

DERECHO DE LA COMPETENCIA.

**INFLUENCIAS EN LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL
Y EL DERECHO CONTRACTUAL.**

PERSPECTIVA INTERNACIONAL Y COMUNITARIA.

Master en Derecho del Comercio Internacional
Fundación ASMOZ – Universidad del País Vasco - UNED
Curso académico 2007-2009

Tutor: Javier Viaña
Alumna: Marta Serra Morata

INDICE

I.- Introducción.....	1 - 3
II.- Capítulo Primero.- Defensa de la competencia y competencia desleal en la economía de mercado.....	4 - 24
1.- Evolución e inicio histórico de la competencia desleal y la libre competencia	
2.- Regulación normativa de la competencia desleal y de la libre competencia	
3.- Duplicidad y solapamiento en la normativa española	
4.-Prácticas colusorias entre empresas, derecho comparado: derecho americano, derecho comunitario, derecho español	
III.- Capítulo Segundo.- La propiedad industrial frente a los límites de los derechos de competencia. La protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial....	25-38
1.- Propiedad Industrial y Competencia Desleal	
2.- Marca Nacional y libre circulación de mercancías. La Marca y sus conflictos con otros signos afines	
3.- Contratos relativos a derechos de propiedad industrial	
IV.- Capítulo Tercero.- La evolución de los derechos de propiedad intelectual, afectación de la normativa comunitaria.....	39 - 53
1.- Propiedad Intelectual, nuevos ámbitos de protección	
2.- Propiedad Intelectual y contratos	
3.- El autor como acreedor y deudor, el procedimiento concursal	
V.- Capítulo Cuarto.- El contrato de distribución frente a la protección de la libre competencia, incidencia de las Restricciones verticales.....	54 - 63
1.- Los contratos de distribución	
2.- Distribución comercial y transmisión y uso de la marca	
3.- Los contratos de distribución en exclusiva o concesión y de franquicia	
VI.- Conclusiones.....	64 -67
VII.- Bibliografía.....	68-69

I.- INTRODUCCION

Las dos grandes disciplinas del Derecho de la competencia, esto es la prohibición de competencia desleal y la defensa de la competencia, se han articulado a lo largo de los años y ya desde sus inicios en el siglo XIX como una respuesta al sistema competitivo del mercado, con el ánimo de forjar unos límites y unas normas dentro de las cuales se permita actuar legítimamente como empresario en el sistema de libre competencia del mercado, reconocido en nuestra Constitución y en el Tratado de la UE. Se trata de intentar el difícil equilibrio entre el interés privado de los operadores del mercado frente al interés público de los consumidores y resto de operadores, que por constituirse como la parte más débil del escenario, puede perjudicárseles falseando la competencia con prácticas de 'entente' entre los operadores del sistema, que impidan, restrinjan o falseen la competencia. El Estado ha ido articulando a los diversos escenarios sociales y económicos estas disciplinas, y prueba de la continúa evolución son las recientes reformas a la luz de las prerrogativas comunitarias de la reciente Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que derogó la anterior Ley 16/1989, de 17 de julio así como la esperada nueva formulación o modificación de la actual Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal, que debería adaptarse a la vista de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, y cuya transposición debiera haberse producido antes de finalizar el mes de junio de 2007.

Frente a la necesidad de adaptar nuestro Derecho de la competencia a las exigencias del tráfico nacional e internacional y a la orientadora normativa comunitaria, se da la circunstancia de que existen otras áreas del derecho estrechamente unidas a las prerrogativas del derecho de competencia, se trata del Derecho de Marcas y Patentes así como el resto de grupo de derechos de propiedad intelectual y de los derechos de propiedad intelectual, que se configuran como parte de los activos más importantes de la empresa. El proceso de reforma de estas disciplinas ha ido desarrollándose paralelamente al de la competencia, y por ende la protección ofrecida por estos Derechos no pueden aislarse de la que proporciona a sus titulares la legislación sobre competencia desleal, que según algunos autores actúa como una tutela de segundo nivel, motivo por el cual gran parte de las demandas iniciadas a la luz de vulneraciones de la titularidad de derechos de propiedad

industrial e intelectual acumulan en sus requerimientos la protección dispensada por la Ley de competencia desleal. Y ello es lógico desde el punto de vista del reclamante, que legítimamente utiliza todo el espectro de posibilidades que le otorgan los derechos de exclusiva previstos en las leyes especiales – Ley 23/2006, de 7 de julio, de Propiedad Intelectual y Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, entre otras - unidos a la protección complementaria de la Ley de Competencia Desleal, que únicamente resultaría de aplicación (subsidiaria) para situaciones no expresamente contempladas por dicha legislación especial o para conductas que no fueren totalmente incardinables en la correspondiente normativa.

También los contratos relativos a derechos de propiedad industrial, patentes y marcas y los relativos a *know-how* y a derechos de propiedad intelectual, están afectados por el derecho comunitario *antitrust*; dado que al tratarse de bienes inmateriales constituidos como bienes patrimoniales de la empresa, están sujetos a diversos negocios jurídicos, como la cesión, transmisión y licencia. Ello significa que los contratos bilaterales se realizarán entre empresarios dedicados a la misma rama de actividad, si bien se encuentren en ocasiones, no el mismo estadio de competencia (relación horizontal) sino en distintos estadios de la cadena productiva (relación vertical), y ello significa la obligación de velar porque estas contrataciones no supongan un menoscabo a la libre competencia. En este sentido, la normativa protectora de la libre competencia a determinados tipos de acuerdos se vela con diversos Reglamentos comunitarios de exención, como el Reglamento 772/2004, de 27 de abril, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

Y no sólo los contratos referidos a este tipo de derechos de exclusiva, también los contratos de distribución, entre lo cuales, la comisión, la mediación, el corretaje, la agencia o la franquicia, entre otros, son susceptibles de contravenir los arts. 81 y 82 del TCE articulados como normas básicas del derecho *antitrust* comunitario, prohibiendo los acuerdos concertados que puedan afectar al comercio. Por tal motivo este tipo de contratación es objeto de revisión a la vista de esta prohibición, aun cuando con las excepciones de los Reglamentos de exención por categorías.

Estamos por tanto ante una disciplina, el Derecho de la Competencia, de rigurosa actualidad, pues se ha incardinado lentamente en la más reciente legislación

mercantil, tanto en materia de contratos como veíamos anteriormente, pero también en el ámbito de la contratación del comercio minorista o del mercado de valores, en materia de sociedades mercantiles, como los deberes de administradores, el conflicto de intereses entre éstos y la sociedad, las fusiones, etc o en materia de derecho concursal. De la cada vez más, estrecha interrelación entre esta basta disciplina, y parte de estas otras áreas del derecho mercantil, como son el derecho contractual, y la propiedad industrial e intelectual, versa la presente reflexión, que pretende ahondar en la influencia que los cambios socioeconómicos y las prerrogativas del derecho comunitario e internacional, están teniendo en nuestra actual configuración normativa.

II.- CAPITULO Primero.- Defensa de la competencia y competencia desleal en la economía de mercado.

1.- Evolución e inicio histórico de la competencia desleal y la libre competencia

Cuando hablamos del Derecho de la competencia estamos hablando de un derecho recientemente articulado y que se ha ido modulando a lo largo de los años a expensas de los innumerables cambios socio- económicos que han ido marcando las coyunturas ideológicas, económicas, jurídicas, etc. de cada tiempo. De ahí deriva la que algunos autores han denominado amplia sensibilidad del Derecho de la competencia al paso del tiempo (Juan Ignacio Font Galán y Luis M^o Miranda Serrano (Competencia Desleal y antitrust Sistemas de Ilícitos) – Paz-Ares (El ilícito concurrencial : de la dogmática monopolista a la política antitrust – Un ensayo sobre el Derecho alemán de la competencia desleal)- Cases (La Competencia en España.1998- En “Anuario de la competencia de 1998”)

El sistema que hoy todos conocemos de economía de mercado, es decir, el sistema económico basado en la libre competencia que ha regido nuestro tiempo, surge a partir del liberalismo económico que emana de la Revolución burguesa en el S. XIX en general , pero en especial de la Revolución Francesa que consagró la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Se dejó atrás el sistema gremial estrictamente regulado y acotado para dar lugar al libre acceso al mercado a todos aquellos que quisieren operar, al entenderse que este sistema era el idóneo para impulsar el desarrollo económico. De esta suerte se instaura la libertad de competencia, pues cualquier ciudadano puede iniciar una actividad mercantil idéntica a la de otro que opera en la misma actividad. Resulta por tanto un hito histórico, al establecerse la libertad de la industria y el comercio y un reconocimiento de que cualquiera podría a partir de entonces constituirse como “empresario” sin estar sometido al control y pertenencia de los gremios en los que debía obtenerse la pertinente autorización real o de las corporaciones profesionales.

La primera gran reforma vino dada por la evolución del propio sistema, pues pasado cierto tiempo se vislumbró que el ejercicio libre de actividades económicas - industriales y de comercio - daba a pie a que algunos de los participantes en el mercado intentaran perjudicar a sus competidores mediante prácticas poco

adecuadas, incorrectas, y por tanto mediante prácticas que necesitaban prohibirse para que el sistema mantuviera sus ideales. Así, la fase inicial del sistema económico liberal se caracterizó por un alto seguimiento de los postulados liberales, lo que provocó actitudes muy agresivas para subsistir dentro el sistema. Pronto se vio que este sistema contaba con deficiencias, entre ellas la incapacidad para garantizar un desarrollo económico equilibrado.

La reforma implicó dejar atrás por tanto este sistema basado exclusivamente en la "*propiedad*" y la "*profesión*" y se dio paso a la "*economía social de mercado*", es decir, nace la protección a la competencia de todos los participantes en el mercado y por tanto el Estado pasa a regular estos mecanismos de protección a la libre competencia, nace la intervención pública en la economía.

Veamos con mayor detalle el momento histórico en que se articula esta intervención estatal para minimizar los riesgos inherentes al sistema, y que una vez instaurado se advirtió que podrían dinamitarlo si no se regulaba. Nos referimos, por un lado a las actuaciones poco escrupulosas de los "empresarios" competidores que intentaban utilizar prácticas fraudulentas para apartar del libre mercado a otros competidores, y por otro las prácticas tendentes a falsear la competencia, es decir los pactos entre diversos empresarios que intentaban limitar o restringir la competencia. De este modo nacen las dos grandes disciplinas del Derecho de la Competencia, la competencia desleal y la defensa de la competencia o *antitrust*.

El origen de la regulación contra la competencia desleal, como decíamos surge a lo largo del Siglo XIX, y básicamente a través de dos áreas del derecho que confluyen en un mismo sentido. Por un lado, en Francia mediante la interpretación jurisprudencial de una norma del Código Civil francés sobre responsabilidad extracontractual (artículo 1382) y por otra en Alemania mediante la promulgación de una ley, de 7 de junio de 1.909. Ambas instauran por vez primera la protección de la competencia desleal pero partiendo de la base de que aquél a favor del cual se articulaba la protección, había de ser siempre un competidor directo del autor del acto incorrecto que perjudicaba al solicitante de dicha protección. Por tanto esta primera protección, aún muy alejada del espíritu de defensa de la competencia actual, protege únicamente a los empresarios.

Por su lado, la regulación a favor de la defensa de la competencia, o *antitrust*, llega a Europa posteriormente, ya entrado el Siglo XX y de la mano del derecho norteamericano. Si bien el inicio de esta regulación se data en Estados Unidos con la

Sherman Act de 1891, creada por el senador John Sherman como la primera ley antimonopolio, estableciéndose así la política federal antimonopolio del Gobierno norteamericano. Según sus creadores, dicho estatuto fue creado para luchar contra los cartels, las fusiones horizontales de tipo monopolístico y cualquiera actitud comercial considerada ilegítima. Unas de las primeras empresas sometidas a dicho régimen, en 1911, fueron la "*Standard Oil*" y la "*American Tobacco*", que no supieron defender sus uniones. (Revista 'The Freeman' "El ataque a la concentración", enero 1979, Yale Brozen) Pues bien, en Europa dicha regulación *antitrust* llega a través de la influencia norteamericana en la República Federal Alemana después de la Segunda Guerra Mundial. En 1957 se dicta la primera ley contra las restricciones de la competencia, que posteriormente influyen en la promulgación de los artículos 85 a 90 del Tratado de Roma, constitutivo de la Comunidad Europea, en el mismo año 1957 (actualmente artículos 81 a 86). Dichos artículos han servido de base para la legislación protectora de la libre competencia de los países integrantes de la Unión Europea, entre ellos España (Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia).

Lo realmente trascendente fue que con la entrada del derecho *antitrust* estadounidense a los países europeos, se produjo un nuevo cambio frente al liberalismo económico tradicional del siglo XIX y afectó a su vez a la concepción de la disciplina de la competencia desleal.

A partir de los años sesenta se abre una nueva perspectiva. El empresario al que se protegía de las actuaciones incorrectas de sus competidores, ahora no solo tenía derecho a la protección sino que además tenía la obligación de competir, el criterio fundamental ya no es tanto el derecho a su protección respecto a prácticas incorrectas de los competidores sino la protección al sistema competitivo del mercado en sí. Y es aquí donde aparece un nuevo elemento u objeto de protección: el consumidor. Si se distorsiona o impide un correcto funcionamiento del sistema competitivo, se perjudica genéricamente a los consumidores y se reconocen asimismo que determinados actos de competencia desleal pueden perjudicar directamente a los consumidores. Se abandona por tanto el modelo cerrado de la disciplina de la competencia desleal por otro socialmente abierto a los consumidores y usuarios y en definitiva a todos los agentes intervinientes en el mercado.

Sobre estas grandes bases, el Estado ha ido interviniendo sucesivamente regulando el Derecho de la competencia, en defensa de la libertad de competencia y de la competencia leal, adecuando al nuevo escenario social y económico estas disciplinas, que según la mayoría de autores si bien se encardinan dentro de estas dos

grandes disciplinas, en rigor estaríamos hablando de cuatro : la competencia desleal, la defensa de la competencia, la publicidad comercial y el comercio interior, si bien estas dos últimas se integrarían en realidad en la disciplina general de la deslealtad concurrencial (Massaguer Fuentes "Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Ed Civitas, Madrid 1999; Marco Alcalá "Los ilícitos publicitario y concurrencial" en Cuadernos Jurídicos num 14, 1993; Pino Abad "Derecho de la publicidad y protección de los consumidores" en AAVV, curso sobre protección jurídica de los consumidores, 1999)

En particular, en el caso español, al igual que en resto de estados, el Derecho de la Competencia ha ido cobrando día a día mayor envergadura dados los continuos y profundos cambios que se han ido sucediendo desde su instauración en el mercado, máxime actualmente con la denominada globalización económica. Hoy día, la incidencia del Derecho de la competencia ha entrado en toda suerte de áreas del derecho mercantil : desde los contratos (contrato de agencia, comercio minorista, mercado de valores) hasta en materia de sociedades mercantiles (deberes de los administradores, fusiones, gobierno corporativo), por lo que hablamos de un derecho "sensible" o si se quiere, en "refundación" constante del Derecho de la competencia. En el presente estudio haremos hincapié en algunas de estas áreas del derecho mercantil que se han visto matizadas a la luz de la vasta influencia del derecho de la competencia.

De la conexión entre el Derecho de la competencia y *antitrust*

Especial mención a la discusión doctrinal que se ha generado a raíz de la cada vez más confluyente normativa entre las dos grandes disciplinas concurrenciales, el Derecho *antitrust* y el Derecho de la competencia desleal. Autores como Juan Ignacio Font Galán o Luís M^a Miranda Serrano advierten que pese a la aplaudida renovación y unidad del Derecho de la competencia mediante la conexión entre ambas leyes concurrenciales (teoría de puentes) con la que se ha pretendido unir los históricos desencuentros entre ambas disciplinas, se ha dado lugar en algunos casos a la creación de unos ilícitos mixtos resultado de una extraña combinación de materiales de ilicitud concurrencial que generan algunos problemas de interpretación y desajustes. Nos referimos básicamente a los artículos 7 de la Ley de Defensa de la Competencia y 15.2 de la Ley de Competencia Desleal en las que se producen injerencias en el plano aplicativo y procedimental así como en el sustantivo.

La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal se valoró muy positivamente como resultado de un pacto de gran dimensión social en la que se tenían en cuenta los intereses de los empresarios en sus recíprocas relaciones de mercado, pero también los intereses de los consumidores y del interés público; pretende ser una Ley general. En este sentido una actuación o conducta *antitrust* (arts. 1, 6 o 7), en cuanto falsea la competencia, viene a ser también un acto desleal y consecuentemente podría ser calificado y sancionado como tal en aplicación de la LCD. Sin embargo a la inversa no se produce la misma conclusión, no toda conducta desleal se considerará *antitrust*, lo *antitrust* viene a configurarse como un ilícito especial.

Las normas antes citadas (art. 7 LDC y 15.2 LCD) vienen a ser artículos "puente" en virtud de los cuales se trasvasan materiales normativos de la deslealtad de la LCD a la LDC o a la inversa. Pero esto lleva a la paradoja de que el juez civil pueda conocer de la infracción de normas *antitrust* para declarar la deslealtad de tales conductas prohibidas vía artículo 15.2 LCD o que el Tribunal de Defensa de la Competencia estatal u autonómicos, órganos administrativos, puedan conocer de actos de competencia desleal vía art. 7 LDC, en un lado se privatiza la aplicación de la LDC y en el otro lado se publica o desprivatiza la aplicación de la LCD. Ciertamente la tecnicidad del legislador a la hora de unificar ambas disciplinadas, ha resultado ser tanto alabada como criticada por diversos sectores de la doctrina. Los detractores indican que pese a que el fin común de ambas disciplinas es la defensa de la competencia en el mercado, lo cierto es que el legislador del Derecho privado (LCD) se preocupa por los comportamientos que puedan resultar abusivos a la hora de competir al margen de sus efectos sobre la estructura del mercado, mientras que el legislador del Derecho público (LDC) se preocupa por la conducta susceptible de causar un resultado relevante sobre el mercado afectando a intereses públicos. De ahí que las instancias encargadas de juzgar estas dos leyes tengan objetivos distintos y por lo tanto pueda resultar desvirtuada la sumisión de algunas conductas a dichos organismos (jurisdicción ordinario o Ministerio de Economía) , por los motivos antes dichos. Lo que sí es cierto es que ambas normativas persiguen el mismo fin, esto es, mantener una estructura concurrencial no falseada.

