitar con especial cuidado el ámbito de operatividad de la represión de estos actos de competencia desleal en relación con los sistemas de protección jurídica de la propiedad intelectual. Ello no obstante, en esta ocasión, nuestro cometido en este ámbito ha de ser (y será) también necesariamente muy modesto [v. en extenso, últimamente MASSAGUER, J. «Competencia desleal y propiedad intelectual...», pendiente de publicación, *passim*] y consistirá simplemente en hacer algunas observaciones que, en esencia, se dirigen a advertir que: *uno*, fundamentar la prohibición de la imitación que provoca un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno en el estímulo a la innovación no duplica o socava necesariamente los incentivos proporcionados por las legislaciones de propiedad intelectual; y *dos* y vinculado a esto último, que tanto el rechazo sistemático a acudir al artículo 11.2 *in fine* para combatir determinadas imitaciones como la incardinación de este precepto a supuestos de imitación por reproducción pasa por

alto un aspecto fundamental: que la experiencia demuestra que las legislaciones de propiedad intelectual tienen vacíos y fallos y, por ello mismo, que se han mostrado en repetidas ocasiones inhábiles para proporcionar los incentivos adecuados a la innovación.

8.1. La protección de las prestaciones a través del artículo 11.2 in fine de la LCD no duplica o socava necesariamente los incentivos proporcionados por las legislaciones de propiedad intelectual

Contrariamente a lo que parece desprenderse de la posición mantenida por la tesis *de la apropiación inmediata de prestaciones*, el hecho de que el argumento que justifica la protección a través del derecho contra la competencia desleal de ciertas prestaciones frente a la imitación que comporta un aprovechamiento del esfuerzo ajeno coincida total o parcialmente con el que sustenta la protección jurídica de alguno o algunos derechos de propiedad intelectual (*ad ex.* patente, diseño industrial, derecho de autor), no implica de suyo que el primero duplique, alterne o socave los incentivos procurados por estos últimos sistemas y, por ello, el plan del legislador. La mejor confirmación nos la proporciona la protección que el artículo 13 y 14 de la LCD brinda al secreto empresarial, pues no en vano, y como se acepta comúnmente, es, al igual que el sistema de patentes, un mecanismo necesario para estimular e incentivar la investigación y creación de información socialmente valiosa. Y ello aun cuando su objeto recaiga en una invención [v. para la exposición y análisis de las razones que sustentan esta conclusión, SUÑOL, A. (2009), pp. 343-346].

Huelga decir, por lo demás, que el régimen de protección jurídica del secreto empresarial no obliga a los terceros a duplicar costes, que es precisamente la lógica que, según aquella tesis subyace al artículo 11.2 *in fine* de LCD y la que, también según la tesis *de la apropiación inmediata de prestaciones*, permite salvar la coherencia entre la legislación sobre propiedad intelectual y el derecho contra la competencia desleal [v. SSAP *Barcelona* 7-5-2009 (AC 2009\1902), 9-3-2009 (AC 2009\2055), 26-10-2005 (AC 2006\216)]. Así se sigue a las claras y como veremos más tarde, del tratamiento que, desde la óptica del régimen de protección del secreto empresarial merece la obtención del secreto mediante ingeniería inversa y, en particular, de que se considere una conducta lícita en la práctica totalidad de ordenamientos de nuestro tiempo.

8.2 Los huecos y fallos de que adolecen las legislaciones de propiedad intelectual y el destacado papel que ha asumido y asume el derecho contra la represión de la competencia desleal para colmarlos

Ninguna duda ofrece que la acción por competencia desleal contra la imitación no puede duplicar o superponerse a la protección jurídica que dispensa el

ordenamiento a las prestaciones mediante derechos de propiedad intelectual. De que ello no sea así se ocupa precisamente el apartado primero del artículo 11 de la LCD, pues rectamente leído reconoce y nos advierte que la imitación de creaciones materiales que invada el ámbito protegido por derechos de exclusiva, que son disciplinados por leyes especiales, no constituye, propiamente, un comportamiento desleal bajo el artículo 11.2 de la LCD, sino infractor de las facultades de exclusiva reconocidas por tal legislación especial y, por ello, reprimible tan solo acudiendo a la aplicación de esta última. La doctrina y jurisprudencia es prácticamente unánime en este punto [v. entre los autores MASSAGUER J. (1999), p. 358 y entre las últimas decisiones judiciales, SSTS 7-7-2009 (RJ 2009\4328), 15-12-2008 (RJ 2009\153), 17-VII-2007 (RJ 2007\5140), 13-VI-2006 (RJ 2006\4607), 4-IX-2006, SSAP *La Coruña* 31-VII-2010 (JUR 2010\335504, *Tarragona* 8-7-2010 (JUR 2010\391739), *Barcelona* 7-5-2009 (AC 2009\1902), 9-3-2009 (AC 2009\2055) 2-7-2008 (JUR 2008\315951), 20-IV-2007 (JUR 2007\270992), 14-9-2006 (JUR 2008\112157), *Madrid* 21-VI-2007 (AC 2007\357), *Alicante* 7-9-2007 (AC 2008\78)] si bien es cierto que, con frecuencia, más en la teoría que en su aplicación práctica [v. de entre los pronunciamientos que, no obstante ello, han acabado por estimar infringidas ambas normativas o admiten la posibilidad de acumularlas: STS 7-5-2005 (RJ 2005\8765), SSAP *Madrid* 25-3-2004 (JUR 2004\248592), 16-7-2004 (AC 2007\2092), *Alicante* 26-7-2005 (JUR 2008\141150), *Valencia* 28-9-2005 (AC 2005\1973)].