2.- Regulación normativa de la competencia desleal y de la libre competencia

Derecho de Defensa de la Competencia

Cuando hablamos de regulación normativa sobre defensa de la competencia debemos adentrarnos en el Derecho básico o primordial, esto es el Derecho Comunitario, pues la normativa que resulta de aplicación en cualquier país comunitario y por tanto en España, se compone de dos ámbitos, las normas comunitarias y las normas estatales internas, que siguen la senda de las primeras, ya sea a través de normativa de obligada transposición, ya sea a través de normativa orientadora, no obligatoria pero sí muy recomendable.

El Derecho originario es sin duda el Tratado de la Comunidad Europea, fundamentalmente sus actuales artículos 81 a 93, que son los que contienen las normas protectoras de la libre competencia. Estos preceptos así como los Reglamentos que los desarrollan han inspirado la legislación española protectora de la libre competencia, que como veíamos en el anterior Capítulo es una legislación protectora de un interés público, sobretodo de los consumidores que son uno de los principales interesados en que los empresarios no falseen la competencia con prácticas de "*entente*" en su propio beneficio económico pero en perjuicio de los restantes operadores sociales. La legislación española de la libre competencia está formada en la actualidad por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que derogó a la anterior Ley 16/1989, de 17 de julio. Debemos tener presente asimismo el marco constitucional de dicha normativa, esto es, el artículo 38 de nuestra Constitución Española que reconoce *la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado*; resumidamente se establecen las bases claras de los preceptos comunitarios: existe la libertad de crear empresas, organizarlas, dirigir las, etc pero no para limitar o falsear la competencia, pues esto sería totalmente opuesto a la economía de mercado. Resulta destacable a su vez el art. 128, apartado 2 de la CE, en virtud del cual se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica, pero siempre, respetando el mantenimiento del sistema de economía de mercado, y por tanto la libre competencia como principio general de la economía. También la competencia exclusiva del estado para dictar normas protectoras de la libre competencia resulta del art. 149.1.1ª de la CE "*la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales*" y del art. 149.1.13ª que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las "*bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica*". Y ya dentro de un ámbito autonómico dentro del Estado español, relativo al establecimiento de las atribuciones de competencia relativas a las

competencias de ejecución en materia de libre competencia, se dictó la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia.

Pues bien, visto el desglose genérico de normativa; comunitaria, estatal y autonómica, resulta claro que la normativa de defensa de la competencia o normativa "antitrust" vigente en el estado español, está "vigilada" muy de cerca por la regulación de la Comunidad Europea, al ser una regulación directamente aplicable en España y en los restantes países integrantes de la Unión, y dado que el principio del Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957 por el que se creó la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, pretendía la creación de un mercado único de libre competencia, toda la normativa interna ha debido adaptarse y modelarse al ritmo del Tratado de UE y de los diversos Reglamentos y Directivas que se han ido promulgando. Sobre la otra gran esfera del derecho *antitrust*, realizaremos mención en el Capítulo siguiente.

Veamos en primer lugar las bases del derecho comunitario, en las que se indican en el art. 81.1 del TCE cuáles son las conductas prohibidas : los acuerdos colusorios y las prácticas concertadas entre empresas que impidan, restrinjan o falseen el juego de la competencia dentro del mercado común, por tanto en todo el ámbito de la Unión Europea. ¿Cuáles son los requisitos para valorar esta conducta prohibida? 1.- Primero ha de cerciorarse que se trate de un verdadero acuerdo de voluntades entre empresas, se trataría de una "acuerdo vertical" si las empresas estuvieran situadas en distintos escalones de la cadena de producción, o "acuerdo horizontal" si las empresas estuvieran situadas en el mismo escalón. 2.- Después, el acuerdo ha tener como propósito impedir, restringir o falsear la competencia dentro del mercado común. Es importante manifestar que la afectación de la conducta prohibida debe dejarse sentir en el seno del mercado de la UE, pero no necesariamente las empresas deben ser comunitarias ni el acuerdo debe haber sido tomado en el seno de la Unión.

En este sentido es importante para interpretar el requisito de que las prácticas "puedan afectar al comercio de los Estados" la Comunicación de la Comisión en la que se establecen " Directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en los arts. 81 y 82 del Tratado", según la cual sería necesario que el efecto sobre el comercio sea de cierta magnitud.

Como ejemplo el art. 81.1 realiza una enumeración de posibles contenidos de dichas conductas prohibidas: el más habitual sería la fijación directa o indirecta de los precios de venta u otras condiciones contractuales; la limitación o control de la producción, el mercado o el desarrollo técnico; el reparto del mercado; la aplicación a terceros contratantes de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que ocasionen una desventaja competitiva; la celebración de contratos vinculados mediante los que se subordina la celebración de un contrato a la aceptación de otro, etc.

Por último no debe dejarse de tener en cuenta que existen diversos reglamentos de exención previstos para determinados tipos de acuerdos, entre los vigentes: El Reglamento 772/2004, de 27 de abril de 2004, sobre determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología (patente y know how); Reglamento 2658/2000, de 29 de noviembre de 2000, sobre acuerdos de especialización; Reglamento 2659/2000, de 29 de noviembre de 2000, sobre determinados acuerdos de investigación y desarrollo; Reglamento 1400/2002, de 31 de julio de 2002, relativo a la aplicación del apartado 3 del art 81 TCE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor o el Reglamento 2790/1999, de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999, relativo a la aplicación del art 81.3 TCE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.

Sin embargo para sancionar estas conductas, las mismas deben revestir de cierta entidad económica, salvo contadas excepciones, deberá producirse un acuerdo entre empresas cuya cuota conjunta de mercado supere el 5% en el caso de acuerdos horizontales o el 10% en acuerdos verticales. Pero además debe contemplarse las posibles exenciones o autorizaciones del art. 81.3 TCE a determinados acuerdos prohibidos genéricamente por la Ley.

En este sentido cabe hacer referencia a la importante normativa interna, el Reglamento 1/2003, del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado, aplicable a partir del 1 de mayo de 2004 a los estados miembros en el que se acuerda la aplicabilidad directa de estas normas comunitarias en los estados miembros de la UE. Y esa aplicación directa se refiere no solo a los preceptos del Tratado sino a los Reglamentos que lo desarrollan, con la única y suficiente publicación de las normas en el Diario Oficial de la Unión Europea y no en el Boletín Oficial del Estado.

El Real Decreto 2295/2004, de 10 de diciembre, relativo a la aplicación en España de las normas comunitarias de competencia, establece entre otras, los órganos administrativos encargados en España de aplicar tales normas, el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio de Defensa de la Competencia, sustituidos posteriormente por la Comisión Nacional de la Competencia a través de la Ley 15/2007.

En segundo lugar, tras los acuerdos colusorios y prácticas concertadas, está la prohibición del abuso de posición dominante previsto en el art. 82 TCE. En este caso, ante la poca concreción de la norma, el Tribunal de Justicia de la Comunidad ha ido perfilando la posición de dominio como " *la posición de fuerza económica de la que goza una empresa que le permite impedir el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado relevante posibilitándole comportarse independientemente de sus competidores y clientes* " – STJCE de 9 de noviembre de 1983, caso *Michelin*) En este caso se prohíbe no la posición de dominio en el mercado, sino la posición de dominio de dicha posición, en este caso por tanto no se prevén exenciones como en el caso de las prácticas colusorias.

Por tanto, en un primer bloque están las conductas prohibidas, esto es, los acuerdos colusorios y prácticas concertadas y el abuso de posición dominante, que como hemos visto reside su base en los arts. 81 y 82 del TCE.

Un segundo bloque dentro del derecho de defensa de la competencia son las concentraciones, representado por el Reglamento del Consejo 139/2004, de 20 de enero de 2004, sobre el control de concentraciones entre empresas, según el cual se reconoce que las concentraciones (fusiones, compras de activos, *joint ventures*, etc) pueden aumentar la competitividad dentro de la unión europea y en ocasiones pueden hasta resultar muy necesarias, pero deben ser objeto de control, también siempre bajo unos mínimos cuantitativos.

Vayamos ahora a la normativa estatal, que como hemos visto está totalmente condicionada por los signos comunitarios. Los antecedentes de la actual Ley 15/2007 de 3 de julio de 2007 fueron la Ley sobre represión de prácticas restrictivas de la competencia de 20 de julio de 1963, que no resultó de gran aplicación, y sobretodo la hasta ahora reciente Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia. Hacia tiempo sin embargo que la Ley de 1989 había quedado desfasada respecto a la normativa comunitaria, entre otras cosas porque el Reglamento 1/2003 del Consejo al que antes hemos hecho mención, había suprimido la exigencia de autorización

previa para que las exenciones del art. 81.3 TCE pudieran aplicarse, mientras que la Ley española establecía que las exenciones a la prohibición de las conductas colusorias requerían siempre de autorización previa. También la Ley española se contradecía con el Reglamento de referencia, al no permitir el conocimiento de la aplicación de los arts. 81 y 82 del TCE a los órganos jurisdiccionales ordinarios. Otro de los cambios significativos respecto a la normativa anterior es la supresión de los anteriores órganos encargados de la aplicación de la Ley, esto es, el Tribunal de Defensa de la Competencia y el Servicio de Defensa de la Competencia, por un organismo único la Comisión Nacional de la Competencia, compuesta por tres órganos, Presidente, Consejo y Dirección de Investigación. La Ley de Defensa de la Competencia ha sido desarrollada por el Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero que aprueba el Reglamento de Defensa de la Competencia.

En cuanto a las conductas prohibidas, y de manera similar a la que lo hace el TCE, la ley prohíbe en primer lugar las conductas colusorias : los acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, las prácticas concertadas y las conductas o prácticas conscientemente paralelas que tengan por objeto, produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional. En segundo lugar el abuso de posición dominante, que prohíbe la existencia de una situación de dominio unilateral de una empresa o de más de una en todo o parte del mercado nacional; en este sentido el contenido concreto de estos actos se enumera de un modo similar al del art. 82 TCE (imposición de precios no equitativos; limitación de la producción o el desarrollo técnico injustificado de las empresas o consumidores; aplicación de condiciones contractuales desiguales para prestaciones equivalentes; subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que no guarden relación con el objeto contractual, etc.

También de manera análoga a la normativa comunitaria, habrá de tener presente que las prohibiciones no se aplicarán a conductas que a pesar de tener elementos o producir efectos anticompetitivos, resulten autorizadas por una Ley (art. 4 LDC), que las prohibiciones no resultarán de aplicación a conductas que por su escasa trascendencia o importancia no sean capaces de afectar la competencia significativamente (art. 5 LDC) (cuota de mercado conjunta no superior al 10% de los mercados relevantes afectados); así como que existen conductas colusorias prohibidas que pueden ser toleradas porque se entienda que producirá efectos beneficiosos sobre los consumidores o por razones de interés público.

Competencia Desleal

Con el previo análisis de la libre competencia, debemos comprender la normativa en defensa de la competencia desleal. Como ya vimos en el anterior capítulo, en la actualidad las normas sobre competencia desleal deben entenderse como una arma de protección de todos aquellos que participan en el mercado, incluidos los consumidores.

En España el derecho de la competencia desleal ha estado siempre fragmentado en distintas leyes: La Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas (arts. 87 a 89), la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, relativa a los actos de competencia desleal realizados a través de medios publicitarios y la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. Existe un sector de la doctrina que entiende que las normas de la LGP y LCD deben interpretarse de manera integradora, complementando unas y otras cuando sea necesario, en cambio otro sector entiende que la LGP prevalece sobre la LCD cuando del ilícito de que se trata está descrito en la LGP. Sobre esta cuestión ahondaremos en el Capítulo siguiente.

En cualquier caso, la competencia desleal viene descrita en la legislación nacional como una cláusula general prohibitiva de manera similar a la que se describe en los restantes ordenamientos europeos. En este sentido la legislación española sobre competencia desleal y publicidad ilícita ha ido incorporando las previsiones de diversas Directivas europeas, entre ellas la Directiva del Consejo 84/450/CEE de 10 de septiembre de 1984 sobre Publicidad Engañosa, la Directiva 97/55/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997 que modifica la anterior. Sin embargo hay que tener presente una reciente Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, cuya incorporación y transposición al Derecho español debiera haberse producido antes del 12 de junio de 2007, que obligará a cambiar parcialmente la Ley de Competencia Desleal. Dicha Directiva parte de la base de diferenciar las normas sobre competencia desleal según se trate de actos que afecten a los consumidores o a los empresarios, a diferencia de la ahora vigente que parte de la base de que toda la normativa sirve para la protección de todos los participantes en el mercado. Asimismo la transposición obligará a una expresa prohibición de las prácticas comerciales agresivas. En parte, algunas de las prerrogativas de dicha norma comunitaria han sido recogidas en la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios, al incorporar la facturación por minutos o la interdicción de

los plazos de duración excesiva en los contratos de prestación de servicios o suministro de bienes de tracto continuado cuando interviene en ellos un consumidor. Posteriormente se ha incorporado a la Ley General para la Defensa de los Consumidores aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.

La cláusula general del art. 5 de la LCD define el acto de competencia desleal como todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, concretándose luego más tarde en algunas conductas tasadas en el art. 6 a 17 de la Ley; esta cláusula genérica ha convertido en muchas ocasiones al juez en legislador. Lo que está claro sin embargo es que se enjuiciará el comportamiento en sí, al margen de que existiera motivación subjetiva (mala fe) y que finalmente los efectos de dicha conducta llegaren a producirse (perjuicios).

Dentro de los actos de competencia desleal descritos taxativamente en la Ley en la enumeración de los artículos 6 a 17, se pueden distinguir aquellos que básicamente perjudican a los consumidores y aquellos que fundamentalmente perjudican a los empresarios.

De entre los que perjudican fundamentalmente a los empresarios competidores, los siguientes: los actos de denigración (art. 9) (consistentes en la difusión de manifestaciones que menoscaban el crédito y fama de un tercero en el mercado); actos de comparación (art. 10) con los productos, prestaciones o establecimiento de un tercero; actos de imitación de prestaciones e iniciativas protegidas por un derecho de exclusiva reconocido por Ley (marca, patente, modelo de utilidad, etc); la explotación de la reputación ajena (art. 12); la violación de secretos industriales (art. 13); la inducción a la ruptura contractual (art. 14).

De entre los actos que perjudican a los consumidores, los actos de difusión (art. 6), actos de engaño (art. 7); obsequios, primas y regalos, (art. 8) cuando por las circunstancias en que se realicen pongan al consumidor en el compromiso de contratar la prestación principal; actos de discriminación de los consumidores (art. 16).

Y por último como actos que vulneran el interés general, encontraríamos la violación de normas (Art. 15) que se describiría como el hecho de prevalerse de una ventaja competitiva adquirida mediante infracción de leyes; la venta a pérdida (art. 17) o la explotación de situaciones de dependencia (art. 16.2)

3.- Duplicidad y solapamiento en la normativa española

Debe prestarse especial atención a la duplicidad normativa que observábamos en el capítulo anterior cuando se hacía patente la discusión doctrinal acerca de la manera de interpretar la Ley General de Publicidad (Ley 34/1988) - ampliamente modificada por diversas Directivas Europeas, y leyes orgánicas como la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como alguna normativa aún pendiente de transposición como la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior - y la Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991), dado que los supuestos prohibidos por la Ley General de Publicidad relativos a la publicidad ilícita coinciden fundamentalmente con los supuestos prohibidos por la Ley de Competencia Desleal.

Partimos de la base de que la publicidad es un medio básico para que se desarrolle y mantenga la competencia en el mercado dado que promueve la contratación de bienes y servicios. Por tanto la publicidad que básicamente debe informar y atraer a los consumidores, también está regulada para que sus efectos no distorsionen el libre mercado, pues en ocasiones se utiliza con fines desleales. Algunos ejemplos serían la **publicidad engañosa** contenida en los arts. 3b) y 5 de la Ley General de Publicidad, que establece las bases para determinar cuando estamos ante un supuesto de publicidad engañosa y art. 7 de la Ley de Competencia Desleal; la **publicidad denigratoria** del art. 6.a) LGP y art. 9 LCD y la **publicidad que induce a confusión** del art. 6.b) LGP y art. 6 LCD. Los dos puntos de vista doctrinales difieren sobre si la interpretación que ha de darse implicaba integrar ambas normativas o bien dar preferencia a la LGP por encima de la LCD en el caso de encontrarnos ante un supuesto igualmente sancionable por ambas normativas.

De entre la jurisprudencia que aboga por interpretar ambas normas de manera integradora encontraríamos diversa doctrina y también jurisprudencia, entre otras la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo de 1.997 (Caso Aquatronic) que en una demanda de acción de competencia desleal, y alternativamente, de publicidad ilícita a propósito de un anuncio de tratamiento del agua de las piscinas, el Tribunal determina "[...] *La parte demandada ha interpuesto el presente recurso de casación*

*articulado en cuatro motivos, todo ellos al amparo del núm. 4 art. 1692 LEC alegando infracción de las normas de la L 3/1991 de 10 enero, sobre Competencia Desleal y de la L 34/1988 de 11 noviembre, General de Publicidad. Además de la **mala técnica de mezclar normas distintas sin diferenciarlas suficientemente en cada motivo de casación, hay que advertir que la sentencia de instancia se basa en la normativa de la ley general de publicidad y que la esencia del fallo es la declaración de publicidad ilícita.** Son, pues, las normas de dicha ley las que han de ser analizadas al resolver el presente recurso de casación. Tanto más cuanto la competencia desleal se concreta en la mención expresa de la entidad que puede sufrir las consecuencias de la misma, lo que no ocurre en el presente caso. Los motivos 2º y 4º conviene ser examinados conjuntamente, pues ambos se refieren a la publicidad desleal (art. 3, ap. c Ley General de Publicidad) y se alegan las normas de la Ley General de Publicidad y de la Ley de Competencia Desleal referidas al mismo tema jurídico. Con referencia concreta a la publicidad desleal, se considera así, la que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios o actividades (art. 6, ap. 1 Ley General de Publicidad) y la comparativa cuando no se apoye en características esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos o servicios (art. 6 ap. c de la misma Ley). A la vista de los hechos que se exponen como acreditados en la sentencia de instancia, esta Sala considera que la publicidad empleada por la parte demandada provoca un indudable descrédito, denigración o menosprecio de los productos químicos que provocan la cloración y, además, hay una clara comparación del producto propio, anunciado, con los productos químicos, con la cloración, con el cloro, que no se apoya en características esenciales, afines y objetivamente demostradas de los productos: es decir, no es objetiva, no se apoya en caracteres demostrados [...]"*

Sin embargo, esta propia jurisprudencia que ha emanado del Tribunal Supremo ha ido moderándose a lo largo del tiempo y en este momento entendemos que podría hablarse de un giro hacia una posición más coherente desde nuestro punto de vista. En este sentido las recientes sentencias que a continuación indicamos, la "[...] Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª de 22 de febrero de 2006 (CUARTO.- En respuesta a los motivos segundo y cuarto, en los que la demandante señala como infringidos los artículos 5 y 9 de la Ley 3/1.991 EDL 1991/12648 , 3.c y 6.a de la Ley 34/1.988 (redacción anterior a la reforma por Ley 39/2.002, de 28 de octubre) , se impone formular dos precisiones con el propósito de delimitar el ámbito de nuestro enjuiciamiento.

La primera viene referida a la concurrencia de normas sobre la publicidad en las Leyes 3/1.991 y 34/1.988, y quedó resuelta, de modo correcto, en las dos instancias con la aplicación de las de la primera, a las que, como posteriores en el tiempo, procedía estar en el caso de discrepancia entre unas y otras.[...]" o la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 1ª de 4 de julio de 2.005 " [...] El motivo quinto, al amparo del art. 1.692.4º LECiv. , acusa infracción por inaplicación del art. 3 apartados B y C, y art. 4, ambos de la Ley General de Publicidad . En su defensa se argumenta que cuando la publicidad del fallo es la publicidad ilícita, las normas a aplicar son los de la Ley General de Publicidad, excluyendo las de la Competencia , y se apoya en la sentencia de esta Sala de 8 de mayo de 199. El motivo se desestima porque viene por otra vía a replantear la cuestión que fue resuelta ya al examinar el motivo primero. También por fundamentarse en una sola sentencia de esta Sala, siendo así que se ha declarado siempre que se necesita más de una sentencia para que constituya doctrina jurisprudencial, como no podía ser menos de acuerdo con el art. 1.6 del Título Preliminar del Código civil. Además, la aplicación por vía de analogía de lo sustentado entonces por esta Sala, siendo así que se ha declarado siempre que se necesita más de una sentencia para que constituya doctrina jurisprudencial, como no podía ser menos de acuerdo con el art. 1.6 del Título Preliminar del Código civil . Además, la aplicación por vía de analogía de los sustentado entonces por esta Sala -como pretende el motivo- es totalmente inadecuada. Como bien dice el escrito de impugnación del recurso "se ejercitó, en efecto, una acción de competencia desleal y alternativamente de publicidad ilícita". Y la sentencia de casación reprocha al recurrente el mezclar en su recurso ambas leyes, de Publicidad y Competencia Desleal, diciendo que como la esencia del fallo recurrido es la publicidad ilícita, son solamente las normas de la Ley de Publicidad las que han de ser analizadas al resolver el recurso. Es decir, que se trata del mismo caso del presente recurso de casación, solo que a la inversa. Las normas que hay que analizar en este son las de Competencia Desleal, supuesto que no se ha ejercitado acción alguna de la Ley de Publicidad[...]" "

Y decimos que esta es una visión más coherente porque dado que un acto de publicidad desleal es asimismo un acto desleal podría entenderse que esta normativa, LCD, posterior a la LGP, resultaría de aplicación directa en caso de solapamiento en la normativa aplicable. Lo contrario nos lleva al terreno de la inseguridad jurídica, por cuanto interponer una demanda y defender una hipotética reclamación con base a la normativa de la LGP o la LCD por un mismo supuesto, puede tener diversas consecuencias, dado que ambas leyes prevén consecuencias más o menos gravosas para el afectado. Se produce una inseguridad jurídica y una contradicción, por ejemplo en el caso de la publicidad comparativa; pues el procedimiento por

publicidad ilícita de la LGP contiene alguna norma especial que no resulta de aplicación desde el punto de vista de la LCD, pues la primera exige como requisito previo para que se admita a trámite la demanda por publicidad ilícita que se haya enviado al anunciante una carta certificada solicitando la cesación de la publicidad. Y entonces, en caso de silencio el reclamante interpone la correspondiente demanda. Por su parte, la LCD no contiene ningún requisito previo a la interposición de la demanda. Este lapso de tiempo puede resultar primordial para el afectado, pues los efectos de una campaña publicitaria se pueden hacer sentir en pocos días y el daño entonces será difícilmente reparable aunque la sentencia sea estimatoria. Por tanto, el abogado del reclamante intentará fundar su acción en el art. 10 de la LCD y el letrado del causante intentará invocar el defecto procesal de la falta de envío de esta carta utilizando la LGP art. 6bis.

Desde nuestro punto de vista, se trataría de un defecto en la normativa procesal y mercantil que debiera corregirse para evitar que dependiendo del lugar procesal en que se encuentren los implicados se utilicen normativas mercantiles similares pero con sutiles diferencias, como la que hemos apuntado, pero con un efecto que pudiera resultar decisivo para las partes. Por otro lado, si un acto de publicidad de los que intenta contrarrestar la LGP es un acto desleal, podría entenderse que la normativa de los actos desleales ya engloba los supuestos descritos en la LGP, que además es anterior en el tiempo.

En conclusión pues, y pese a las distintas posiciones doctrinales y jurisprudenciales sobre la materia, entendemos que esta duplicidad normativa debiera quedar subsumida en una sola ley y eliminar la duplicidad para así hacer más efectiva la seguridad jurídica que pretende. Tal y como se ha debatido en algún foro sobre Competencia Desleal, como el celebrado el 13 de junio de 2007 por la Asociación Española para la Defensa de la Competencia - y con ponencias de expertos en la materia como Alberto Bercovitz, José Massaguer, Anxo Tato o Antonio Castán - para analizar los 15 años de aplicación de la LCD, podría utilizarse la transposición de la ya mencionada Directiva de Practicas Comerciales Desleales para modificar la LCD en lo mínimo indispensable y armonizar las restantes leyes satélite que la acompañan.

Quizás sería bueno aprovechar este momento de transposición para subsumir la LGP dentro de la LCD y armonizar así el resto de normativa que podría considerarse que se solapa en muchos de sus aspectos a la exitosa LCD, como la ya mencionada LGP, pero también otras, como la Ley General para la defensa de consumidores y Usuarios (que se refiere a la publicidad falsa o engañosa o a la utilización de concursos, sorteos, regalos, vales o similares), la Ley de Ordenación del Comercio

Minorista (actividades de promoción de ventas) y otra diversa normativa autonómica en materia de consumo y comercio interior.

4.- Prácticas colusorias entre empresas, derecho comparado : derecho americano, derecho comunitario, derecho español Excepciones de la prohibición de colusiones

Cuando hablamos en el Apartado 2.- de la prohibición de las prácticas colusorias como una de los ejes vertebrados de la defensa de la competencia, vimos también que el origen de esta normativa se instauró en la Unión Europea procedente de Estados Unidos y por extensión a todos los países que la integran, incluido el estado español. Interesa ahora hacer una breve mención a las diferencias existentes en el modo de abordar la prohibición a esas colusiones por parte de estos tres derechos (estadounidense, comunitario y español) e intentaremos encontrar el motivo que subyace en esas diferencias.

A grandes rasgos el derecho norteamericano establece una prohibición absoluta a las colusiones sin excepciones, mientras que el derecho comunitario y español establecen una prohibición genérica pero con excepciones ante determinadas colusiones que pudieren tener un efecto beneficioso desde el punto de vista económico y social. Estamos hablando de un acuerdo entre dos o más empresas que pueda producir o produzca el efecto de falsear o restringir la competencia, ahora bien, se considera que no existe pluralidad de empresas cuando el entente lo protagonizan dos empresas que forman parte del mismo grupo de empresas, cuando se trate de la práctica concertada entre empresas pertenecientes al mismo grupo (madre y filial/es) siempre que las empresas formen parte de una unidad económica en la que la filial no goce de autonomía real para seguir su línea de actuación propia.

Es importante hacer hincapié en cómo define el derecho de la Competencia el concepto "*grupo de empresas*", ¿ es la misma definición que se utiliza en el derecho de Sociedades en particular y en general en las restantes áreas del ordenamiento ? Según la doctrina alemana, pero también comunitaria, no se puede aplicar la misma definición. Veamos como han ido adecuándose a lo largo del tiempo las soluciones jurisprudenciales acerca de las prácticas concertadas en los grupos de empresas.

El derecho norteamericano ha pasado de una posición inicial con la *Sherman Act*, en su art.1, según la cual la normativa *antitrust* se aplica también en el ámbito

interno de un grupo de empresas, regla del "*Intraenterprise Conspiracy*", donde se pretendía evitar las concentraciones y formaciones de grandes grupos de empresa como excusa para evitar la normativa *antitrust*, especialmente inflexible en sus prerrogativas. Pero de forma progresiva se fue abandonando para pasar a hablar del privilegio del grupo, y a partir de la denominada sentencia "*Copperweld*" (1984) se cambió de orientación y se convino que una empresa filial participada íntegramente por su matriz, forman una unidad económica y los acuerdos que puedan alcanzar son irrelevantes desde la perspectiva concurrencial del derecho de la competencia. Sin embargo estos cambios jurisprudenciales hay que matizarlos pues no ha existido un cambio radical de orientación no se ha liberado a las empresas integradas en un grupo de la prohibición de llevar a cabo conductas colusorias en el mercado, dado que aun cuándo las empresas estén efectivamente separadas, dependerá de muchos y diversos factores que la jurisprudencia menor va interpretando cada día ante la casuística que se plantea. En el caso "*Copperweld*" existía una clara delimitación entre matriz y filial totalmente participada, pero, ¿qué ocurre con el grado de participación entre los que realizan el acuerdo? Es decir: identidad de los administradores en los órganos de dirección de las sociedades, participación íntegra o parcial y en qué porcentaje, momento temporal en que se valora la relación entre las sociedades a efectos de determinar la práctica colusoria, o si la relación es entre la filial y la matriz, o ésta y una filial de una filial, etc. El margen de interpretación de los tribunales es aún hoy día muy amplio y la casuística va estableciendo diversos criterios interpretativos.

Del mismo modo, en el derecho comunitario, no estamos ante una clara definición de grupo de empresa y se ha evolucionado de modo similar al derecho norteamericano. La primera luz clara respecto a la justificación de la aplicación del privilegio del grupo se detalla por vez primera en la Sentencia "*Centrafarm*" (1974), en la que se indica que deben concurrir dos presupuestos: la ausencia de disposición de una autonomía efectiva y que los acuerdos tengan por finalidad exclusiva la ordenación de las tareas internas del grupo. La más reciente Sentencia "*Vi-ho Parker*" (1996), según la cual un solo requisito es suficiente para la inaplicación de las normas colusorias. Existen posiciones doctrinales entorno a las dos líneas jurisprudenciales. Como norma general la perspectiva española ha adoptado el criterio empleado en el ámbito comunitario, por el que se reconoce que las conductas prohibidas por la LDC española y por el TCE exigen una autonomía de la voluntad entre las partes correspondientes, y esta autonomía se entiende que no se da entre las sociedades integradas en un grupo. Sin embargo existen matices, y existen resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, como la resolución de 25/10/2000 en que se

reconoce implícitamente la posibilidad de que los acuerdos entre matriz y filiales limiten, restrinjan o falseen la competencia, es decir que las filiales también pueden actuar con independencia respecto a su matriz. Consecuentemente se aplicaría a estos también la normativa protectora de la libre competencia. El ordenamiento español ha acogido de manera acrítica la jurisprudencia comunitaria.

Como antes indicábamos, hay que tener presente que no puede pretenderse describir el "*grupo de empresas*" desde el punto de vista del derecho societario, dado que siguiendo la normativa societaria se hablaría de grupo de empresas en los supuestos en que concurra la unidad de dirección entre las empresas que integran el grupo, y pueden existir diversos grados en función de si es un grupo altamente centralizado hasta el descentralizado. Pero con las normas anticolusorias el fin del legislador es el de defender y promover la libre competencia en el mercado sin que el hecho de que exista grupo de empresa en el sentido del derecho societario implique que deban prohibirse esa competencia entre las mismas. Pero pese a la evolución que ha sufrido la jurisprudencia en ambos derechos, comunitario y norteamericano, aún hoy existe una inseguridad jurídica dado que no existen criterios homogéneos para determinar con exactitud cuando existe práctica colusoria entre dos empresas que forman parte de un mismo grupo. Entendemos que la delimitación del ámbito de autonomía entre las empresas que forman parte del grupo sería una cuestión metodológica que debe ser objeto de estudio en cada caso, no pudiendo pretenderse una definición estándar de "grupo de empresa" en el sentido del derecho societario.

La conclusión de lo hasta ahora expuesto supone que el derecho comunitario, tanto en sede doctrinal como jurisprudencial ha ido evolucionando en cuanto a la consideración de las presuntas conductas colusorias entre entidades integradas en un mismo grupo, de modo idéntico a como ha ido evolucionando el derecho americano, si bien debería realizarse un esfuerzo normativo o jurisprudencial por sentar unas bases más claras y agilizar de este modo la dinámica económico empresarial, máxime en los tiempos actuales.

Al margen de dicha especificidad acerca de cómo incide el derecho de la competencia en los grupos de empresas, las diferencias más notables entre el derecho antitrust norteamericano y el comunitario, se explican por la falta de consenso acerca de cuáles son los objetivos del propio derecho antitrust : la maximización del bienestar en el primer caso, y la creación de un mercado integrado

en la Unión Europea, en el otro. Y ello ha dado lugar a un diverso modo de regular la normativa protectora al respecto:

(i) El sistema comunitario y español de protección de la libre competencia se basan en una regulación encomendada a los órganos administrativos – Comisión de la Comunidad Europea en el Derecho Comunitario y la Comisión Nacional de la Competencia en el Derecho español - y las sanciones en su caso por tanto, son sanciones administrativas, si bien como excepción en el caso de los acuerdos colusorios contra la libre competencia pueden invocarse ante los tribunales civiles en reclamación de la indemnización de daños y perjuicios correspondientes que se hubieren causado. Por contra, en el Derecho norteamericano, que básicamente tiene raíces basadas en la Jurisprudencia de sus máximos órganos judiciales, la aplicación de las normas "*antitrust*" como hemos visto, corresponde directamente a los Tribunales ordinarios y el sistema de sanciones es primordialmente penal. De este modo, en Estados Unidos el sistema de aplicación del derecho antitrust es descentralizado, mientras que en la Unión Europea las potestades más importantes se atribuyen a las autoridades a nivel nacional y comunitario.

(ii) Como introducíamos al inicio del presente capítulo, podríamos distinguir a grande rasgos que el sistema norteamericano frente a las colusiones entre empresas, que son las actuaciones más claramente perjudiciales para la competencia, es un sistema de prohibición absoluta, sin excepciones previas; es decir, si se dan las prerrogativas del entente se considera prohibida la conducta. En el sistema comunitario y español es un sistema mixto, la norma base es la prohibición de la conducta colusoria pero admitiendo excepciones por entender que en determinadas colusiones pueden producirse efectos beneficiosos desde el punto de vista económico y social que pueden ser superiores al perjuicio de limitación de la competencia.

(iii) Hasta la aparición de la reciente LDC de 2.007, en el sistema español el control de la excepción se realizaba a priori y por tanto solo se admitían las excepciones previamente autorizadas por la autoridad competente. Tras el Reglamento comunitario 1/2003 del Consejo, de 16 diciembre de 2.002, el derecho comunitario cambió dicha orientación y se instauró el control a posteriori, de modo que no se necesita autorización previa siempre que se cumplan los requisitos previstos legalmente. El derecho español ha tardado cinco años en adaptarse a este cambio en el modo de proceder al control de la excepción.

(iii) Para entender las diferencias entre el derecho comunitario y el norteamericano en la regulación del derecho de la competencia, hay que partir de la base que el Tratado de Roma siguió las normas básicas indicadas por la "*Sherman Act*" norteamericana. Sin embargo frente a la gran hostilidad del legislador norteamericano hacia los monopolios; en el derecho comunitario y europeo existía una visión de mayor tolerancia hacia la concentración de poder económico, dado que en dicha época primó la necesidad de fomentar la creación de empresas con dimensión suficiente para competir con el mercado que copaban las grandes industrias norteamericanas y japonesas. El gran reto era garantizar, poner a raya la competencia no falseada pero a la vez hacer posible la consolidación del mercado común.

Durante los años setenta ambos sistemas se mantuvieron alejados, mientras en Europa se limitaba la aplicación de la prohibición al control de las empresas monopolísticas, en Estados Unidos se aplicaba la prohibición de adquirir y aumentar el poder de mercado de modo mucho más amplio,

Con posterioridad, y sobretodo a partir de los años 90 el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas interpretó las normas de competencia de manera mucho más amplia y el derecho norteamericano se aproximaba a las interpretaciones más atenuadas de su normativa, de manera que ambos conceptos se han ido acercando a lo largo del tiempo si bien las coyunturas sociales, políticas y económicas de cada continente han hecho que confluyan diversos motivos a la hora de tomar posiciones más o menos descentralizadas o permisivas en el control de las prácticas colusorias.

CAPITULO Segundo.- La propiedad industrial frente a los límites de los derechos de competencia. La protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial.

1.- Propiedad Industrial y Competencia Desleal

La competencia desleal que describíamos en el Capítulo Primero como una arma de defensa de los competidores directos en el mercado pero también de los consumidores finales, se instauró a raíz de la expansión de los derechos protectores de las diversas modalidades de propiedad industrial, y en especial de las marcas. De esa unión tan estrecha entre los derechos exclusivos de propiedad industrial y la competencia desleal y la evidente interrelación entre unos y otra ha conllevado un esfuerzo para intentar diferenciar unos y otros, dado que quien vulnera un derecho de propiedad industrial está incurriendo automáticamente en un ilícito desleal al utilizar sin autorización un objeto protegido. Por tanto, el área de protección en el supuesto de los derechos de exclusivos de propiedad industrial es más amplia, dado que también le salvaguarda la protección de la competencia desleal, aunque en cada caso habrá que ver si las circunstancias de la actuación entran dentro de su ámbito.