También resulta innegable que la represión de la imitación mediante la acción por competencia desleal no debe desplazar o sustituir la protección jurídica que los correspondientes derechos de propiedad intelectual confieren a las creaciones técnicas y estéticas [v. SSTS 17-7-2007 (RJ 2007\5140), 15-12-2008 (RJ 2009\153) 13-VI-2006 (RJ 2006\4607), 4-IX-2006, SSAP *Barcelona* 7-5-2009 (AC 2009\1902), 9-3-2009 (AC 2009\2055) *Barcelona* 3-12-2003 (AC 2004\423 y en la doctrina) ni puede, tampoco, vaciarla o anularla, arruinando el esquema de incentivos cuidadosamente trazado por el legislador y entrometiéndose, por tanto, de manera inaceptable en su plan normativo (*ad ex.* reprimiendo conductas explícitamente exceptuadas del ámbito de protección del derecho de exclusiva de que se trate).

Ahora bien, la solución opuesta, esto es, rechazar sistemáticamente la posibilidad de completar la protección jurídica que puede resultar de los derechos de propiedad intelectual a través de la acción de competencia desleal contra la imitación o, lo que es casi lo mismo, limitar el alcance del artículo 11.2 *in fine* de la LCD exclusivamente a los supuestos de apropiación inmediata de prestaciones no conduce a resultados más felices. Y ello, por lo pronto y cuanto menos, habida cuenta de que, como se ha avanzado, la experiencia demuestra que las legislaciones sobre derechos de propiedad intelectual adolecen de huecos y fallos y, por ello mismo, que se han mostrado repetidamente inhábiles para salvaguardar y ofrecer incentivos adecuados para ciertas creaciones que no se ahorraban plenamente en los mismos. Por esa razón, desde antiguo los legisladores del momen-

to se han visto casi universalmente abocados una y otra vez a crear nuevos regímenes de protección jurídica de las creaciones que podríamos denominar “*híbridos*”, cuya revisión histórica muestra que todos responden al mismo fenómeno empírico, a saber: la existencia de una ventaja temporal crónicamente escasa que amenazaba con impedir a los creadores recuperar sus inversiones [v. para el estudio y conclusión, REICHMAN, J. H. (1994), pp. 2504-2505]

En efecto, ya en el siglo XIX la incapacidad de la protección dispensada por los derechos de propiedad intelectual clásicos en este ámbito (esto es, el derecho de patentes y el derecho de autor) a proporcionar una ventaja temporal suficiente para determinadas creaciones en ciertos sectores de la economía impulsó a los legisladores de distintos países a adoptar y crear nuevas modalidades de propiedad intelectual que, de algún modo, se desviaban de las existentes en el momento. Así, cuando los competidores empezaron a imitar configuraciones comercialmente valiosas de un producto o ciertas mejoras funcionales en diseños de aparatos, herramientas... etc., no fueron pocos los países, entre los cuales nos encontramos, que acabaron por promulgar leyes de protección del diseño o modelo de utilidad al objeto de ofrecer a las correspondientes industrias un incentivo a invertir en su creación. Y estos fallos o vacíos de protección para ciertas prestaciones de las que los derechos de propiedad intelectual del momento adolecían se hicieron aún más evidentes con el advenimiento, a finales del siglo XX, de nuevas tecnologías basadas en información, tales como los programas de ordenador o la ingeniería biogenética, cuyas aplicaciones industriales eran muy costosas de desarrollar pero extraordinariamente vulnerables a su copia rápida; circunstancia esta que, una vez más, condujo entre otros, al legislador europeo a crear modalidades *sui generis* de derechos de propiedad intelectual. El elenco de ejemplos es amplio: circuitos integrados, variedades vegetales y, más recientemente, las bases de datos o los programas de ordenador [v. para un análisis de esta evolución y proliferación de lo que el autor denomina “*híbridos legales*” a nivel global, REICHMAN, J. H. (1994), pp. 2453-2500].

Como no podía ser de otro modo, en el *iter*, esto es en el lapso temporal que transcurrió desde que se detectó e hizo evidente el “*fallo de mercado*” hasta que se dictaron las correspondientes leyes, y aún después, diversos fueron los países europeos, que recurrieron al derecho contra la competencia desleal y, más en particular, a la acción de competencia desleal contra la imitación para colmar la insuficiencias de protección que las legislaciones especiales brindaban a algunas creaciones técnicas o estéticas. Es el caso, por ejemplo, de Alemania, donde la jurisprudencia a través de distintos grupos de casos ha ido llenado los huecos del derecho sobre bienes inmateriales concediendo protección contra la imitación entre otras creaciones, a las novedades de moda, los programas de ordenador, las bases de datos, etc. antes de que el legislador reaccionara e introdujera una protección específica a través de un derecho de propiedad intelectual (v. OHLY, A., en A. OHLY/O. SOSNITZA (2010), p. 387, núm. 9/76]. También en nuestro país los tribunales han acudido en diversas ocasiones al artículo 11.2 *in fine* de

la LCD para proteger ciertas prestaciones antes de que se dictara un norma específicamente diseñada al efecto. Así ha sucedido, por ejemplo, con los diseños [v. *ad ex.* SSAP *Alicante* 20-12-2000 (JUR 2001\112237), que estimó desleal la imitación de ciertos diseños para estampación de telas de tapicería y decoración; *La Rioja* 10-12-2001 (JUR 2002\66460), que concluyó otro tanto respecto de la imitación de determinado diseño muebles de baño; *Valencia* 12-3-2002 (JUR 2002\139163), que concluyó que la imitación del diseño de ciertas mamparas constituía un acto de imitación desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno] o con la protección de la marca renombrada, más allá de la norma de la especialidad bajo la antigua Ley de Marcas de 1988 [v. STS 22-11-2009 (RJ 2009\413), donde el Tribunal acudió, entre otros, al artículo 11.2 de la LCD – si bien rectamente debiera haber acudido a su artículo 6–, para proteger a un marca tridimensional frente a imitación que provocaba un aprovechamiento indebido reputación ajena. Lo advierten, SSAP *Las Palmas* 29-4-2005 (AC 2005\1209), *Madrid* 11-V-2004 (AC 2004\1541)]. Puede decirse, por ello, que muchas de las modalidades “*híbridas*” de propiedad intelectual de hoy, fueran inicialmente protegidas a través del derecho contra la competencia desleal en algunos países, por lo que, resulta evidente que esta normativa ha desempeñado a lo largo de la historia una función esencial, imprescindible en el estímulo y fomento de la innovación.