La propiedad industrial se configura como uno de los activos más importantes de la empresa, y por tanto debe velarse por su protección. En España, salvo excepciones, rige el principio registral, que vendría a identificar que no se tiene derecho sobre una invención o signo distintivo si no se obtiene su registro. También rige como norma el sistema "first to file", esto es, los derechos prioritarios corresponden al primero que solicita el registro.

De entre los derechos inmateriales de protección de la propiedad industrial, destacan las patentes y las marcas, si bien existen otras modalidades a las que hacemos mención a continuación.

Dentro de un primer gran grupo, las invenciones industriales. Existe normativa protectora del concepto genérico de las invenciones, primordialmente la Patente, desde cuatro siglos atrás en algunos ordenamientos europeos. Las patentes persiguen el fomento de las inversiones en Investigación y Desarrollo y el avance de la tecnología de un país, motivo por el que se premia a la invención con derechos exclusivos durante un plazo determinado. Se puede considerar que se otorga por un periodo

determinado al "inventor" un derecho de exclusiva o monopolio en perjuicio de los restantes competidores, a modo de compensación por el esfuerzo realizado en el desarrollo y la investigación. En España, las creaciones industriales de fondo son las patentes y los modelos de utilidad, están protegidas por la Ley 11/1986 de Patentes y gozan de mayores beneficios que las creaciones industriales de forma, los modelos y dibujos industriales, al que se les aplica la Ley 20/2003 de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Los requisitos de patentabilidad están tasados en la legislación y su contenido se basa en un derecho de monopolio, exclusivo durante veinte años improrrogables en los que el titular explotará el objeto de la patente por sí o por terceros mediante licencias de explotación, lo que se prohíbe pues es la fabricación o comercialización de un producto objeto de la patente. Esta permisión es una excepción a la libre competencia, por esto es un derecho protegido. Pero ¿dónde están los límites? Hay que tener muy presente la doctrina del "agotamiento del derecho de patente", según el cual el titular de la misma no puede impedir los actos prohibidos (importación por ejemplo del producto) una vez el producto ha sido puesto en el comercio por el titular o con su autorización, y este hecho incluye también cualquier estado comunitario de la UE.

Pero no sólo eso, el titular tiene la obligación de explotar la patente a modo de contraprestación por el derecho otorgado, que supone una excepción a la libre competencia y mercado, durante un plazo de tres años desde que ésta se concede, lo que se entiende es un plazo razonablemente suficiente para haber adoptado una decisión respecto a si se explotan directamente, se traspasan a un tercero o se dejan morir. En el segundo de los supuestos contemplados, la transmisión de la patente se puede realizar de manera plena a modo de cesión o bien como usufructo o en garantía. Sin embargo, lo más habitual es el sistema de las licencias mediante el que se establece el traspaso de la explotación de la patente a cambio de un canon.

Junto a las invenciones industriales, existe otro gran grupo de bienes inmateriales igualmente destacados, los signos distintivos, principalmente la marca. Se trataría de los medios que tiene el empresario para diferenciarse del resto como titular de una empresa y de sus productos y servicios. En este sentido, se trata de hacer valer en el ejercicio del Derecho de competencia y frente a sus competidores, unos signos que le identifican y frente a los cuales desea obtener un derecho exclusivo y excluyente, a modo de consolidación. La regulación de este ámbito del derecho se focaliza en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley de Marcas. La promulgación de dicha Ley venía reclamándose desde hacía muchos

años a raíz de la falta de adaptación de la anterior Ley de 1988 a la Directiva 89/104/CEE sobre armonización de los derechos nacionales en materia de marcas.

Pues bien, la marca dispone de diversas calificaciones, así por ejemplo la marca industrial es la que obtiene el fabricante sobre su producto, y la marca comercial, la que obtiene aquél que comercializa o distribuye el producto en cuestión. La marca internacional, sería aquella que se deposita en la Oficina Internacional de la Organización Mundial para la Propiedad Industrial (OMPI), y la marca comunitaria, aquella cuyo ámbito de aplicación se extiende de forma directa a todo el territorio de la Unión mediante la inscripción en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). Marca notoria o renombrada; en la primera el titular de una marca notoria no registrada (con elevado grado de conocimiento en el mercado) puede oponerse a la inscripción de una marca inscrita por ser idéntica o similar y si existiera riesgo de confusión. Y son objeto de marca diversos signos y combinaciones entre todos ellos: las palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras, formas tridimensionales, signos sonoros, etc.

Sin embargo, del mismo modo que veíamos en la Patente, el derecho exclusivo que se concede al titular de la marca al ser una protección sobre un competidor en el mercado, también se le exige el deber de utilizar la marca dentro de un plazo de cinco años desde la publicación de su concesión, si bien se considera uso el efectuado por un tercero con permiso de su titular a través del sistema de licencias, o el efectuado sobre productos que van destinados a la exportación en exclusiva.

El fin último de los derechos de propiedad industrial es la protección del interés del empresario en que ningún otro competidor al copiar o imitar su producto capte la clientela que éste ha obtenido a través de las características de dicho producto o invención. Este monopolio se obtiene a modo de premio para el empresario, y por eso da la sensación de que el interés protegido a modo de protección extra, la obtiene principalmente el empresario, pero también existe una doble lectura, pues el consumidor también resulta beneficiado de la protección que otorga el ordenamiento a estos empresarios. En efecto, si se protege una marca, se está protegiendo al consumidor que tendrá indirectamente una protección a que no le induzcan a error o confusión otros empresarios que intenten aprovecharse de marcas semejantes para productos diferentes. En este sentido podemos destacar la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 1998 (Caso Puma) que afirma : "*la normativa de Derecho Internacional plasmada en Tratados, la normativa de la Unión Europea contenida en Directivas y las Leyes internas de los Estados, han tendido a la protección de la marca,*

no sólo en beneficio del empresario, sino también en consideración de los consumidores, que en constantes ocasiones, se interesan más por la marca que por el producto, y en todo caso, éste se halla cubierto por las características y garantías que emanan de la marca"

Del mismo modo que en la Patente, la Marca ostenta valor patrimonial susceptible por tanto de ser cedida o transmitida, de ser dada en garantía u objeto de copropiedad; aún cuando el negocio jurídico más habitual es la cesión temporal del uso de la marca a través del contrato de licencia.

Otros signos distintivos de menor casuística en el mercado, aún cuando por ello no menos importantes son el nombre comercial, (todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirva para distinguirlas de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares), el rótulo de establecimiento, que deja de regularse expresamente en la LM y por tanto busca cobertura en los artículos 6, 11 o 12 de la Ley de Competencia Desleal; o la denominación geográfica, es decir la designación geográfica del lugar del que procede el producto o servicio por ella amparado.

De lo expuesto evidenciamos por tanto que la protección de estos derechos inmateriales de propiedad industrial, aún cuando con evidente contenido patrimonial, son bienes de gran valúa económica para el empresario y que optan a una doble protección; por un lado la que le otorga la normativa estatal y comunitaria con los derechos de las leyes de marcas y patentes, al estar especialmente protegidos y contando con registros públicos, por otro el gran paraguas normativo de la Ley de Competencia Desleal, ya sea desde su cláusula general en virtud de la cual se considera desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, ya sea a través del listado tasado en la propia ley como supuestos concretos de actos de competencia desleal.

Algunos ejemplos de la cobertura jurídica de los derechos otorgados a las patentes y marcas vía la normativa estatal del derecho de competencia desleal lo encontraríamos en el siguiente supuesto: El Tribunal Supremo, mediante la sentencia de 22 de enero de 1.999 declaró que resultaba objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe el hecho de que quien había trabajado en una empresa acudiera a la Oficina Española de Patentes y Marcas para registrar como marca la denominación utilizada en el mercado y creada por aquella sociedad en la que había estado empleado. También otros actos concretos de competencia desleal, como el

previsto en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal, confusión originada por signos distintivos similares o idénticos a los de la empresa que solicita la protección cuando estos signos no estén protegidos por la propiedad industrial; el previsto en el art. 12 LCD, cuando se utiliza la referencia al producto o servicio ajeno a través del signo distintivo que lo caracteriza por ejemplo, para promocionar un producto propio (aprovechamiento de reputación ajena) como en la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de marzo de 2000, Caso Camel; o el del art. 11 LCD, la imitación de prestaciones ajenas, si éstas no están protegidas por un derecho exclusivo, cuando se hace de tal manera que puede crear confusión entre la clientela sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

Por tanto, vemos que la protección ofrecida por el Derecho de marcas no puede aislarse de la que proporciona la legislación sobre competencia desleal, con ámbito de actuación más amplio y que finalmente puede reprimir conductas no sancionables por los derechos de exclusiva de la leyes de propiedad industrial, si bien tiene mayor dificultad de aplicación dado que se exige la comisión de una práctica en el mercado y su calificación como desleal. Las prácticas desleales están relacionadas por tanto en muchos casos con los signos distintivos ajenos (actos de denigración, de confusión, de comparación, de imitación i de explotación de la reputación ajena).

Muchas de las más conocidas demandas interpuestas con base en la vulneración de la Ley de Marcas acumulan a su vez la protección de esta ley con la Ley de Competencia Desleal por considerar la demandante que se está ante actos desleales de confusión e imitación o explotación de reputación ajena. De entre esta jurisprudencia estaría el supuesto "Fairy – Mirasol", en el que se invocó la protección derivada de las marcas registradas y la acción de competencia desleal por haber incurrido en actos de confusión e imitación (Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Murcia, de 18 de enero de 1993); el caso "Ace – Total", o Caso "Danone-Central Lechera Asturiana" por infracción de marca internacional BIO y competencia desleal, sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Oviedo, de 30 de mayo de 1998, entre muchos otros.

2.- Marca Nacional y libre circulación de mercancías

La Marca y sus conflictos con otros signos afines

Interesa centrar un breve análisis de la coexistencia del Derecho comunitario de marca con los Derechos nacionales de marca, pues para evitar conflictos y garantizar la convivencia de ambos ordenamientos manteniendo los beneficios de la normativa nacional sin limitar el desarrollo del mercado único y la máxima de la libre circulación de mercancías en el seno de la UE, se han ideado diversas vías.

En primer lugar con las normas del Derecho comunitario antitrust (arts. 81 y siguientes del TCE) que declaran incompatible el acuerdo entre empresas, convenios o prácticas concertadas que puedan producir la compartimentación del mercado común (por ejemplo, concluyendo un contrato de licencia de marca donde se imponga una prohibición territorial absoluta). También creando figuras de dimensión supranacional como son la marca comunitaria, o instando al acercamiento entre las diversas normativas nacionales a través por ejemplo de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, o la Directiva 92/10/CEE, de 19 de diciembre. Y por último, mediante la doctrina que complementa los ordenamientos nacionales sobre propiedad industrial con el principio de libre circulación de mercancías, y en este sentido existen dos consideraciones básicas: por un lado mediante la doctrina del agotamiento comunitario de los derechos nacionales de propiedad industrial e intelectual y por el hecho de que las marcas conservan su validez en cada país, si bien en ciertos casos se pueden restringir si obstaculizan la libre circulación de mercancías en la UE.

En cuanto a la doctrina del "*agotamiento*", ésta se basa en la idea de que si bien la marca otorga a su titular un monopolio que le permite prohibir importaciones, ese derecho se extingue desde la puesta en circulación en el mercado del producto en cuestión, momento a partir del cual el titular no podrá impedir los posteriores actos de comercialización. Por tanto debe existir la introducción del producto en el comercio, que dicha introducción la realice el titular del derecho y que la misma se realice dentro de un mercado geográfico determinado. De este modo, hablaremos de agotamiento nacional, comunitario o internacional, según el caso.

Dentro del marco de la Unión Europea, el art. 7 de la Directiva de marcas y la interpretación realizada por el TJCE en la sentencia *Silhouette*, han impuesto el

agotamiento comunitario de las marcas nacionales. De esta suerte, las importaciones paralelas extracomunitarias pueden ser impedidas, dado que el titular no ha agotado su derecho y las importaciones intracomunitarias no pueden impedirse, al ser libres.

Sin embargo ¿ qué ocurre cuando en el ámbito europeo un titular transmite el signo distintivo a varias personas que actúan en diversos estados de manera autónoma y la comercialización practicada por cada uno de sus propietarios no cuenta con el consentimiento de los demás? ¿podrán impedir en sus respectivos Estados la importación paralela de productos de dicha marca? Pues en este caso la marca nacional prima y su titular puede impedir el comercio paralelo intracomunitario del producto cuya comercialización no ha autorizado, el derecho de marca de cada titular no se agota si los productos no han sido comercializados con su consentimiento.

Hay que tomar en consideración asimismo que las importaciones paralelas intracomunitarias encuentran un importante freno en las políticas comerciales destinadas a presentar el producto de forma distinta en cada Estado miembro, en este sentido, si bien la alteración de las condiciones originales del producto está prohibida por el Derecho de Marcas, el TJCE ha admitido ciertas modificaciones si concurre alguno de los siguientes supuestos: que se pruebe que el titular utiliza varias marcas o diversas formas de presentación con el fin de dividir el mercado; que dicha modificación sea objetivamente necesaria para garantizar la libre circulación de mercancías en la UE y que respete la condición original del producto y la reputación del signo en cuestión.

Conclusión relativa a la confrontación del principio libre circulación mercancías con el derecho de marca como excepción al mismo, la encontramos en la sentencia de nuestro Tribunal Supremo, en sentencia de 20 de diciembre de 2.005, que se hace eco de la jurisprudencia comunitaria: *" No ha argumentado el recurrente respecto a la contradicción que pueda haber entre negar el agotamiento internacional del derecho sobre la marca y proteger la libertad de empresa, pero es evidente que mantener el reconocimiento del ius prohibendi del titular de aquella ante la importación de productos puestos en el mercado por él o con su consentimiento, constituye una medida con repercusión en el régimen de la competencia. Pese a ello, la infracción debe ser negada. La libertad de empresa se identifica con el derecho subjetivo a acometer y desarrollar actividades económicas, además de con un principio de ordenación económica por virtud del cual corresponde a los empresarios decidir los objetivos de su empresa y llevar a cabo la correspondiente planificación. Los poderes públicos tienen el deber de garantizar y proteger el ejercicio de esa*

libertad, incluso evitando prácticas que puedan afectar o dañar seriamente a un elemento tan decisivo para la economía de mercado como es la libre competencia (sentencia del Tribunal Constitucional 88/1986, de 1 de julio).Sin embargo, no se trata de un derecho ilimitado. No sólo porque su protección se produce dentro del marco de la economía de mercado, sino también porque la existencia de límites resulta de la literalidad del propio artículo 38 y de otros preceptos constitucionales, como los que permiten la intervención del Estado a fin de mantener las condiciones que precisen el correcto funcionamiento de la actividad económica y el respeto a los intereses que concurren en ella (artículos 51, 130.1 y 131 EDL 1978/3879).Además, la Directiva 89/104/CEE no deja a los Estados miembros otra alternativa en materia de agotamiento internacional, de tal modo que la negación del mismo, y las consecuencias que de ello se deriven, deben entenderse incluidas en la previsión del artículo 30 del Tratado CE, que permite, con ciertos condicionantes, la imposición de prohibiciones o restricciones cuantitativas a la importación justificadas por la protección de la propiedad industrial."

Veamos ahora en una era globalizada e informatizada como la nuestra, otro de los conflictos que pueden surgir en la aplicación de los derechos de marca; es el relativo a los nombres de dominio en Internet ¿Qué son los nombres de dominio y como pueden entrar en confrontación con las marcas?

El nombre de dominio en internet identifica mediante una combinación de números los ordenadores conectados a la red en la que están situadas las páginas web, los nombres de dominio sustituyen dicha secuencia de identificación por un nombre fácilmente recordable. La ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) es el organismo que asigna a nivel mundial los nombres de dominio genéricos y después en cada país existe otro organismo público encargado de gestionar dicha tarea a nivel estatal, en el estado español en la actualidad la entidad pública empresarial Red.es.

Los nombres de dominio y los signos distintivos se registran en lugares distintos, las marcas en la OEPM y los dominio ".es" en la Red.es y los dominios genéricos en INTERNIC.

Una de las más habituales situaciones con que se encuentra el titular de una marca registrada al solicitar el registro de un nombre de dominio , es que el titular comprueba que un tercero se ha adelantado obteniendo el registro del nombre de dominio coincidente con la marca. Y también en muchas ocasiones dicho litigio

finaliza pagando el titular de la marca una suma nada desdeñable al titular del nombre de dominio para que le ceda el nombre.

Dado que la anterior Ley de Marcas no había previsto este supuesto, no podía combatirse desde esta legislación y está claro que era una actuación totalmente especulativa. Tales actuaciones en su caso, se combatían acudiendo a los actos de competencia desleal, al considerarse actos contrarios a la buena fe o acudiendo al abuso de derecho del Código Civil. La nueva Ley de Marcas ya ha previsto en su articulado la facultad de prohibir el uso del signo registrado como marca en redes telemáticas y como nombre de dominio. ¿Cómo se ha visto reflejado en la jurisprudencia ? A modo de ejemplo acompañamos un extracto de la reciente sentencia de Juzgado de lo Mercantil nº 1, Alicante, S 13-3-2008, nº 33/2008, nº autos 540/2007. Pte: Fuentes Devesa, Rafael, que resume el espíritu combativo de esta confrontación entre la marca y el nombre de dominio.

“El RMC establece en el art. 9.2 un catálogo de actos que se pueden prohibir, haciéndolo de manera enunciativa y el realizado por el demandado se puede englobar en el de ofrecimiento de los servicios con el signo confusorio o su utilización en la publicidad. Aunque no se refiera de manera específica el RMC al uso del signo en redes de comunicaciones telemáticas y como *nombre de dominio*, el apartado 2 del art. 9 no es un número clausus, y ya ha dicho este Juzgado (sentencia de 11 de marzo de 2005, autos 22/2004, PFIZER INC contra RICHARD ADLER) que "es evidente que el derecho de exclusiva atribuye al titular de la marca impedir que ésta o un signo confundible se utilice como *nombre de dominio* por un tercero sin su consentimiento, como así ya aparece recogido en las legislaciones europeas nacionales posteriores al Reglamento comunitario, como la Ley española 17/2001, de marcas (art. 34.3 .e), aplicable en lo no previsto en el RRM (art. 97.2 RRM) y en derecho comparado, como la Federal Trademark Act modificada en 1999 en la que introduce una nueva sección que tipifica expresamente la usurpación de marca mediante un *nombre de dominio*, **siendo criterio unánime en la jurisprudencia española (entre otras, SAP de Barcelona de 23 de abril de 2001 y SAP de Zaragoza de 24 de septiembre de 2002) que el registro como *nombre de dominio* de una marca ajena implica violación del derecho de marcas "** (SJMC num uno de 13 de octubre de 2006, JO numero 23/2006, asunto MARKPLUS INTERNACIONAL SAS contra Vicente) **y ello es así porque la asignación de un *nombre de dominio* está condicionado al respeto de los derechos de propiedad industrial"**

Sin embargo, en algunas ocasiones el conflicto se dará entre signos y nombres de dominio en internet idénticos o similares cuando estos últimos pretendas ser efectivamente usados, habrá que estar a la casuística de cada situación. De alguna manera pues, el nombre de dominio se configura como una extensión más de la protección otorgada a la marca.