Tanto es así, que en aquellos países que han adoptado una postura marcadamente liberal frente a los actos de imitación, como es el caso de los países del *common law*, singularmente, de EE.UU., la falta de herramientas jurídicas para combatir la imitación de prestaciones innovadoras que no se amoldaban bien ni al sistema de patentes ni al derecho de autor (*ad ex.* especialmente, las bases de datos, los programas ordenador y los diseños de moda) y en las que el creador carecía de la ventaja temporal natural precisa para amortizar sus costes de producción, provocó que se alzaran – y aún hoy se alcen – voces críticas advirtiendo que el estímulo a la creación de esas y otras invenciones, aunque no sean patentables, exigía darle al creador una oportunidad razonable de recuperar sus costes, sin perjuicio del respeto del derecho imitar o de dar con la información precisa para ello a través de ingeniería inversa [v. KINGSTON, W. (1990), PAEPKE, O. (1987), DREYFUSS, R. C. 81989), pp. 696-700, GORDON, W. J. (1992) pp. 222-24, 230-38, RIECHAMN J. H. (1994), pp. 2506-19, e *idem* (2000), p. 59 y DEUTCH, M. (2010), *passim*]. Y, en coherencia con ello, que algunos aclamaran el resurgimiento de la doctrina llamada “*misappropriation*” para hacer frente a ella [v. KARJALA, D. S. (1994), *passim*]; que otros trataran de aportar y construir su protección sobre la base de otros mecanismos, como el derecho contra la competencia desleal [v. para los programas de ordenador, por todos, P. SAMUELSON et al. (1994), *passim*] o incluso sobre un sistema nuevo, análogo al régimen del secreto empresarial [v. RIECHAMN, J. H (1994), *passim*] o, en fin, que los grupos interesados, aun a día de hoy estén reclamando al Congreso un derecho de exclusión *sui generis* aduciendo que los mercados globalizados e Internet están erosionado la ventaja temporal de

que acaso podrían gozar, como es el caso de los diseñadores de moda [da cuenta de ello, CARROLL, M.W. (2009), p. 1423 con ulteriores referencias)].

Y si ello ha sido así en el pasado, nada asegura que no vayan a surgir en el futuro nuevas formas de innovación que encajen de forma imperfecta en los regímenes de protección jurídica de la propiedad intelectual actuales. Es cierto que la continua expansión que la propiedad intelectual ha sufrido en las últimas décadas hará más difícil encontrar vacíos no intencionados en los sistemas existentes. No obstante, teniendo en cuenta que la innovación incremental y secuencial se ha convertido en la característica de los paradigmas tecnológicos clave en la actualidad y que normalmente está incorporada al producto puesto en el mercado, y, por ello mismo, que el régimen de protección jurídica del secreto empresarial con frecuencia resulta baldío para impedir su apropiación por segundos entrantes sin incurrir en el coste y tiempo de obtenerlo a través de ingeniería inversa [v. entre otros, RIECHAMN, J. H (2000), p. 1750], existen sólidas razones para pensar que aparecerán nuevas creaciones innovadoras caracterizadas por esa ausencia de ventaja temporal natural suficiente. Y, por lo tanto, que la acción por competencia desleal contra la imitación desempeñará nuevamente un rol decisivo en aras a evitar una *infra* inversión en su investigación y desarrollo. De hecho, existen voces que así lo precognizan ya en el ámbito de la biotecnología y, en particular, de la biología sintética que, según se arguye, puede verse afectada por los mismos problemas a los que hubieron de enfrentarse en su día los programas de ordenador, esto es, productos complejos y costosos de desarrollar y fáciles de copiar una vez introducidos en el mercado. Otro tanto se afirma en relación el sector de la nanotecnología. Se dice, en ese sentido, que cuando este campo de las ciencias aplicadas haya madurado y alcanzado una mayor aplicación práctica, el desarrollo de cualquier cosa –no solo información– será muy poco costoso una vez se obtenga el “patrón” para dirigir el “*nanotech builder*” [v. en este sentido, KARJALA, D. S. «Protecting Innovation...» (2011), *passim*, espec. P. 3, con ulteriores referencias]. A ellos puede sumarse algunos ya clásicos: los proyectos técnicos en el ámbito de la ingeniería, que pese a su naturaleza funcional están típicamente excluidos del sistema de patentes por no ser una regla técnica que solventa un problema técnico, sino un proceso mental y cuya novedad, por demás, no reside en su estructura física o extensión si no en el concepto transmitido mediante la configuración o disposición de palabras y otros símbolos; las tolerancias y medidas relacionadas con dibujos técnicos; copias de plano o *blueprints*; algunas de las aplicaciones más novedosas de los diseños industriales (*ad ex* ingeniería biogenética), en tanto que muchas veces reflejan solo una pequeña variación de temas o estilos establecidos y a veces entrañan una nueva disposición o combinación de características o elementos existentes que rara vez superan la altura inventiva requerida por los sistemas de patentes, y, por otro lado, su funcionalidad les impide acceder a la protección por derecho autor, etc.