Por otro lado, cabe mencionar que el propio ICANN estableció un procedimiento de arbitraje conocido bajo las siglas UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy), en vigor desde el 1 de diciembre de 1999, según el cual se intentan solventar los conflictos surgidos entre el titular de una marca y el titular de un nombre de dominio. De esta manera se ha constituido como un importante vehículo para sancionar los casos más flagrantes de piratería o cyber squatting. A modo de resumen, los extremos que debe probar el demandante que acude a la protección del sistema arbitral son : que el demandado posee un nombre de dominio idéntico o similar a su marca hasta el punto que crea confusión; que no tiene derechos o intereses legítimos respecto al nombre de dominio y que dicho registro del nombre de dominio se está utilizando de mala fe.

3.- Contratos relativos a derechos de propiedad industrial

Los contratos relativos a derechos de propiedad industrial, patentes y marcas primordialmente y los relativos a know-how, están afectados por el Derecho comunitario *antitrust* y sobre esta cuestión versa la presente reflexión. Como indicamos al inicio del presente capítulo, la marca y la patente son bienes inmateriales susceptibles de ser valoradas económicamente y pudiendo ser objeto de diversos negocios jurídicos, de entre los que destacan la cesión o transmisión y la licencia.

El contrato de cesión de patente es un contrato bilateral por el cual el titular de la misma -cedente- transmite a un tercero -cesionario- la patente a cambio de un precio. De igual modo al que nos encontraríamos en el contrato de compraventa, el cedente responde por evicción y vicios ocultos.

Por otro lado, la licencia de patente consiste en una autorización expresa que concede el titular de la misma a un tercero -licenciatarario- para explotar la invención en los términos pactados en la licencia, mientras que el licenciante sigue ostentando la titularidad de la patente.

Como indicamos, los contratos de licencia de patentes deben velarse desde la normativa protectora de la libre competencia a nivel nacional o comunitario, según los efectos del contrato afecten a uno u otro mercado, o a ambos. En lo que se refiere a la cesión, no se plantearán tantos problemas pero alguna cláusula sí puede verse afectada, sobretodo las relativas a la obligación del cedente de no competir con el cesionario. En este sentido, el Reglamento 772/2004, de 27 de abril de la Comisión, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, determina en su articulado las condiciones de exención de la prohibición contenida en el art. 81.1 TCE para los acuerdos de transmisión de tecnología, es decir, los contratos de licencia de tecnología, básicamente resumidos en licencias de patentes, licencia de conocimientos técnicos y derechos de autor de programas de ordenador.

El Reglamento 772/2004 establece un tope máximo de cuotas de mercado como condición para su aplicación: si los acuerdos de transferencia de tecnología se pactan entre empresas que son competidoras, la exención sólo se aplica si la cuota de mercado de ambas no excede del 20%; si las empresas no son competidoras, la exención sólo se aplica si la cuota de cada una de ellas no supera el 30%

La licencia de marca, que no está expresamente regulada en el derecho español, como componente accesorio de un contrato de transferencia de tecnología quedará sometida en su caso al Reglamento 772/2004, o al Reglamento 2790/1999, relativo a las restricciones verticales si se trata de acuerdos verticales que contengan cláusulas de cesión o de utilización de derechos de propiedad industrial si estos no son el objeto principal del acuerdo.

Por tanto, a diferencia de la patente, la licencia de marca no cuenta con un reglamento de exención propio. Dado que los contratos de licencia de marca pueden incorporar cláusulas relativas a la delimitación del territorio del contrato o a la protección de actos de uso de la marca por parte del licenciante, otros licenciarios o terceros; estas cláusulas serán válidas si respetan el derecho "*antitrust*" español y comunitario puesto que ambos se oponen a la adopción de medidas que impidan la libre circulación de productos que hayan sido puestos en el comercio por el titular de la marca o sus licenciarios (doctrina del agotamiento de la marca), como indicábamos en el anterior capítulo. Ahora bien, entendemos que tal y como un sector de la doctrina ha apuntado, declarada la existencia de cualquier infracción del derecho de marca y obtenida plena protección conforme a los preceptos de la Ley de Marcas, debe rechazarse la pretensión de algunos demandantes en ejercicios de acciones judiciales en reclamación de daños y perjuicios, de examinar las mismas

cuestiones desde la perspectiva de la Ley de **Competencia Desleal**. Las recientes sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 13 de junio y 4 de septiembre de 2006 abordan la relación entre la de la Ley de **Competencia Desleal** y las Leyes Especiales que regulan derechos exclusiva, otorgando preferencia a estas últimas. Por tanto, debe tenerse en cuenta que la LCD no está llamada a duplicar la protección que la Ley de Marcas o la Ley de Patentes dispensan a los signos registrados o a las patentes y modelos de utilidad frente a los actos de confusión e imitación (artículos 6, 11 y 12 de aquella ley), sino que presta una protección complementaria para situaciones que no estén expresamente contempladas por la Legislación Especial.

La ley de Marcas de 2001 aborda el tratamiento de la marca como objeto de derecho de propiedad, pese a que no se indica a través de qué negocios jurídicos podrá transmitirse la marca, si bien por remisión al art. 609 CCivil podemos obtener pistas. En cuanto al contrato de compraventa o cesión como modo de ceder la marca, la traslación de la titularidad del derecho sobre la marca se produce en virtud del propio acuerdo; esto es, desde el momento en que el cedente y cesionario se ponen de acuerdo en transmitir y adquirir respectivamente la titularidad sobre la marca, el cedente se desprende y el cesionario se subroga en su posición sin que exista formalmente ningún acto de disposición (del modo en que ocurre en el caso de un bien material). Sin embargo, existen excepciones a dicha transmisión simultánea. Por ejemplo, en el caso de la transmisión de la marca sometida a condición suspensiva, en este caso la entera eficacia del contrato se pospone a un momento posterior, al hecho futuro o incierto que las partes hayan acordado. Verificada la condición, se establece como norma general que los efectos del contrato se retrotraigan al momento de celebración de la cesión (art. 1.120 CCivil), pero ello exige también que las partes velen por los deberes que les incumben en orden a conservar la marca y asegurar que su cumple la condición. De esta suerte la práctica de la OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) posibilita la inscripción de las cesiones sometidas a condición, cuando tales circunstancias consten en el documento en el que se formaliza el contrato.

Existe aún otro supuesto vinculado con el anterior, la compraventa de marca futura, dado que nuestro ordenamiento contempla la compraventa de cosa futura en el art. 1.271 CCivil. El contrato de compraventa sobre cosa futura se presenta de algún modo como una venta sometida a condición suspensiva; y en este sentido el vendedor de la marca que aún no existe tendrá la obligación de hacer todos los actos necesarios para el nacimiento registral de la marca dado que es quién está legitimado para impulsar el procedimiento de nacimiento de la marca, a diferencia de lo que

ocurre en el caso de transmisión de la solicitud de marca no sometida a condición suspensiva, en que será el cesionario el que impulse los trámites registrales. Esto es una garantía para el futuro receptor de la marca que siempre podrá solicitar indemnización de daños y perjuicios en caso de incumplimiento.

La transmisión de la marca también puede estar sometida a término inicial, en este caso el contrato desplegará sus efectos en momento posterior al de la firma del contrato. El cedente dispondrá de la obligación de conservar y mantener la marca dado que será el titular hasta el momento de la efectiva cesión. El cesionario podrá realizar actos de disposición sobre la marca pero éstos sólo desplegarán su eficacia cuando venza el término fijado.

También la transmisión de la marca puede quedar sometida a condición resolutoria y a término final. Este tipo de cláusula suele ser frecuente en contratos internacionales de distribución en los que la cesión de la marca no sea más que una parte del contrato, de modo similar al que en contratos de desarrollo, la transmisión de derechos de propiedad industrial y "know how" por parte del ordenante aparece subordinada a la obligación de la contraparte de desarrollar la tecnología puesta a su disposición. El tipo de pacto habitual será que las partes acuerden que la marca revierta al antiguo titular de la misma (cedente) cuando el cesionario incumpla las condiciones establecidas en el contrato de distribución o simplemente establecer un plazo de duración del contrato transcurrido el cual la marca revertirá al patrimonio del cedente.

En estos casos, será habitual que las partes estipulen las consecuencias que pueda tener el cumplimiento de la condición resolutoria.

En la cesión de la marca en general, y de igual forma que ocurre en la compraventa de cosas corporales, el cedente responde de la titularidad del derecho que transmite y de los vicios ocultos que pueda presentar la marca. En cuanto al saneamiento por evicción, es difícil determinar si se está en un caso de evicción o vicios ocultos, pues la existencia de un derecho anterior sobre la marca registrada se concreta normalmente en el ejercicio de una acción de anulabilidad del derecho de marca. Además el ejercicio de la acción reivindicatoria por quienes ostentan ciertos derechos prioritarios sobre el signo será ineficaz frente al cesionario de buena fe que hizo registrar la adquisición de su derecho

El contrato de licencia de marca tiene otros elementos interesantes. En este caso estamos antes un contrato con obligaciones recíprocas, pues el licenciante se

compromete a permitir el uso de la marca de que es titular por parte del licenciario y a facilitar este uso comunicándoles las informaciones que sean relevantes para ello, comprometiéndose el licenciario a pagar el precio estipulado por la utilización de la marca. Frecuentemente se habla de cesión en relación al contrato de licencia pero en este caso no debe confundirse cesión como transmisión de titularidad porque la diferencia entre el contrato de cesión o compraventa y el de licencia es justamente que en el primero existe transferencia de la titularidad sobre la marca, en el segundo la titularidad la conserva el licenciante.

Vemos por tanto que el derecho de propiedad industrial objeto de negocios jurídicos, está ligado al derecho de libre competencia y a la protección de la competencia desleal, pues los límites de uno y otro están íntimamente asociados, siendo el derecho de propiedad industrial una parte especial dentro de ese ámbito jurídico más amplio, motivo por el que tanto en la reclamación y ejercicio de la protección que dispensan las leyes como en los contratos cuyo objeto son estos derechos de propiedad industrial, siempre existe el amparo y la vigilancia del derecho de la competencia.

CAPITULO Tercero.- La evolución de los derechos de propiedad intelectual, afectación de la normativa comunitaria.

1.- Propiedad Intelectual, nuevos ámbitos de protección

Del mismo modo que veíamos en relación a los derechos de propiedad industrial, los derechos de propiedad intelectual se configuran como un derecho sobre un bien inmaterial, sobre una idea o sobre la ejecución de una idea. En los derechos de la propiedad intelectual se distingue según el objeto tutelado entre los derechos del autor que comprenden el derecho moral al reconocimiento de su obra y determinados derechos de contenido patrimonial; y los derechos conexos, es decir, los de otros intervinientes en la ejecución y transmisión de la idea, como pueden ser el guionista, el productor, etc. Y del mismo modo que ocurre con los derechos de propiedad industrial, que se configuran como una excepción al implicar su reconocimiento una contraprestación de intereses (el reconocimiento a los inventores de derechos de monopolio de explotación que chocan con los derechos de libre comercio de mercancías o vulneración del régimen de libre competencia comunitario); en el caso de los derechos de propiedad intelectual también existe una contraprestación de intereses, por un lado los intereses exclusivos de los autores y creadores frente a la promoción de la cultura.

Desde nuestro punto de vista quizá existe mayor confrontación de intereses, o como mínimo resulta más destacada y visible, en el caso de las patentes y marcas, que no en el caso del derecho de propiedad intelectual, si bien es cierto que el enorme desarrollo tecnológico ha intensificado nuevas formas de protección hacia los autores de obras intelectuales, y continuando ideándose nuevas soluciones a medida que aparecen nuevas formas de posible vulneración del objeto tutelado.

Una vez más las diversas directivas comunitarias dictadas en aras a este nuevo derecho europeo de propiedad intelectual han obligado al legislador español a adecuar la normativa. Una de las últimas, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información ha supuesto la emisión de la importante Ley

23/2006, de 7 de julio por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, o de la Ley 10/2007 de 22 de junio de 2007. Veamos en adelante algunos de los dilemas que ha ido planteando esta reforma del derecho de propiedad intelectual, que en ocasiones han llegado a convertirse en decisiones de calibre político-social y que están generando en algún caso discusiones que exceden del ámbito puramente jurídico.

Desde la implantación de la imprenta por Gutenberg en 1455, la copia y distribución de obras supuso una revolución en las necesidades de protección al autor de la creación intelectual. En un inicio el reconocimiento jurídico de la autoría de una obra literaria o artística no vino determinado por la necesidad de tutela de los autores, sino por la de los impresores que precisaban un monopolio de la obra impresa por ellos a fin de que ninguna nueva edición entrara en competencia, disminuyendo el valor del capital invertido en la impresión y apuesta por una obra determinada. La protección al autor llega de manera indirecta, a través del editor, siendo la primera protección la dispensada en 1709 por el Estatuto inglés de la reina Ana. Pero, qué supone pasados tantos siglos, que haya irrumpido internet en la sociedad de la información ? Ciertamente podría decirse que internet es la imprenta del s. XXI, y este nuevo elemento es el que está propiciando tantos cambios en el derecho de protección a los ideas intelectuales.

Si bien la sociedad de la información se sustenta en el libre acceso a la mayor cantidad de información posible a los usuarios y consumidores sin un encarecimiento de la cultura, en el desarrollo de nuevas actividades empresariales y de mercado; ello supone un contrainterés para la explotación de las obras intelectuales por sus creadores y distribuidores. La nueva reforma que ha venido dada por la directiva 2001/29/CE intenta armonizar a nivel comunitario tres de los derechos de explotación derivados de los derechos de autor: reproducción, distribución y comunicación al público.

En cuanto a la reproducción de la obra intelectual, es decir el derecho a realizar una copia de la obra, como decíamos desde la aparición de la imprenta se ha reconocido el derecho a obtener una reproducción de la obra, pero la aparición de las nuevas tecnologías ha modificado el concepto de la reproducción, dado que actualmente los medios digitales abren un gran abanico de posibilidades. Ahora bien, existe una importante limitación al derecho de reproducción mediante la excepción de copia para uso privado, dicho límite viene justificado aduciendo el respecto a la vida privada y a la intimidad del usuario, sin embargo esta cuestión está tomando

poco a poco otros parámetros de interpretación, dado que las grandes cantidades de descargas de ficheros por internet dan lugar a otras actuaciones que quedan fuera del alcance y del control del autor en cuestión. De hecho la legislación de cada país tiene un margen de transposición de la directiva en este ámbito, y cabe decir que la legislación de otros países no comunitarios ostentan un tipo de control mucho más férreo en este aspecto que los países de la UE. Desde un punto de vista literalista, el derecho de reproducción impediría la relación de cualquier clase de copias, incluso las de uso privado del copista, y en este sentido actualmente se utilizan diversas técnicas de grabación en muchos domicilios particulares. El legislador ha mitigado este fenómeno estableciendo la licitud de la copia realizada para uso privado y compensando al autor con una remuneración equitativa y tasada legalmente en cuanto a los equipos, aparatos o soportes de reproducción analógica.

Por lo que se refiere al derecho de distribución de las reproducciones de la obra, al ser un derecho instrumental es de los que menos se ha visto afectado por el avance tecnológico; se trata de asegurar la comercialización y un cierto control en la circulación de la obra para garantizar al autor una retribución económica. La novedad de la nueva regulación viene dada por la armonización del "agotamiento" del derecho de distribución con la venta de ejemplares de la obra "*first sale doctrine*" pero a nivel comunitario, del mismo modo que veíamos en los derechos de propiedad industrial. El fundamento de esta doctrina se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea que ha conciliado el principio de libre circulación de mercancías en la Comunidad con la protección del objeto, concluyendo que el derecho de distribución debe agotarse con la primera venta en la Comunidad Europea siempre que tal venta se efectúe por el titular del derecho o con su consentimiento.

La Directiva otorga al autor el derecho a autorizar o prohibir cualquier comunicación al público, incluida la puesta a disposición de su obra, y como sabemos las nuevas tecnologías posibilitan esa puesta a disposición sin necesidad de materializar la obra en soporte físico. Un trabajo almacenado digitalmente se traspasa de forma interactiva, el legislador comunitario ha optado por establecer un derecho exclusivo a los autores para autorizar o prohibir cualquier comunicación al público de sus obras, por procedimientos inalámbricos o no, incluida la puesta a disposición de manera que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y momento que elija, en este caso el carácter público se establece atendiendo a la actividad del difusor de la obra, siendo indiferente el uso, privado o público, que haga su destinatario, es suficiente la mera potencialidad pública, la accesibilidad potencial del

público a la obra. A su vez, al revés de lo que ocurría con el derecho de distribución la autorización de un determinado acto de difusión no extingue ni agota el control sucesivo.