Aún mas, pese a que no podemos detenernos en ello por exceder el objeto de este comentario, no podemos dejar de advertir que, desde una perspectiva de política-legislativa, existen buenas razones para sostener que a fin de garantizar

un nivel óptimo de inversión en el desarrollo de creaciones técnicas y estéticas que no encajen en los derechos de propiedad intelectual, tal vez fuera incluso preferible recurrir a la acción por competencia desleal contra la imitación en lugar de extender el objeto de protección de las modalidades de propiedad intelectual existentes o crear nuevos regímenes legales híbridos que otorgan un derecho exclusiva –o casi– (v. en esta línea y entre otros, KARJALA, D. S (1994), *passim*, en relación con las bases de datos, REICHAMN, J. H. / SAMUELSON, P. (1997) pp. 137 a 145, REICHAMN, J. H. / UHLIR, P. (1999) pp. 837 y 838 y, en general, OHLY, A. «The freedom of imitation...» (2010), p. 522]. En este sentido, conviene reparar en que, a diferencia de la amplia y rígida protección que ofrecen los derechos de exclusiva, el derecho contra la competencia desleal permite una aproximación más flexible y casuística y, por ello, más apegada a la realidad económica, que no solo es apta para proporcionar una ventaja temporal artificial para los creadores de nuevas prestaciones, sino que además permite a los segundos entrantes utilizarlas para desarrollar por ellos mismos innovaciones socialmente deseables a condición de que contribuyan, directa o indirectamente, a los costes de I+D que soportó el pionero.

9. Circunstancias que determinan el carácter indebido de la imitación que comporta un aprovechamiento del esfuerzo ajeno

Hasta aquí hemos visto y desenvuelto los argumentos que apoyan la posibilidad de que el artículo 11.2 *in fine* de la LCD acoja hipótesis de imitación distintas de la mera apropiación inmediata de prestaciones, y, por lo tanto, la conclusión a la que, bajo este aspecto, llegó el Tribunal Supremo en la sentencia que se comenta. Ahora conviene examinar, siquiera sea en apretada síntesis, las circunstancias que revelan el carácter indebido de la imitación.

9.1. Planteamiento: el centro de gravedad de la deslealtad de la imitación

Con frecuencia, nuestros tribunales sostienen que el criterio de deslealtad de la imitación que provoca un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno reside en el ahorro de costes del imitador, situando así el centro de gravedad de la deslealtad de la imitación por la circunstancia que estamos analizando en la figura del imitador [v. *ad ex.* SSAP *Barcelona* 7-5-2009 (AC 2009\1902), 9-3-2009 (AC 2009\2055), 29-12-2009 (JUR 2010\1503972-7-2008 (JUR 2008\315951), 20-IV-2007 (JUR 2007\270992), 12-IX-2007 (AC 2007\2054), 3-11-2006 (JUR 2009\176383), 29-12-2006 (JUR 2007\114082), SSAP *Alicante* 23-4-2007 (JUR 2007\242388), *Valencia* 22-II-2006 (AC 2006\1580)].

Hemos de advertir, sin embargo, que a nuestro juicio, ese enfoque no parece plenamente adecuado. Como se infiere del fundamento que, según hemos pro-

puesto, justifica la protección de las prestaciones frente a la imitación que entraña un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, y pese al equívoco al que puede inducir el *nomen* escogido para identificar esta conducta, el criterio deslealtad que subyace a este acto de competencia desleal no estriba exclusivamente en el eventual provecho que el infractor pueda obtener de un derecho que no le corresponde, sea en forma de ahorro de costes, sea de cualquier otro modo. El punto de mira en esta materia no debe situarse, pues, únicamente en ese extremo, sino también en el pionero y, en particular, en la posibilidad de que pueda recuperar sus costes de investigación y desarrollo que son necesarios para justificar su decisión a innovar. Es decir, el expolio o aprovechamiento de los resultados del esfuerzo ajeno que pueda seguirse de la imitación solo es relevante en la medida en que ello impida o dificulte gravemente que el titular pueda amortizar sus costes de creación.

Aclarado lo anterior, es momento ya de apuntar las circunstancias que deben concurrir en la imitación considerada para que el aprovechamiento del esfuerzo ajeno connatural a la misma pueda reputarse indebida. Al respecto, el Tribunal Supremo consideró en la sentencia de 30 de diciembre de 2010 objeto de este comentario, que dos eran los elementos básicos que determinaban el carácter indebido del aprovechamiento del esfuerzo ajeno; el primero tiene carácter positivo y el segundo constituye una exigencia de carácter negativa. Empecemos por el primero.

9.2. *Circunstancias positivas*

El primero de los elementos a los que la Sentencia que comentamos condiciona el carácter indebido de la imitación se cifra en el “*ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de los que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado*” [sic]. El Tribunal Supremo condensa así, si bien con una fórmula algo más imprecisa, las dos circunstancias que la doctrina y la mayoría de la jurisprudencia ha venido requiriendo a estos efectos: de un lado, inversión sustancial para el desarrollo de la prestación imitada; y, de otro lado, el ahorro notable del imitador y la imposibilidad o grave dificultad de amortizar los costes de desarrollo.

Sin embargo, a nuestro juicio y como muestra la jurisprudencia, es preciso que en la prestación imitada concurren con carácter previo ciertas condiciones o características objetivas. Por ello, abordaremos primero esta exigencia y a renglón seguido las dos circunstancias mencionadas.