Y vinculado a lo anteriormente expuesto, entramos en una de los temas más espinosos en cuanto a los límites y los cauces de protección del autor de la obra, y que se ha convertido en uno de los caballos de batalla de muchos artistas y autores: las descargas de música en internet. ¿ Es o no legal el uso de las redes P2P (*peer to peer*) para la descarga de música? Los servidores de redes P2P y los usuarios entienden que sí, las discográficas y la mayor parte de artistas entienden que no. El disfrute de música por internet puede ser temporal, simplemente escuchando canciones por internet, o bien duraderos cuando se descarga en el disco duro del ordenador. La manera legal de descarga estaría a través de las páginas en las que los titulares de los derechos de autor cargan partes o canciones enteras a disposición de cualquier usuario o a través de tiendas *on line*, con el sistema de licencias de uso. Ahora bien, los servidores P2P plantea mayores problemas de legalidad, el caso más clarificador es el primero que fue cuestionado en los Tribunales: *Napster* el primer programa P2P, una aplicación destinada al intercambio de archivos de MP3 que se descargaba en el ordenador de cada uno de los usuarios y permitía intercambiar los archivos sin que el servidor los almacenara, *Napster* permitía la transmisión de los archivos de música MP3 entre sus usuarios a través del proceso P2P. Las compañías discográficas de EEUU y algunos conocidos artistas (Metallica o Paul MC Cartney, entre otros) demandaron a la empresa; si bien un grupo reducido (Prince, Smushing Pumpkins, etc) indicó que las empresas discográficas son las que mayor beneficio obtienen de la venta de la música, quedando un reducido porcentaje para el artista y que el gran conocimiento que tiene el público de la obra a través de este tipo de programas permite que se incremente el público asistente a los conciertos. La justicia norteamericana consideró que *Napster* era responsable subsidiaria de la actuación de los usuarios al conocer la ilegalidad y contribuir a ella pero finalmente se alcanzó un acuerdo, pues las demandantes, en concreto Beterlsmann adquirió la empresa infractora y la convirtió en un servicio de pago. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que esta solución no ha sido rentable, y en contrapartida, han surgido otros programas (Winmx, Soul seek, Gnutella, MusicCity, eMule, etc) que conectaban a los usuarios pero no dejaban rastro en los servidores al ser sistemas descentralizados o semidescentralizados. Esto imposibilita que se persiga el hecho ilícito realizado, los usuarios pueden conectarse directamente sin necesidad de acceder a través de ningún portal.

Los sistemas descentralizados fueron también demandados en EEUU por las empresas discográficas, pero fueron absueltos en primera y segunda instancia por la existencia de un 10% de usos lícitos y porque contra estos operadores P2P, a diferencia del caso *Napster*, no podía hacerse nada para impedir los actos ilícitos porque los usuarios podrían continuar intercambiando archivos.

En nuestro país también los titulares de derecho de autor han demandado a responsables de los sistemas P2P, por ejemplo el caso Weblisten, en Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de julio de 2004, que determina que dicha empresa ha incurrido en una infracción de los derechos de propiedad intelectual y en una conducta de competencia desleal por reproducir y poner a disposición del público a través de su página web las grabaciones musicales del repertorio de una discográfica. Del mismo modo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 29 de septiembre de 2006 respecto a la sociedad propietaria de las webs www.conectamp3.com, www.redmp3.com o www.servidormp3.com.

Sin embargo, aquí no acaba el intento de las discográficas por resolver la problemática de las descargas, pues se ha intentado exigir responsabilidades a los usuarios de todos estos programas P2P, dado que éstos realizan actos reservados en exclusiva a los derechos de autor: reproducción de la obra y comunicación pública. En EEUU se ha demandado a los usuarios de estas redes, así como en Italia, Dinamarca o Alemania se han iniciado procesos. El más reciente, y es el segundo llevado a cabo en este país por infracción de los derechos de autor, el de la condena en Estados Unidos por parte de un tribunal federal a un estudiante a pagar 675.000. dólares (unos 473.000.-euros) en concepto de daños por haberse descargado de internet 30 canciones para compartirlas por la red mediante programas 'peer to peer'.

En España, tras las últimas reformas operadas en la Ley de Propiedad Intelectual, se ha intentado encontrar un punto de equilibrio. La Ley permite reproducciones mediante copia privada de las obras, siempre que exista una compensación adecuada, regulada en el art. 25 de la Ley. La descarga de archivos musicales en formato MP3 a través de programas de ordenador plantea problemas con la copia privada, pues el concepto copia privada excluye la utilización colectiva y lucrativa. Existen dos sectores doctrinales en ambos sentidos. Y en este sentido debe velarse también por la responsabilidad penal exigida en el art. 270 y siguientes de nuestro Código Penal, si bien la jurisprudencia no es unánime a la hora de identificar el imprescindible ánimo de lucro, exigible en el tipo.

Y en cuanto a la no menos controvertida compensación equitativa a la que hace referencia la Ley, se trata de un régimen de compensación para los autores, artistas y productores que consiste en incorporar un canon al precio de venta de los soportes vírgenes capaces de realizar reproducciones privadas (CDs, DVDs, etc) o a los aparatos de reproducción como los reproductores MP3. Sin embargo están exentas las conexiones ADSL o los discos duros de ordenador. Los que atienden este canon son los fabricantes o importadores de estos soportes, si bien existe la polémica del traslado del gasto al consumidor final. Pero la novedad introducida en la legislación de 2006 viene dada por la extensión de la compensación económica por copia privada a los equipos, aparatos o soportes de reproducción digital, el polémico "canon digital". En este supuesto, el legislador no ha fijado de manera directa el importe de la compensación sino que sólo ha previsto el procedimiento conforme al que determinarse el importe del canon, probablemente por la constante evolución tecnológica respecto a los equipos y soportes que permiten esta grabación.

Lamentablemente las negociaciones entre las entidades deudoras del canon y los organismos públicos que debían conseguir el pacto del importe en cuestión fracasaron por lo quedó en manos del Gobierno la fijación del canon, si bien la propia ley previó un sistema transitorio hasta en tanto la fijación del canon digital no quedará establecida por el sistema previsto legalmente. En Junio de 2.008 se publicó en el BOE la Orden /1743/2008, de 18 de junio, por la que se establece la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la *compensación equitativa por copia privada*, es decir, el canon digital. El coste de ese canon digital empezaba a aplicarse a partir de su publicación, pero no tendría carácter retroactivo. Se estimaba que la SGAE recaudaría al año unos 100 millones de euros, y estará vigente hasta finales del año 2009, momento en el que serán revisadas.

De entre las modificaciones introducidas, también ha tenido importancia la reforma del derecho de cita, en el que se han excluido las recopilaciones o dossiers de prensa, también conocida como "*press clipping*". Hasta la fecha la utilización de artículos periodísticos para elaborar estas revistas o recopilaciones de prensa no requería autorización del titular de los derechos de autor de este artículo, se consideraban citas. Tras la reforma se indica que las recopilaciones o revistas de prensa quedarán excluidas del ámbito de aplicación del derecho de cita cuando se realicen con fines comerciales y cuando la revista consista en la mera reproducción de artículos de prensa; de ahí puede concluirse que si junto a la reproducción se añade algún tipo de análisis crítico o complementaria quedaría amparada

En conclusión, ciertamente internet representa aún hoy día un reto para los derechos de autor, pues pese al caso *Napster* y los otros que le han seguido, existen otras *Webs* similares que siguen funcionando como *eMule*, *Ares*, etc. Recientemente ha salido a la luz la noticia de una de las grandes discográficas estadounidenses, *Virgin*, que se ha visto obligada a reducir la tienda base más importante y emblema de la marca, ubicada en la ciudad de Nueva York, y está intentando reorientar su área de negocio al verse afectada por la baja venta de CDs. La novedad consiste en un nuevo sistema de descargas legales por internet pero con la novedad de que a diferencia de lo hasta ahora existente; esto es, la venta de canción a cambio de precio determinado, aparece la idea de tarifa plana : a cambio del pago de una tarifa fija se permitirá la descarga legal de cuantas canciones interesen. Estará por verse el éxito real de estas y otras iniciativas pero es claro que las grandes distribuidoras han tomado cartas en el asunto de reinventarse a la vista de los efectos ocasionados por las nuevas tecnologías sobre el clásico negocio de venta de música. Ninguna de las posiciones más radicales a favor o en contra de las descargas tendrá sentido en un futuro, pues la legislación y los límites impuestos por el derecho de competencia tiene su sentido en el sí de una sociedad que evoluciona en todos los campos, y por ende en este. Es claro que la legislación aún deja demasiadas dudas y debería adaptarse y evolucionar, la contraposición entre el derecho a la cultura y el derecho de autor deberá encontrar un punto de equilibrio, bien creando una remuneración a los autores por las descargas, bien redefiniendo el área de protección del derecho de autor.

Nuevamente se constata que los derechos de propiedad intelectual están unidos a los derechos de competencia del mismo modo en que lo hacían los derechos de propiedad industrial. Resulta habitual que en las demandas en reclamación de la protección dispensada por la Ley de Propiedad intelectual, se ejerciten acumuladamente las prerrogativas de la Ley de Competencia desleal. Y la jurisprudencia, salvo contadas ocasiones, se ha pronunciado en el sentido de limitar la estimación de la reclamación de protección desde la perspectiva del derecho de propiedad intelectual no duplicando la protección ofrecida por la más genérica ley de competencia desleal. Reproducimos brevemente dos recientes sentencias de los juzgados mercantiles que a su vez se hacen eco de jurisprudencia del Tribunal Supremo, en el sentido indicado:

Sentencia del Juzgado Mercantil 2 de Barcelona, sentencia de 15 de septiembre de 2.008

“[...] Por todo cuanto antecede, la demanda debe ser estimada. En consecuencia, además de declarar la existencia de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, la demandada ha de ser condenada al cesa de la actividad infractora, dejando de emitir imágenes de TELECINCO (Artículos 138 y 139, apartados a/ y b/ de la Ley de Propiedad Intelectual) Y, declarada la vulneración de los derechos de propiedad intelectual, debe rechazarse la pretensión de la demandante de examinar la misma cuestión desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal. Las recientes sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 13 de junio y 4 de septiembre de 2006 abordan la relación entre la Ley de Competencia Desleal y otras Leyes Especiales, otorgando preferencia a estas últimas. La LCD no está llamada a duplicar la protección que otorgan las Leyes que regulan derechos de exclusiva, sino que presta una protección complementaria para situaciones que no estén expresamente contempladas por la Legislación Especial o para conductas que no resulten totalmente incardinables en la correspondiente norma de propiedad intelectual [..]”

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil 5 de Madrid, sentencia de 26 de septiembre de 2.008

“[...] Una vez apreciada la existencia de infracción del diseño industrial ya no es necesario examinar la posible vulneración de la propiedad intelectual o la realización de actos de competencia desleal, porque a efectos de la pretendida indemnización no es posible obtener una triple vía indemnizatoria acumulativa. En este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, secc 28ª, 14/06/07 que “...la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando, como en el caso de autos, existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de registro operado ante la OEPM a favor del titular del mismo y éste puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido en este punto a aquellos extremos que no ampara la normativa específica, dado su carácter residual o complementario. Se elude así a al teoría de los círculos concéntricos (BERCOBITZ A. “La formación del Derecho de la Competencia, ADI, 1975) para explicar gráficamente las relaciones que han de mediar entre los distintos ámbitos normativos (propiedad industrial y competencia desleal). De este modo, cuando un determinado acto tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deben aplicarse, y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo. Ésta será solo

aplicable en la medida en que el bien inmaterial no sea protegible por la legislación especial o que el acto concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquel[...]"

2.- Propiedad Intelectual y contratos

En la esfera de los negocios jurídicos cuyo objeto son los bienes inmateriales de propiedad intelectual, interesa realizar una especial mención a otra de las cuestiones que también se planteaban con los derechos de propiedad industrial, las denominadas importaciones paralelas. A los titulares o cesionarios mediante contrato de cesión, de los derechos de propiedad intelectual se les reconoce la capacidad de decidir la comercialización y distribución de las obras, por esto se penaliza (art. 270.2 Código Penal) la importación de obras procedentes de otros países pertenecientes o no a la Unión Europea, sin la correspondiente autorización del titular o cesionario y con ánimo de lucro. Generalmente el precio de adquisición de las obras en el extranjero es inferior al del mercado español por lo que es evidente que existe un margen de beneficio superior al que obtendrían si acudiesen a los distribuidores del territorio nacional, y además es posible que ofrezcan el producto a un precio inferior al del mercado, de manera que los que han obtenido la oportuna licencia ven disminuidas además sus ventas.

Cabe tener presente que en la UE, la primera venta realizada por el titular o cesionario del derecho (por ejemplo venta de CDs a unos grandes almacenes), pierde la exclusiva con la primera venta, considerándose dicho territorio un mercado único interior y puede vender al público copias en toda la UE. Por tanto sólo si se importan a España productos adquiridos en otro país de la UE, de procedencia ilícita (que no lícita) serán perseguible. En el caso de la procedencia de países externos a la UE, tanto da si la procedencia es o no lícita, será siempre perseguible si no se contaba con la autorización del titular o cesionario del derecho.

En otro orden contractual, interesa realizar una mención al contrato de creación publicitaria regulado en la Ley 34/1988, General de la Publicidad, cuya naturaleza jurídica vinculamos al conocido contrato de obra del 1544 Ccivil. El contrato lo firma la agencia que va a realizar la obra de creación publicitaria con el anunciante que la encarga, pero la obra la creará un autor empleado laboralmente en la agencia. Una vez elaborada la obra publicitaria el anunciante la traslada al

mercado concertando contratos de difusión publicitaria con diversos medios de comunicación o encargando la ejecución de la campaña a un agencia mediante el contrato de publicidad. ¿Quién ostenta la titularidad sobre los derechos derivados de la propiedad intelectual? El autor que habrá cedido la explotación de la obra al anunciante.

Para que el elemento publicitario sea susceptible de protección, debe contar con dos elementos: originalidad y expresar esa obra por cualquier soporte. Pero además cabe tener en cuenta que el conocido derecho de autor en el caso de las obras publicitarias tiene dos facetas, el derecho moral como autor de la obra y la parte patrimonial de derecho de explotación sobre la creación. El primero es inalienable, el segundo es a menudo objeto de cesión. Y además existe una presunción de cesión, salvo pacto en contrario en el contrato de creación publicitaria, al anunciante. Vemos por tanto que prevalece lo legislado en la LGP como norma especial frente a la Ley de Propiedad Intelectual que protege al autor de la obra.

Resulta muy interesante introducir un análisis de un contrato de reciente creación, se trata de las licencias de la *Creative Commons*, pudiéramos considerarlo más bien un contrato unilateral. *Creative Commons* es una organización sin ánimo de lucro que surge en EEUU en el año 2002 fundada por diversas eminencias en el campo de las leyes y las webs de dominio y la producción audiovisual, que ofrece un sistema de derechos a los autores adaptado a las nuevas formas de explotación de las obras desde la aparición de internet, creando un sistema de licencias que permiten o prohíben determinados usos sobre sus creaciones, estas licencias son gratuitas y de fácil uso, y generan libertades más allá de las establecidas por la leyes del *copyright* (nuestros derechos de propiedad intelectual).

Por el momento estas licencias se aplican en el país de origen y están redactadas en inglés y con referencia a las leyes estadounidenses de propiedad intelectual, si bien la intención de la organización es aplicarlas a todos los países. Muchas legislaciones estatales han iniciado este proceso de adaptación, en el caso español esta labor la inició la Universidad de Barcelona en 2003 y están adaptadas mediante la traducción idiomática y jurídica. Las licencias *Creative Commons* han revolucionado el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Mediante unos modelos de licencias estandarizadas, las CC facilitan que el autor autorice el uso y la explotación de su obra publicada en Internet. El proyecto se ha entendido (y se ha explicado) como un movimiento de oposición al *copyright*, pero la realidad es mucho más compleja.

Una licencia es por todo, un documento escrito o electrónico donde se deja constancia de todo lo que se permite y no se permite hacer con una obra y bajo unas condiciones, actualmente existen seis tipos de licencias *Creative Commons*:

La licencia más permisiva es la de "Reconocimiento" e implica que varios usuarios pueden hacer cualquier uso o acto de explotación de la obra y para cualquier fin, por tanto permite su reproducción, distribución, comunicación pública, transformación, interpretación pero siempre exige que se reconozca al autor de la obra.

La menos permisiva es la de "Reconocimiento-Sin obra derivada-No comercial". En este caso la obra no puede ser modificada pero se permite reproducir, distribuir, comunicar e interpretar la obra pero siempre sin fines comerciales, reconociendo también siempre al autor de la obra.

El resto están en un punto intermedio : "Reconocimiento-Sin obra derivada", "Reconocimiento-No comercial", "Reconocimiento-Compartir igual" "Reconocimiento-No comercial-Compartir igual"

Al autor, por tanto, le corresponde en exclusiva la decisión sobre los siguientes aspectos:1. El derecho a decidir sobre la copia (reproducción) de la obra.2. El derecho a decidir sobre la distribución de la obra.3. El derecho a decidir sobre la comunicación pública de la obra.4. El derecho a decidir sobre la realización de una obra transformada.

Con respecto a estos cuatro derechos, cualquier licencia "prohibitiva" suele establecer interdicciones. La diferencia consiste en que las licencias *Creative Commons* establecen permisos. Recordemos que el autor es dueño y señor de su obra, por lo que puede permitir con respecto a ella lo que crea conveniente. Lo que ocurre en las licencias *Creative Commons* es que, en lugar de decir "está prohibido" copiar, se dice "está permitido" copiar (o distribuir, difundir o transformar). Esta regulación de permisos, haciéndola clara y transparente para el tercero, en nada atenta la Ley de Propiedad Intelectual sino que es el ejercicio del derecho soberano que todo autor tiene sobre su obra.

El autor que desea explotar sus obras por Internet a través de este tipo de licencias acude a la página web de *Creative Commons* y solicita la licencia, el proceso finaliza con un texto donde se recogen los usos autorizados por el autor, se copiará este texto y se colocará junto a la obra publicada en Internet para que quede patente el uso que se autoriza.

Esta simple publicación otorga un alto grado de seguridad jurídica para autores y usuarios, que saben a qué atenerse, y el autor determina exactamente el alcance de su cesión.

Este sistema de licencias respeta la Ley de Propiedad Intelectual española en todos sus preceptos, el titular del "copyright" sigue haciendo uso de los derechos que le son conferidos por ley, cede únicamente los derechos que decide expresamente y plasma en esa licencia, respecto a aquello que no autorice la legislación le ampara cumplidamente.

3.- El autor como acreedor y deudor, el procedimiento concursal

Nos ha llamado la atención a la hora de centrar el estudio del trabajo, una de las áreas de mayor actualidad en muchos de los despachos mercantilistas, el derecho concursal. Como todos sabemos, la coyuntura económica ha disparado el número de expedientes concursales que se tramitan en los juzgados mercantiles de cada provincia. Dado que la propiedad intelectual se configura como un derecho con contenido patrimonial, nos hemos preguntado qué incidencia pueda tener esta cuestión en el sí de un procedimiento concursal, tanto en la posición del acreedor concursal como del propio deudor.