9.2.1. La singularidad competitiva de la prestación imitada

Atendido el fundamento que respalda la protección que el artículo 11.2 *in fine* de la LCD ofrece al creador de una prestación frente a su imitación por ter-

ceros es evidente que han de entenderse excluidas de su esfera protectora aquellas prestaciones que sean habituales, banales o estén generalizadas o estandarizadas en el concreto sector. Así lo han entendido con buen criterio nuestros tribunales en diversas ocasiones, toda vez que no han dudado en rechazar la existencia de un supuesto de imitación desleal por la circunstancia que estamos considerando cuando la prestación imitada de que se trataba “*se fabricaba por distintas empresas de manera muy similar atendiendo a la función que cumplían*” [v. SAP Alicante 3-10-2003 (AC 2003\2136), “*eran casi siempre las mismas en todas las empresas del sector*” [v. AAP Bizkaia 31-III-2006 (AC 2006\824)], “*era la utilizada habitualmente por cualquier empresa del sector*” [v. SAP Castellón 4-5-2010 (AC 2010\1408)], constaba, entre otras cosas, que “*la especificidad que incorporaba era utilizado en el mundo de la moda*” [v. SAP Barcelona 3-6-2002 (JUR 2004\14061)] o que “*existían en el mercado otras serie de productos que presentaban si no similitud, gran semejanza*” [v. Madrid 9-3-2003 (JUR 2004\157055)].

En consecuencia, para que la imitación pueda estimarse desleal por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno es preciso que la prestación imitada posea alguna característica ya sea técnica o funcional, ya sea estética que la aleje del resto de prestaciones que se ofrecen o se han ofrecido en el mercado. Y esa distancia puede venir dada por su carácter novedoso, por su originalidad [v. SAP Sevilla 1-6-2010 (AC 2010\1495), que rechazó la existencia de un acto de imitación por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno habida cuenta de que la prestación en cuestión carecía de originalidad] o, en fin, por su peculiaridad competitiva [v. entre las decisiones que han desestimado la deslealtad de la imitación bajo el artículo 11,2 *in fine* de la LCD precisamente porque la prestación imitada bien carecía de singularidad competitiva, SSAP Jaén 24-I-2006 (AC 2006\734), Barcelona 3-11-2006 (JUR 2009\176383)–, bien no se había demostrado que la tuviera: SSAP Madrid 3-XI-2006 (AC 2006\2019), 11-I-2007 (AC 2007\1041), 12-6-2008 (AC 2009\1874), 24-4-2009 (AC 2009\1039), 22-1-2010 (AC 2010\1383)].

9.2.2. La inversión sustancial para el desarrollo de la prestación imitada y el ahorro notable del imitador

Para fundamentar la deslealtad de la imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno tanto la doctrina como la jurisprudencia han venido exigiendo, y con razón, que los costes de desarrollo de la prestación imitada hayan sido sustanciales, pues sólo en ese caso la imitación puede deparar una desventaja significativa a su creador y, desde la óptica del imitador ahora y del modo en que señala la sentencia que se comenta, que éste haya eludido una parte notable o considerable de los costes que el pionero hubo de sufragar [v. en la doctrina y por todos, PORTELLANO P. (1994), pp. 116-120, MASSAGUER J. (1999) p. 359. Entre los pronunciamientos judiciales que así lo han señalado recientemente, SSAP La Coruña 31-VII-2010 (JUR 2010\335504), Barcelona 2-7-2008 (JUR 2008\315951), 9-3-2009 (AC 2009\2055), 25-10-2006 (JUR 2009\176785), Ma-

drid 8-6-2009 (JUR 2009\472834), 25-9-2008 (JUR 2009\123605), 28-VI-2007 (AC 2007\357630), 11-I-2007 (AC 2007\1041), 3-XI-2006 (AC 2006\2019), *Alicante* 7-IX-2007 (AC 2008\78), 23-4-2007 (JUR 2007\242388), *Girona* 26-VI-2007 (AC 2007\1680), AAP *Bizkaia* 31-III-2006 (AC 2006\824)]

Debe advertirse, no obstante, que los costes relevantes a estos efectos no son los de producción o comercialización de la prestación, como señala la sentencia que se comenta y la mayoría de las decisiones judiciales que acabamos de citar, sino los de desarrollo de la misma [v. en este sentido, MASSAGUER, J. (1999) p. 359], puesto que en los primeros el imitador incurre en todo caso, a menos, claro está, que se haga directamente con la prestación ajena. Y respecto de estos últimos, esto es, los costes de desarrollo, no se exige que el imitador logre ahorrarlos completamente; basta con que logre sortear una parte significativa de los mismos. Con un ejemplo, es claro que si el imitador se vale de secretos empresariales del imitado ajeno para reproducir la prestación de que se trate incurre en ciertos costes representados por el trabajo de hacer, es decir, de desarrollar, la réplica de la prestación original. Mas no es dudoso que el hecho de que la imitación se haya logrado gracias a la utilización de un secreto empresarial ajeno determina que los costes de desarrollo de la prestación que ha tenido que sufragar del imitador sean, por definición, notablemente más bajos que los que hubo de soportar el imitado [v. *Alicante* 23-4-2007 (JUR 2007\242388)]. En efecto, es evidente que en estos casos la explotación del secreto empresarial ha permitido al imitador estar en condiciones de reproducir la prestación original con ahorro de los costes de desarrollo implicados en la misma realización de la mencionada prestación a partir de la información de que puede disponer cualquier agente del mercado y, por ello, sin el esfuerzo intermedio implícito en su recreación. En consecuencia, en tanto que ese ahorro de costes sea notable (lo que, en todo caso, sucederá cuando los costes de investigación y desarrollo de la información secreta necesaria para realizar la prestación hayan sido sustanciales), la imitación resultante puede constituir también un acto de imitación desleal prohibida por el artículo 11 de la LCD.