La ya no tan nueva Ley concursal que entró en vigor en 2004 y que ha sido objeto de reciente reforma mediante Real-Decreto ley3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica global; para intentar dar agilidad a ciertas normas que inciden sobre la actividad empresarial así como para impulsar la superación de la crisis, como son entre otros el sistema de resolución de los expedientes concursales, que tratan de dar salida a las empresas en grave situación de liquidez.

Una de las novedades de la nueva regulación concursal fue que cualquier deudor, ya fuere persona natural o jurídica podría declararse en concurso de

acreedores. Por tanto, aquel autor persona física que no puede hacer frente al pago de sus acreedores puede ser declarado en concurso. Desde este punto de vista también el cesionario o subcesionario de las facultades patrimoniales del autor (una editorial, una productora, una agencia de marketing, un empresario de teatro, etc) podrá declararse en concurso, siendo que en este caso el autor se convertiría en acreedor. Resulta interesante destacar que la declaración del concurso no inhabilita al deudor para la administración y disposición de sus bienes, sino que incide en el ejercicio de sus facultades patrimoniales que o se someten a intervención de los administradores concursales o se suspenden. Una de las consecuencias es el pronunciamiento acerca de los efectos sobre las facultades de administración y disposición del deudor sobre su patrimonio. Y en este sentido, cuando el autor cede sus facultades de explotación a un tercero, estamos ante un negocio de disposición.

El convenio que se alcance dentro del procedimiento concursal puede establecer las medidas ya sean prohibitivas o limitativas del ejercicio de las facultades de administración y disposición del deudor, pero en el caso del autor estas medidas no podrán afectar a sus facultades morales sobre la obra aún no divulgada. Pero si la divulgación se ha llevado a cabo mediante el primer negocio de explotación de la obra, durante la tramitación del concurso no puede llevarse a cabo ningún negocio jurídico que implique gravar los bienes o derechos que conforman la masa del concurso sin la autorización judicial pertinente. Existen algunas posiciones doctrinales que entienden que los actos de disposición concernientes a las facultades patrimoniales de explotación de la obra pueden tener un componente moral que debe tenerse en cuenta, y esa facultad moral es inalienable e irrenunciable por lo que el administrador concursal no podría entrar a ejercitarlas en lugar del autor.

Pues bien, las facultades morales también son inembargables, dado que siguiendo el art. 605 LEC los bienes que se declaren inalienables también son inembargables, por tanto ni se pueden ejecutar ni pueden formar parte de la masa del concurso. Ahora bien, pudiera suceder que un tercero (que pudiese ser cesionario o subcesionario) vulnera las facultades morales del autor y de lugar a una hipotética acción de resarcimiento a favor del autor deudor, que se ha declarado en concurso. En este caso sí cabe la intervención o suspensión y sobre su ejercicio decidirá el autor con la autorización de los administradores concursales.

A modo de conclusión pues, en la determinación de la masa activa del concurso, forman parte todos los bienes y derechos que pertenezcan al autor concursado salvo que tengan la consideración de inembargables. Las facultades patrimoniales formarán parte de la masa activa cuando sea el deudor el autor, el

cesionario/cedente o subcesionario. No formaran parte de la masa activa los ingresos que perciba el autor por la cesión de sus facultades, ni las facultades morales. Sí que formaran la masa activa las acciones por indemnizaciones en caso de vulneración de las facultades patrimoniales o morales. En la determinación de la masa pasiva se incluyen los créditos contra el deudor concursado que no sean créditos contra la masa.

Pero existe otra vertiente y punto de vista, imaginemos la declaración de concurso de un tercero sobre el cual el autor o cesionario son los acreedores en base a negocios jurídicos de cesión de facultades patrimoniales de explotación de la obra. La ley concursal mantiene los contratos con obligaciones recíprocas cuando en el momento de la declaración de concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, también cuando ambas obligaciones estén pendientes de cumplimiento. En este último caso la administración concursal o en el concursado pueden solicitar la resolución del contrato si lo consideran necesario para el concurso, y más si del contrato nacen obligaciones de tracto sucesivo.

Resulta frecuente en muchos negocios jurídicos que toman forma escrita, que se incluya una cláusula que establece la resolución automática o la extinción del contrato en caso de declaración de concurso de una de las partes. En los negocios de cesión no son excepción. Pues bien, la Ley concursal considera a estas cláusulas como no puestas y ello conlleva la nulidad parcial del negocio de cesión, el legislador quiso plantear el concurso como una posibilidad de dar continuidad a la empresa o profesión motivo por el que este tipo de cláusulas podían acabar de cercenar al concursado en su intento de superar la situación delicada por la que atravesaba.

Otra de las cuestiones que plantea el concurso de acreedores es la reintegración a la masa activa del mismo de actos perjudiciales realizados por el deudor dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración, de modo que el negocio de cesión que se encuentre en este término, ya sea el autor el deudor concursado como el acreedor si declara concurso el cesionario, se puede considerar un acto perjudicial para la masa.

Y en el supuesto de que el autor como acreedor ostente un derecho de crédito frente al cesionario concursado ¿qué tipo de crédito se le otorga? El art. 93.1 LC establece un privilegio general para el derecho de crédito derivado del trabajo personal no dependiente y del autor por la cesión de sus facultades de explotación económica de la obra, lo que le otorga preferencia frente a otros acreedores.

Cuando el autor es el deudor concursado o ejecutado la prestación que recibe por la cesión de las facultades de explotación de la obra reviste carácter salarial, y ello importa dado a los efectos de la parte inembargable del art. 607 LEC en consideración al carácter de frutos o rendimientos derivados de su esfuerzo intelectual. Sin embargo cuando el autor es el acreedor esta consideración desaparece y esto lógicamente empeora su posición. Esta cuestión ha sido criticada por gran parte de la doctrina.

Otra casuística que podemos encontrar es que el empresario para el cual trabaja el autor, se declare en concurso. En este caso el autor goza de un derecho de crédito privilegiado especial, dado que el derecho de crédito del trabajador goza del privilegio especial sobre los objetos por él elaborados mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado. El autor gozaría de este privilegio sobre las obras que elabora mientras tenga aplicación la presunción de cesión de las facultades de explotación económica al empresario para el que trabaja. En segundo lugar existiría un privilegio laboral referido a salarios de los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración de concurso y en cuantía que no supere el doble del salario mínimo interprofesional. En tercer lugar un privilegio general consistente en : créditos por salarios que no tenga reconocido privilegio especial en una determinada cuantía, indemnizaciones por la extinción de los contratos, indemnizaciones derivadas de accidentes laborales y enfermedades, recargos sobre prestaciones por incumplimiento de las obligaciones en materia de salud laboral; y ello al margen de que existieren otros créditos ordinarios o subordinados.

¿Pero, qué ocurre con el autor que realiza trabajo personal no dependiente con dicho empresario, como sería el caso del encargo de obra o el denominado *free lance*? En este caso el autor dispondría de un privilegio general sobre su derecho de crédito ya que con el encargo de obra no se ceden las facultades de explotación ni se presumen cedidas.

Por tanto, vemos como un derecho inmaterial como el que hemos analizado, ostenta a su vez una parte de contenido patrimonial y como tal es objeto de interés en un ámbito tan actual como los procesos concursales, que han visto multiplicar su número los últimos tiempos. Esperemos que las reformas acontecidas y aquellas que están por llegar contribuyan a mejorar esta situación.

CAPITULO Cuarto.- El contrato de distribución frente a la protección de la libre competencia, incidencia de las Restricciones verticales.

1.- Los contratos de distribución

Otra de las áreas dónde el derecho *antitrust* o el derecho de protección de la libre competencia vela por el cumplimiento de la normativa, es en los contratos de distribución. La expansión del comercio, vinculada al aumento de la población y de la cantidad de bienes y servicios susceptibles de cubrir diversas necesidades, con el consecuente incremento de la competencia, son factores que determinan la aparición de una gran gama de colaboradores, que podríamos denominar intermediarios. Desde el punto de vista jurídico, la relación de los comerciantes y sus colaboradores (intermediarios) es el contrato, y de este modo es como nacen los distintos tipos de contratos de gestión o distribución.

Los contratos de distribución son aquéllos que facilitan el reparto de productos o servicios en el mercado, de entre éstos encontramos el contrato de comisión, la mediación, el contrato de agencia, de concesión mercantil o la franquicia; siendo que todos ellos facilitan la comercialización, permitiendo a los operadores económicos organizar la distribución de los productos mediante estos contratos de cooperación o colaboración. Pues bien, los artículos 81 y 82 del Tratado de la CE que se articulan como normas básicas del derecho *antitrust* comunitario prohíben como veíamos, el abuso de posición dominante sin excepción y las colusiones entre empresas, es decir, los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los distintos Estados miembros y que tengan por efecto impedir, restringir o falsear la competencia dentro del mercado común, si bien existe un sistema de excepción con control a posteriori si se dan los casos determinados y tasados por ley.

El Reglamento 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 TCE determina los parámetros de aplicación y si bien los acuerdos entre empresas que cumplan determinados requisitos se consideran prohibidos, no es una prohibición absoluta sino que en determinadas circunstancias previstas en el art. 81.3 las colusiones entre empresas se exceptúan de la prohibición.

Los meritados contratos de distribución son objeto de revisión a la vista de lo previsto en el art. 81 TCE y de los Reglamentos de exención por categorías, aplicables

en todos los estados miembros de la Unión Europea, dado que en ocasiones implican acuerdos entre los operadores, que pueden restringir la libre competencia en el mercado. Estos Reglamentos recogen los requisitos que han de cumplir los acuerdos relativos a determinada categoría para poder incluirse en la excepción legal del art. 81.3 TCE.

De entre los contratos de distribución, uno de los más destacados es el **contrato de Agencia**, que se regula a través de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de agencia, que incorpora al Derecho español el contenido normativo de la Directiva 86/653/C.E.E., de 18 de diciembre de 1.986. La agencia surge en su momento, entre otros contratos de colaboración distintos a la comisión, como un impulso de nuevas necesidades económicas y sociales resultantes de la transformación del sistema de distribución de bienes y servicios. El contrato de agencia es aquél por el que una persona natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente a otro de manera continua y estable, a cambio de una remuneración, a promover actos u operaciones de comercio por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos en nombre por cuenta y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones. El contenido básico pues, es la actividad de promoción continuada o estable de actos y operaciones de comercio; en este sentido el agente podrá limitarse a la búsqueda de clientes, otras veces promoverá y contratará con terceros en nombre del empresario. El acto u operación de comercio promovido, o promovido y concluido, puede estar dirigido a la circulación de bienes muebles, pero también de servicios.

El agente puede estar vinculado simultáneamente a distintos empresarios por otros tantos contratos de agencia, posibilidad que sólo está vedada si se pacta expresamente. La exclusiva, por tanto, requiere un acuerdo expreso. En cambio, rige como principio general la prohibición de que el agente ejerza por su propia cuenta o por cuenta de un empresario una actividad profesional competitiva con la del empresario con quien tiene concluido un contrato de agencia. Para que opere esta prohibición deben concurrir además las siguientes circunstancias: A) actividad relacionada con bienes o servicios de naturaleza análoga a los del contenido del contrato de agencia y B) los bienes o servicios han de ser concurrentes o competitivos con aquellos cuya contratación se hubiere obligado a promover el agente.

Así pues es la promoción o conclusión de operaciones mercantiles por cuenta del empresario el elemento individualizador del contrato así como la cualidad de independiente del agente. Por otro lado, quien se obliga a promover o a promover y

concluir operaciones mercantiles por cuenta de uno o varios empresarios, asume esa obligación a cambio de una remuneración o retribución, tanto si la prestación la realiza en el ámbito de una relación laboral como en cumplimiento de un contrato de agencia. La remuneración puede consistir en uno y otro caso, en una comisión, una cantidad fija o una combinación de ambos sistemas. La comisión se caracteriza por la variabilidad de su cuantía en función del volumen o valor de los actos u operaciones promovidos. Para el contrato de agencia además, la ley prevé el derecho a la comisión por actos y operaciones concluidos durante la vigencia del contrato, y después de la extinción de éste, si la conclusión de una operación se debe a la actividad desarrollada por el agente durante la vigencia del contrato.

El campo de actuación del agente generalmente se circunscribe a una zona geográfica o a un grupo o categoría de personas que se le asignan como clientes, y el tiempo de duración puede ser determinado o indefinido, esta última modalidad opera como presunción siempre que las partes no hayan señalado una duración determinada.

Pues bien, resulta importante destacar que la Directiva 86/653 antes citada, ha conseguido armonizar la legislación de los estados miembros de la Unión Europea sobre la regulación del contrato de agencia, así como la jurisprudencia del TJCE en relación con dicha Directiva, que se toma en consideración para interpretar la legislación nacional. Y por lo que se refiere a la normativa protectora de la libre competencia, los "acuerdos" de agencia normalmente no suelen vulnerar la prohibición del artículo 81 TCE, si bien algunos supuestos de contrato de agencia pueden entrar dentro de la prohibición (Comunicación de la Comisión que contiene las Directrices relativas a las restricciones verticales)

Y frente a las características que identifican al contrato de agencia, surgen otros contratos que se contraponen: el **contrato de comisión** el comisionista se obliga a concluir una operación concreta u ocasional, a diferencia del de agencia, que se constituye con voluntad duradera. En el **contrato de corretaje o mediación**, el mediador asume un papel neutral poniendo en contacto a las partes, mientras que en el contrato de agencia el agente defiende los intereses de su principal. El **viajante de comercio** se vincula al empresario principal por una relación laboral, mientras que el agente actúa como hemos visto de manera independiente, pudiendo incluso valerse de otros colaboradores. El **contrato de concesión**, el concesionario contrata con terceros en nombre y por cuenta propios, opera bajo su riesgo, a diferencia del agente.

En adelante analizaremos algunos de los contratos de distribución en los que más incidencia abarca la normativa comunitaria y estatal que lucha contra la libre competencia dado que existe un límite a dichos pactos que se construyen a modo de contratos de distribución, porque algunas cláusulas pueden limitar el principio de libre competencia que rige el mercado y el contrato de distribución es susceptible de afectar a estos principios.

2.- Distribución comercial y transmisión y uso de la marca

Como indicamos, las formas de distribución han sufrido constantes modificaciones a lo largo del tiempo, y se han adaptado a las peculiaridades económicas de cada momento; el productor ha tratado de asegurar la presencia de su producto o servicio en lugares cada vez más lejanos pero también controlando la comercialización. Como veíamos en el anterior capítulo, las distintas modalidades de distribución presentan características distintas que no permiten incluirlas dentro del mismo concepto jurídico sin embargo resulta importante analizar el modo en que el derecho de marca se incardina dentro de estos contratos de distribución; en concreto dentro de los contratos con forma de distribución integrada : es frecuente que el fabricante se sirva de una red de distribución integrada constituida por empresarios independientes.

El distribuidor que se integra en una red comercial compra los productos al fabricante, manteniéndose como persona jurídica independiente y asumiendo los riesgos de la operación, si bien normalmente se compromete a no revender ningún otro producto que pueda considerarse por los consumidores como sustitutivo del primero. El productor por su parte se obliga a proveer exclusivamente al distribuidor elegido, de manera que éste comercialice el producto de marca en el territorio concedido. El pacto de exclusividad (simple, reforzada o absoluta) es frecuente en los contratos de concesión y franquicia en la medida en que el distribuidor no se comprometería a realizar las inversiones que la puesta en práctica del negocio requiere si no tuviera seguridad en la rentabilidad de su empresa.

Son por tanto negocios complejos que las partes configuran con plena libertad, si bien existe un límite claro en las normas reguladoras de la libre competencia. Los acuerdos de distribución entre empresarios independientes pueden constituir acuerdos

verticales, dados los distintos niveles (producción y distribución) en que desarrollan su actividad; por tanto podrán caer dentro del ámbito de aplicación del art. 81 TCE y declararse nulos. En este sentido es importante tomar en cuenta lo dispuesto por los distintos Reglamentos de excepción por categoría que la Comisión ha promulgado desde el año 88.

Como indicábamos, en estos sistemas de distribución, juegan un papel importante los signos distintivos. De hecho es usual incluir en el contrato de distribución una cláusula que permite al distribuidor hacer uso de las marcas y otros signos distintivos del empresario a los efectos de facilitar la promoción de sus ventas. De esta forma, el distribuidor se convierte en usuario de la marca o de otros signos distintivos y se compromete a pagar unos cánones. Pero no todos los contratos conllevan la cesión de uso de la marca, y se agota el derecho de marca en el momento en que el fabricante vende su producto al distribuidor.

Llegados a este punto, es necesario distinguir entre contrato de licencia de marca y contrato de distribución integrada. El uso autorizado de la marca puede formar parte del contenido del contrato de distribución complejo, siendo en ocasiones una parte muy importante del mismo, sin que por ello quepa identificar ambos contratos y aplicarles el mismo régimen jurídico.

Junto al supuesto en que el contrato de distribución integrada conlleva un uso autorizado de la marca a favor del distribuidor, podemos encontrar que el titular de la marca (fabricante) conceda al distribuidor, dentro del término del contrato de distribución integrada, el derecho a registrar a su nombre la marca de la que es titular. El derecho a registrar la marca a nombre del distribuidor exclusivo formará parte de los contratos que tengan como objetivo favorecer la comercialización de un producto en un ámbito internacional. Con el objetivo de comercializar sus productos en varios Estados, el fabricante puede realizar contratos de distribución exclusiva, creando una red comercial integrada que se refuerza con la autorización al distribuidor de registrar la marca a su propio nombre, se refuerza de esta manera su exclusividad. De esta manera, el titular de la marca registrada en cada país podrá hacer valer su derecho de marca para impedir la entrada de productos contrasignados con la misma marca y puestos en circulación en otro país por otro distribuidor exclusivo o por el propio fabricante.

La autorización para el registro de la marca por parte del distribuidor podrá calificarse de cesión en la medida que el titular de la misma se despoja del derecho a la marca que le confieren las normas internacionales; no obstante lo habitual será que se pacte que la marca revierta al cedente una vez que se extinga el contrato de distribución subyacente. La relación entre las partes no se agota con la cesión sino que se desarrolla en el marco del contrato de distribución en el que el acuerdo de cesión se integra.