9.2.3. Imposibilidad o grave dificultad de amortizar los costes de desarrollo

Ahora bien, para que pueda establecerse la deslealtad de la imitación de una prestación ajena por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno no basta con que los costes del pionero y el ahorro obtenido por el imitador sean notables, pese a que no faltan decisiones judiciales que se han contentado con ello [v. SSAP *Valencia* 29-6-2009 (AC 2009\1763) 28-9-2005 (AC 2005\1973), 22-II-2006 (AC 2006\1580)]. A tal fin es menester además que tenga lugar en circunstancias tales que permitan suprimir la ventaja temporal del que se adelantó en la creación y lanzamiento al mercado de nuevas prestaciones. Es decir, el carácter indebido determinante de la deslealtad

de la conducta establecida en el artículo 11.2 *in fine* de la LCD requiere que la imitación elimine el tiempo necesario para que el pionero tenga la oportunidad razonable de amortizar los costes de la innovación como consecuencia de que el imitador entra en competencia con él precisamente sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su recreación y, por lo tanto, sin que ello responda a la eficiencia de su méritos [en este sentido, PORTELLANO P. (1994) p. 136, MASSAGUER J. (1999), p. 359 y en la jurisprudencia especialmente, SSAP *Alicante* 23-4-2007 (JUR 2007\242388), *Alicante* 7-IX-2007 (AC 2008\78), *Navarra* 17-10-2007 (JUR 2008\184954), *Girona* 19-12- 2000 (JUR 2001\120124) y más tímidamente, SSAP *Madrid* 8-6-2009 (JUR 2009\472834), 28-6-2007 (AC 2007\357630), *Madrid* 11-I-2007 (AC 2007\1041)]. A este efecto parece referirse precisamente el Tribunal Supremo en la sentencia comentada cuando exige como elemento imprescindible para reputar indebido el aprovechamiento del esfuerzo ajeno resultante de la imitación que el ahorro de costes por parte del imitado vaya “*más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado*”. Y así lo confirma la segunda de las razones que el tribunal desplegó para apoyar que la conducta considerada no era desleal bajo el artículo 11.2 *in fine* de la LCD y que estribó, en particular, en la falta de prueba de que la conducta del imitador “*haya generado al creador una desventaja comercial seria causada por la grave dificultad o imposibilidad de amortizar costes de producción y/o promoción* [sic]. Pues, en efecto, solo en ese caso la conducta imitativa considerada puede desincentivar al pionero a invertir el I+D y, por tanto, ir en detrimento del proceso innovador y con ello del correcto funcionamiento del mercado.

Como es obvio, la determinación de este extremo y, en particular, del plazo que ha de estimarse razonable para que el pionero haya tenido ocasión de amortizar sus costes dependerá de las circunstancias del supuesto concreto, pero naturalmente y como enseguida veremos tiene, en todo caso, como umbral máximo los plazos establecidos legalmente para las respectivas modalidades de propiedad intelectual. Todo ello sin perjuicio claro está de que pueda situarse en un momento anterior [v. SAP *Alicante* 7-IX-2007 (AC 2008\78) que entendió que los costes de producción de los pomos cuyo diseño se había imitado debían entenderse amortizados, pues llevan años en el mercado].

9.3. Exigencia de carácter negativo

El segundo de los elementos que, según la sentencia comentada, determinan el carácter indebido del aprovechamiento del esfuerzo ajeno resultante de la imitación reside en la ausencia de justificación –entendemos– competitiva de tal aprovechamiento. A pesar de que, así formulada, esta exigencia no nos parece plenamente correcta, deja sentir o condensa de forma algo apocada, la idea de fondo que subyace a los dos requisitos o presupuestos de carácter nega-

tivo que, a nuestro juicio, deben concurrir a estos efectos: por un lado, que la prestación imitada no haya sido objeto de un derecho de exclusiva ya extinguido por el transcurso del tiempo; y, por otro lado, que el imitador no haya obtenido la información que se precisa para estar en condiciones de imitar sometiendo a la prestación original a ingeniería inversa.

9.3.1. Inexistencia de un derecho de exclusiva ya extinguido

Como ha señalado la doctrina y en alguna ocasión la jurisprudencia, una vez expirado el derecho de exclusiva del que fue objeto la prestación imitada no es admisible que la explotación del producto, del método, del uso o de la forma externa anteriormente protegidas pueda constituir una imitación desleal por entrañar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno [v. STS 17-7-1997 (RJ 1997\5759), SSAP *Alicante* 23-4-2007 (JUR 2007\242388), *Navarra* 17-10-2007 (JUR 2008\184954) y, en la doctrina, MASSAGUER, J. (1999), p. 358. No obstante, STS 7-7-2009 (RJ 2009\4328) y SAP *La Coruña* 31-VII-2010 (JUR 2010\335504)].

El argumento que sustenta este presupuesto es fácil de advertir y hunde sus raíces en razones –ahora sí– tanto de carácter sistemático como teleológicas. Bajo el primer aspecto, es evidente que la solución contraria burlaría la protección temporal limitada prevista en las leyes especiales que regulan la protección jurídica de la propiedad intelectual, toda vez que implicaría extender la protección de las creaciones más allá del plazo en ellas establecido. Y aún más, soslayaría la finalidad perseguida por el legislador consistente en que la generalidad pueda disponer de las creaciones industriales y estéticas, en tanto que impediría que estas últimas entrasen en el dominio público. Desde una óptica teleológica ahora, resulta obvio que en estos supuestos la imitación no contraviene el fundamento que subyace al artículo 11.2 *in fine* de la LCD. En este sentido es de ver que el pionero ya ha tenido oportunidad de amortizar la inversión realizada para desarrollar la prestación y, en su caso, incluso de obtener beneficios si encontró el favor de la demanda, pues no en vano ha podido comercializar la prestación en exclusiva de durante el periodo de tiempo que el legislador ha considerado adecuado y oportuno al efecto.

Por todo ello, puede afirmarse que en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno resultante de la imitación de una prestación que accedió a la protección jurídica otorgada por el correspondiente derecho de propiedad intelectual concurre esa “*justificación competitiva*” a la que aludió el Tribunal Supremo en la sentencia objeto de este comentario. Al respecto, basta observar que el imitador se vale de informaciones que están en el dominio público para desarrollar la prestación imitada, por lo que naturalmente en nada perturba el buen funcionamiento competitivo del mercado.

9.3.2. Obtención de la información necesaria para estar en condiciones de imitar la prestación original a través de ingeniería inversa

Aun siendo cierto que la ingeniería inversa normalmente permite dar con la información que incorpora o en que consiste el producto destinando una cantidad de recursos considerablemente inferior a los que su creador invirtió en desarrollarlo [v. SAMUELSON, P./ SCOTCHMER, S. (2002), p. 1587], con cierta frecuencia, resulta bastante costosa (*ad ex.* inspección de un sofisticado y complejo análisis químico, molecular, electrónico, etc.). Esta última circunstancia es precisamente la evita que el pionero sea vea inducido a dejar de invertir en I+D, puesto que normalmente podrá recuperar los costes de su creación durante el tiempo que transcurre hasta que el secreto se obtiene de ese modo (*lead time*) [v. en este sentido, SAMUELSON, P./ SCOTCHMER, S. (2002) p. 1579, LANDES, W.M. / POSNER, R.A., (2003), p. 356 y CHALLY, J. R. (2004), p. 1302]. Es por ello que, en muchas ocasiones la imitación realizada merced a la información adquirida sometiendo a la prestación original a ingeniería inversa escapará de suyo a la deslealtad del artículo 11.2 *in fine* de la LCD, puesto que, en tanto que el coste o retraso normalmente implícito en esta técnica protejan al creador lo suficiente para recuperar sus gastos iniciales de investigación y desarrollo, quedará ileso el estímulo a la innovación que el mencionado precepto trata de salvaguardar.

Ello no obstante, no puede descartarse que, en ocasiones y como la práctica enseña, la obtención de la información que incorpora o en que consiste la prestación mediante esta técnica resulte relativamente sencilla y poco costosa (*ad ex.* porque es casi imposible de ocultar en el producto final), por contraste con la considerable inversión que el titular realizó para desarrollarla. La cuestión que inmediatamente se nos plantea es pues, si el adecuado estímulo a la creación de información exige que en estas circunstancias esta práctica esté vedada y, por lo tanto, y por lo que ahora importa, que el aprovechamiento del esfuerzo consustancial a la imitación de la prestación que ha sido sometida a ingeniería inversa se repunte indebida y, por ello, contraria al artículo 11.2 *in fine* de la LCD.

A nuestro juicio, la respuesta a esta cuestión ha de ser decididamente negativa por, al menos, dos razones: una, de racionalidad económica; la otra de naturaleza sistemática. Desde el primer punto de vista, hay que advertir que la ingeniería inversa asume un destacado papel en el proceso innovador, pues lejos de lo que pueda parecer no es simplemente un procedimiento que, bajo la apariencia de la investigación, permita reproducir un determinado producto. En efecto, aunque en muchas ocasiones su realización lleva implícita una reproducción, entraña asimismo un estudio detallado del producto a fin de descubrir y entender cómo funciona y estar en condiciones de rediseñarlo sin necesidad de reproducirlo paso a paso. Y en ese trance, suelen gestarse o generarse

nuevas informaciones que harán posible mejorar el producto sometido a esa técnica o, incluso, desarrollar otros productos nuevos o compatibles con aquél, por lo que en definitiva procura avances significativos en ciertos sectores de actividad [v. por todos, FRIEDMAN, D. D. / LANDES, W. M./ POSNER, R. A. (1991) p. 70, LANDES, W. M. / POSNER, R. A. (2003), pp. pp. 365 y 379, SAMUELSON, P. / SCOTCHMER, S. (2002) pp. 1587-1588 y RISCH M. (2007) p 53].

Desde una perspectiva sistemática ahora, ha de repararse de un lado, en que la adquisición de un secreto empresarial a través de ingeniería inversa constituye una práctica lícita [v. para el razonamiento que lo respalda, SUÑOL, A. (2009)]; y de otro lado, que su licitud constituye a su vez un factor esencial para mantener el balance y no socavar el fundamento que subyace a otras mecánicas jurídicas con las que cuenta nuestro ordenamiento para proteger las informaciones [*ad ex.* si el secreto consiste en una invención patentable, la licitud de esta técnica se revela necesaria para no enjugar los incentivos que procura el sistema de patentes: LANDES, W. M. / POSNER, R. A., (1991), p. 370 y CORNISH W. R. / LLEWELYN D., (2203) p. 314]. Si ello es así respecto de la información que merece la condición de secreto empresarial, tanto más ha de serlo en el caso de información que ni tan siquiera gozan de ese estatus.

En atención a todas estas consideraciones, parece obligado concluir que, el artículo 11. 2 *in fine* de la LCD no puede invocarse para combatir la imitación de una prestación aún cuando esta haya sido sometida a un procedimiento de ingeniería inversa poco costoso en términos de tiempo, dinero y esfuerzo.

10. Bibliografía

- ALFARO, J. «Competencia desleal por infracción de normas » *RDM*, 1991, pp. 667-730.
- BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbdrecht*, 18ª ed. C. H. Beck, Munich, 1995.
- BOET SERRA, E. «Los actos de imitación servil en la Ley de Competencia Desleal», *RDM*, 213, 1994, p. 505-572.
- CARROLL, M. W. «One Size Does Not Fit All: A framework for Tailoring Intellectual property Rights», 70 *Ohio State Law Review*, 2009, pp. 1361 -
- CHALLY, J. R. «The Law of Trade Secrets: Toward a More Efficient Approach», 57 *Vand. L. Rev.*, 2004, pp.1269-1311.
- CORNISH W. R. / LLEWELYN D., *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights*, Sweet & Maxwell, London, 2003
- DE LA CUESTA, J. M.^a «Supuestos de competencia desleal por confusión, imitación y aprovechamiento de la reputación ajena», en A. BERCOVITZ (coord.), *La regulación contra la competencia desleal en la Ley de 10 de enero de 1991*, BOE-Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, pp. 43-44,
- DREYFUSS, R. C. «Dethroning Lear: Licensee Estoppel and the Incentive to Innovate», 72 *Va. L. Rev.* 677, 696-700 (1986)

- FARRANDO, I. *El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas*, Civitas, Madrid, 2001.
- FERNÁNDEZ NOVOA, C. «Reflexiones preliminares sobre la ley de competencia desleal», *La Ley*, 1991, pp.1179-1184.
- FRIEDMAN, D. D./ LANDES, W. M. / POSNER, R. A., «Some Economics of Trade Secret Law», *The Journal of Economic Perspectives*, vol. 5, núm. 1, 1991, pp. 61-72.
- GORDON, W. J. «On Owning Information: Intellectual Property and the Restitutory Impulse», 78 *Vanderbilt Law Review*, 1992, pp.149 y ss.
- KARJALA, D. S. «Misappropriation as a Third Intellectual Property Paradigm» 45 *Columbia Law Review*, 1994, pp. 2592-26030.
- KARJALA, D. S. «Protecting Innovation in Computer Software, Biotechnology and Nanotechnology», 16 *Virginia Journal of Law & Technology*, 2011, pp. 1-64.
- KINGSTON, W. *Innovation, Creativity and Law*, Studies in Industrial Organization, Kluwer Academic Publishers, 1990.
- LANDES, W. M. / POSNER, R. A. «The Economics of Trade Secrecy Law» en *The Economic Structure of Intellectual Property Law*, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England, 2003.
- LEMLEY, M. A. «The Surprising Virtues of Virtues of treating Trade Secrets as IP Rights », 61 *Stanford law Review*, 2008, pp. 311-354.
- LOBATO, M. «Los actos de imitación en la Ley de Competencia Desleal de 1 de enero de 1991 en relación con el ordenamiento comunitario. Especial referencia a la relación entre los derechos de propiedad industrial y la competencia desleal», *RDP*, 1992, pp. 728-764.
- MASSAGUER, J. «Competencia desleal y propiedad intelectual (La protección de los signos distintivos y prestaciones objeto de propiedad intelectual por medio de la Ley de Competencia Desleal)», *pendiente de publicación*.
- MASSAGUER, J. *Comentario la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, 1999.
- MENÉNDEZ, A. *La competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1988.
- MONTEAGUDO, M. «La imitación de creaciones técnicas y estéticas. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 5 de julio de 1993», *RGD*, 1994, pp. 3961-3987.
- OHLY, A. «The freedom of Imitation and Its Limits - A European Perspective », *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, vol. 41,2010, pp. 506-524.
- OHLY, A. en A. OHLY/O. SOSNITZA, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*, 3ª ed., C. H. Beck, Munich, 2010.
- OTERO, J. M. «La nueva Ley sobre la Competencia Desleal» XIV *ADI* 1991-92, pp. 25-47.
- PAEPKE, O. «An Economic Interpretation of the Misappropriation Doctrine: Common Law Protection for Investments in Innovation», 2 *High Tech. L.J.* 1987, pp. 55 y ss.
- PORTELLANO, P. *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1995
- PUIG BRUTAU, J. «Cómo ha de ser invocada la doctrina civil del Tribunal Supremo», en *Medio Siglo de Estudios Jurídicos*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 1997.

- REICHAMN, J. H. / SAMUELSON, P. «Intellectual Property Rights in Data?», 50 *Vanderbilt Law Review*, 1997, pp. 51-163.
- REICHAMN, J. H. / UHLIR, P. «Database Protection at the Crossroads: Recent Developments and Their Impact on Science and Technology», 14 *Berkeley Technology Law Review*, 1999, pp. 793-836.
- REICHAMN, J. H. «Symposium: Taking Stock: The Law And Economics Of Intellectual Property Rights: Of Green Tulips and Legal Kudzu: Repackaging Rights in Subpatentable Innovation», 53 *Vanderbilt Law Review*, 2000, pp. 1743-1797.
- REICHAMN, J. H. «Legal Hybrids: Between the Patent and Copyright Paradigms», 94 *Columbia Law Review*, 1994, pp. 2432-2558.
- RISCH, M. «Why Do We Have Trade Secrets», 11 *Marquette Intellectual Property Law Review*, 2007, pp. 1-76.
- SAMUELSON P./ DAVIS R./ KAPOR M. D/ REICHAMN, J. H. «A Manifesto Concerning the Legal Protection of Computer Programs», 94 *Columbia Law Review*, 1994, pp. 2308-2356.
- SAMUELSON P./ SCOTCHMER, S. «The Law and Economics of Reverse Engineering», 111 *Yale Law Journal*, 2002, pp. 1575-1663.
- SÁNCHEZ-CALERO, J. «La apreciación del riesgo de asociación en relación con los actos de imitación», *RGD*, núm. 639, 1997, pp. 465-485.
- SUÑOL, A. *El Secreto Empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Thomson-Civitas, Navarra, 2009.