A través de la transmisión fiduciaria de la marca, el agente adquiere y se obliga a usar la marca para cumplir con la finalidad perseguida con la celebración del negocio y se compromete a reintegrarla al patrimonio del cedente-fiduciante una vez alcanzado dicho fin ¿Cuál es la finalidad? La satisfacción de los intereses de ambas partes de la relación contractual de distribución. El vendedor exclusivo que ha registrado la marca a su nombre podrá proteger su derecho de distribución exclusiva y no aminorar sus ventas a través de una importación no deseada de mercancías no originales. El agente o representante dispone de un instrumento muy efectivo para impedir las infracciones de marca llevadas a cabo por fabricantes de productos idénticos o similares comercializados bajo una marca idéntica o semejante. El empresario principal tendrá garantizada una red de distribución eficaz.

Sin embargo, la conclusión de tal contrato deberá contar con los límites impuestos por el Derecho de la Competencia, dado que si bien nada impide que la titularidad formal de la marca esté en manos de otra persona jurídica distinta del auténtico propietario de los productos o servicios, es cierto que dicha titularidad sobre la marca puede encontrar límites desde el punto de vista del Derecho de la competencia.

Para el Derecho de la competencia, el acuerdo por el que se permite la inscripción de la marca a nombre del agente puede suponer un acuerdo que tenga por objeto la restricción de la libre competencia entre los Estados miembros, puesto que se otorga al distribuidor exclusivo un instrumento eficaz para impedir importaciones paralelas. Sin embargo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha prohibido el hecho de valerse de la titularidad formal conferida por el Registro de marca de un país, haciendo uso de la facultad del contrato de distribución, para impedir las importaciones paralelas de los productos o servicios contraseñados con la marca puestos en circulación en otro Estado. Un acuerdo de cesión de marca que forma parte de un contrato de distribución integrada podrá considerarse un acuerdo que entra dentro del ámbito de aplicación del art. 81 TCE en

la medida en que la cesión de la marca tenga como objeto o efecto reforzar la exclusividad del distribuidor en un Estado miembro al concederle el instrumento que le permita prohibir la entrada de productos contraseñados con la marca y puestos en circulación en otro Estado miembro por un distribuidor que igualmente gozará de una exclusiva reforzada o por el propio fabricante.

Para acabar, interesa destacar un figura distinta al contrato de cesión de marca, consistente en un acuerdo por el cual los titulares de dos marcas idénticas o confundibles cuyo uso concurrente es susceptible de provocar un riesgo de confusión sobre el origen de las prestaciones, por la identidad o similitud de los productos o servicios contraseñados con ellas, se ponen de acuerdo para evitar los conflictos entre las marcas o para resolver el conflicto ya planteado. Este tipo de acuerdos se han incardinado en nuestro ordenamiento jurídico, y el legislador comunitario ha incluido ciertas normas para que sean promovidos por la Oficina de Armonización del Mercado Interior, como medio económico y eficaz de resolución de conflictos entre marcas confundibles.

Así pues vemos como, si bien el contenido de los pactos puede ser muy variado, también en estos casos, la autonomía de la voluntad de las partes encuentra como límites las normas encaminadas a lograr una competencia libre en el mercado. La Comisión ha considerado que si estos acuerdos de delimitación del uso de marcas, se concluyen entre titulares de marcas seriamente confundibles, no constituyen restricciones a la competencia en el sentido del artículo 81.1 TCE. A medida que se debilita el riesgo de confusión entre marcas, sus titulares tienen que adoptar medidas menos enérgicas que no impongan la prohibición de usar la marca; por ello se considera anticoncurrencial la cláusula que prohíbe al titular de la marca más moderna impugnar la marca más antigua por falta de uso.

3.- Los contratos de distribución en exclusiva o concesión y de franquicia

El contrato de concesión se configura como un contrato atípico, sin una regulación específica pero que la doctrina y jurisprudencia ha ido delimitando. Estamos hablando básicamente de un empresario (concesionario) que adquiere de otro (concedente) productos de "marca" para revenderlos en determinadas condiciones, insertándose el concesionario en una red de distribución de dichos productos, y comprometiéndose a la prestación técnica al cliente. Sin embargo, el

concesionario asume el riesgo de las operaciones que realiza y actúa en nombre y por cuenta propia, el beneficio lo obtiene con la diferencia de precio de compra del producto al concedente y el precio de reventa a sus clientes.

Estamos ante un tipo de contrato mercantil de duración y basado en la confianza mutua. El contenido del mismo varía, si bien suelen fijarse las condiciones para llevar a cabo dicha actividad en cuanto a publicidad, promoción, incluso suelen pactarse la compra de un determinado número de productos al concedente, así como al mantenimiento de unos stocks mínimos, volumen de ventas, servicios postventa, etc. En todo caso, la exclusiva puede determinar la zona asignada a cada concesionario así como la prohibición de adquirir productos que no sean los del concedente.

Los problemas más destacados en este tipo de contratos, se centran en la falta de regulación específica del mismo, lo que desemboca en una aplicación analógica de la normativa de la Ley del contrato de Agencia para el supuesto de la extinción del contrato y sus posibles consecuencias indemnizatorias. La jurisprudencia y doctrina van delimitando el ámbito de aplicación analógica de las normas del contrato de agencia.

Pero existe otro punto a vigilar en los contratos de distribución en exclusiva, pues el contrato de concesión, como mecanismo de distribución puede realizarse de manera más o menos integrada entre las dos partes integrantes, y en este sentido los pactos de exclusiva que incluye el contrato pueden afectar al concedente (proveedor), al concesionario (distribuidor) o a ambos. Muchas veces se está limitando la libertad competitiva de alguna de las partes y ello va contra la libre competencia.

A nivel estatal el marco legal de la protección de la libre competencia se encuentra en la Ley de 17 de julio, de Defensa de la Competencia y en los ya comentados art. 81 a 89 del Tratado de Roma, TCE, que se han desarrollado en otros Reglamentos y Directivas; en función de si el comercio afectado es el comunitario o el estatal. Y el tipo de acuerdos que pueden limitar la libre competencia son las denominadas "restricciones verticales", así nombradas porque tiene lugar entre empresas que no se dedican a la misma actividad, sino que desarrollan su actividad en distintos escalones del proceso de producción o distribución. Las restricciones verticales de la competencia tienen la mayor importancia en los pactos contractuales de exclusiva, en virtud de los cuales una o ambas partes del contrato, se obligan a no aceptar de terceras personas o a no realizar para ellas las prestaciones que son objeto

de la relación contractual. Estas cláusulas suelen ser habituales en los contratos de distribución en exclusiva, en contratos de suministro, de compraventa o de agencia. El único modo en que este tipo de cláusulas prohibidas puede quedar salvado, es mediante la aplicación del sistema de exención por categorías si se cumplen los requisitos y condiciones del Reglamento CE 2790/1999, de 22 de diciembre, sobre restricciones verticales. La exención se aplicará siempre que la cuota de mercado del proveedor no exceda del 30% del mercado de referencia en el que venda los bienes o servicios y si son acuerdos verticales que contengan obligación de suministro exclusivo, siempre que la cuota de mercado del comprador no exceda del 30% del mercado.

En aplicación de la normativa de exenciones, en España se dictó el Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo, promulgado en aplicación del art. 5 LDC. Por tanto, los acuerdos "verticales" que cumplan las condiciones de los Reglamentos comunitarios y afecten únicamente al mercado nacional serán lícitos al considerarse autorizados en virtud de dicho Real Decreto. En España rige un sistema de autorización según el cual la excepción a la prohibición puede otorgarse individualmente para un acuerdo concreto (autorización individual) o para una categoría de acuerdos (autorización por categorías).

De igual modo queda afectado por estas especificaciones el contrato de franquicia, en virtud del cual una empresa (franquiciador) cede a otra (franquiciado) a cambio de una contraprestación, el derecho a la explotación de su modelo o técnica de comercialización, incluyendo el uso de signos distintivos del franquiciador, la transferencia del "know how" o la prestación de asistencia comercial y técnica. Este contrato es un sector que representa una cifra cada vez más significativa del comercio, si bien este auge no ha conllevado una previsión legal exhaustiva más allá del reconocimiento de la figura contractual. En el ordenamiento español el art. 62 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista constituye el primer exponente legal de este contrato. El Real Decreto 2485/1998 de 13 de noviembre que se dicta en desarrollo del art. 62 LOCM aborda ciertos deberes contractuales, pero no todos en absoluto. Las motivaciones por tan escaso detalle pudiere, encontrarse según algunos autores en la globalidad negocial que encierra el contrato de franquicia: la licencia de marca, el suministro, la compraventa, el arrendamiento, la prestación de servicios.. todos ellos convergen en la actividad de la franquicia, si bien la causa del contrato se superpone a los fines particulares de los negocios subyacentes que lo componen.

Las ventajas comerciales del contrato de franquicia, basadas en el incremento de la competencia entre marcas o permitir el más rápido establecimiento de comerciantes independientes, han primado sobre sus derivaciones negativas sobre la competencia. En este sentido, el Derecho de la Competencia aplica sus normas tomando en cuenta la eficiencia económica o la cuota de mercado a la que afecta el pacto prohibido por el derecho competencial; factores incidentales como la estructura de mercado afectado, la capacidad de reacción de los demás competidores a la nueva situación, los posibles beneficios para los consumidores, determinarán si el acuerdo es o no compatible en la práctica con el Derecho de la Competencia comunitario. Por tanto, no existe una automática declaración de ilegalidad y en muchas ocasiones cada caso particular se dirime ante los tribunales. El Derecho de la competencia puede actuar como límite jurídico del contrato de franquicia siempre que las restricciones concurrenciales hayan adoptado la forma de cláusulas contractuales entre las que se incluirían las relativas a fijación de precios y condiciones de transacción, control de producción, reparto de mercados o subordinación de la celebración de contratos a prestaciones suplementarias que no guardan relación con el objeto del contrato de franquicia.

Los acuerdos de franquicia, en tanto pueden implicar restricciones "verticales" a la competencia, han sido regulados por el derecho comunitario, primeramente por el Reglamento CEE nº 4087/1988, de la Comisión relativo a la aplicación del 81.3 TCE a categorías de acuerdos de franquicia, y hoy día mediante el ya citado Reglamento 2790/1999. Este reglamento de exención, trata la distribución exclusiva, selectiva y el contrato de franquicia, en su característica común de acuerdos verticales.

Al margen de la problemática anticoncurrencial también se plantea en el contrato de franquicia la posibilidad de la introducción de cláusulas abusivas en detrimento del franquiciado, abocado a aceptarlas para concluir el negocio de franquicia y para mantenerlo, si bien resulta complicada la labor de apreciación de las cláusulas abusivas dado que por la propia tipología del contrato, el franquiciador actúa como titular de derechos de propiedad industrial, y ejerce además un control sobre la actividad empresarial del franquiciado. Resulta por tanto especialmente difícil trazar la línea fronteriza entre el ejercicio del legítimo derecho del franquiciador a controlar la actividad y las cláusulas abusivas que pueden imponerse con esa finalidad.

V.- CONCLUSIONES

Hemos advertido como el Derecho de la competencia se ha ido modulando a lo largo de sus inicios como consecuencia de los innumerables cambios socioeconómicos, y por ello podríamos caracterizarlo con una elevada sensibilidad a la coyuntura de cada época en coherencia con los nuevos principios y valores normativos, dejando de ser un derecho preocupado por la propiedad y la profesión para comprometerse con la competencia en interés de todos los sujetos que operan en el mercado. Pese a estar dividido legislativamente en dos grandes disciplinas, la competencia desleal y la defensa de la competencia - o en cuatro según algunos autores, incluyendo de esta suerte la publicidad comercial y el derecho del comercio interior - cada vez más, ambas ramas se integran y complementan a raíz de las prerrogativas comunitarias.

Desde nuestro punto de vista, en este intento de refundar a un ritmo diríase acelerado, toda la normativa que emana de los órganos comunitarios mediante Directivas y Reglamentos que deben transponerse a todos los Estados miembros de la Unión Europea, se han producido algunas duplicidades y solapamientos entre diversas normas estatales, bien sea porque existen normas previas que no se han derogado con la promulgación de las de nueva creación, bien sea porque existe normativa comunitaria que aún está pendiente de adaptar a nuestro sistema legislativo. Buen ejemplo de ello sería la Ley General de Publicidad o la Ley del comercio minorista. Estas irregularidades no hacen más que producir dudas procedimentales e inseguridad jurídica. En este sentido nos encontramos con que supuestos prohibidos por la Ley de Competencia Desleal coinciden con supuestos previstos en la Ley General de Publicidad, del mismo modo en que existen algunos artículos de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal que entrarían dentro del ámbito de aplicación de artículos de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia. Esta situación provoca una serie de desajustes y de inseguridad jurídica a la hora de reclamar los derechos de protección que recogen cada una de estas normas, por lo que estos defectos en la normativa procesal y mercantil deberían corregirse para dar mayor fortaleza al sistema de competencia. En este sentido, resultaría muy adecuado que se utilizara la necesaria transposición de la Directiva comunitaria 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del

Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, y cuya transposición debiera haberse producido antes de junio de 2007, para refundar en una sola Ley todas las cuestiones que hoy día constan desmembradas o duplicadas en diversas normas, como la Ley General para la defensa de consumidores y usuarios, la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, la Ley General de Publicidad, o algunos artículos de las dos grandes leyes reguladoras de la competencia, y que obligan a las interpretaciones doctrinales y a la derivada interpretación legislativa por vía jurisprudencial.

Finalmente lo que se advierte en todos los cambios de la disciplina competencial estatal es, por un lado, la influencia de las diversas Directivas y Reglamentos comunitarios adecuados a la normativa estatal y por otro un enorme interés legislativo en encontrar el equilibrio perfecto y casi imposible en la obligación de que la economía de libre mercado se rija por la competencia "ideal" junto con la necesaria permisibilidad de algunos acuerdos " *desleales*" o " *anticoncurrenciales*" que no rebasen ciertos límites, y que encuentran su amparo en los diversos Reglamentos de exención. Es decir, se contraponen el interés privado de los empresarios en las prácticas comerciales para con otros empresarios, con el interés público de los consumidores y del propio funcionamiento del mercado de libre competencia. Pero, además en el caso de la Unión Europea, se debe prevenir el avance en la consecución del objetivo de integración de mercados que la regulación de todos los estados miembros se guíe por una misma línea comunitaria. Es decir, existe una gran dosis de ideología, política y economía en las decisiones normativas, y todo ello con el ánimo de revitalizar el funcionamiento del mercado en la tarea de regular legislativamente el interesante espectro del Derecho de la Competencia.

Del mismo modo que los derechos exclusivos que otorgan la Ley de Propiedad Intelectual, modificada por la Ley 23/2006 de 7 de julio y la Ley de Patentes o la Ley de Marcas, tienen mucho que ver con los derechos de competencia, al constituirse como unos derechos exclusivos para sus titulares dentro de aquella disciplina genérica, también éstos deben vigilarse para evitar situaciones que provoquen un estancamiento del mercado y que contravengan el principio de libre circulación de mercancías y el derecho comunitario *antitrust*. Los derechos exclusivos en el área de la propiedad intelectual e industrial pueden dar lugar a contratos de licencia de marca, patente o derechos de propiedad intelectual que establezcan por ejemplo

prohibiciones territoriales. Nuevamente se trata de buscar el ansiado “*equilibrio*” de intereses entre ambos derechos. ¿Qué tipo de soluciones solventan dicha contradictoriedad de intereses? Por un lado la doctrina del agotamiento comunitario de los derechos nacionales de propiedad industrial e intelectual, y esto implica que el derecho de prohibir importaciones se extingue desde la puesta en circulación del producto en cuestión en el mercado, momento a partir del cual el titular no podrá impedir posteriores actos de comercialización, de este modo se hablará de agotamiento nacional, comunitario o internacional del derecho. También los Reglamentos de exención que permiten determinadas categorías de acuerdos según unas tasadas condiciones, básicamente relativas a una mínima cuota de mercado de las empresas firmantes del acuerdo en cuestión y por un sistema de autorizaciones estatales.

Sin embargo, dicho interés por adecuar la realidad social a una normativa en constante evolución encuentra un especial escollo en el ámbito de los derechos de autor dada el imparable avance de las nuevas tecnologías y de las nuevas formas de emitir las obras, básicamente a través de todos los medios que posibilita internet. Ciertamente internet representa aún hoy día un reto para los derechos de autor, principalmente en cuanto a las obras musicales. La legislación no ha solventado por el momento la contraposición entre el derecho a la cultura de los consumidores y el derecho exclusivo del autor a explotar su obra, y entendemos que, pese a la reciente modificación de la Ley de Propiedad Intelectual a la luz de las prerrogativas comunitarias, ha existido una muy tímida iniciativa estatal en la resolución de un tema tan espinoso, entre otras cuestiones porque gravar de algún modo mediante los cánones digitales a los consumidores por consumir música desde la red y salvaguardar a la vez las reclamaciones de los autores a través de las sociedades que los representan por las disminuciones de ingresos derivados del auge de estos sistemas tanto legales como ilegales de descargas de música, está resultando una tarea ardua difícil, al tratarse de medidas poco populares para ambas partes. A la espera de que puedan surgir iniciativas innovadoras como las exitosas Licencias *Creative Commons*, la industria discográfica, los autores y los consumidores deberán encontrar un camino para reinventar el sistema hasta ahora conocido del mismo modo en que en anteriores ocasiones se han adaptado a la normativa los cambios sociales y tecnológicos.

En definitiva el amplio espectro del Derecho de la competencia abarca cada vez más un gran número de disciplinas del derecho mercantil, pasando por los contratos o por el derecho concursal, normativas a las que pone límites y acota para evitar contradicciones y para salvaguardar uno de los principios básicos que recoge tanto la Constitución estatal como el propio Tratado de la UE, todo lo cual supone una gran noticia para los operadores sociales y para el propio sentido del estado de Derecho : que el poder legislativo sea capaz de dar respuesta a los constantes cambios sociales, económicos, tecnológicos, culturales de cada sociedad. Sólo cabe esperar que dichos cambios se produzcan con la misma celeridad requerida por el propio sistema.

VI.- BIBLIOGRAFIA

- Angel Yóguéz, R.: " *Cuadernos de Derecho Judicial. Contrato de Gestión*".
- Broseta Pont, M. " *Manual de Derecho Mercantil – Capítulo IV. Propiedad Industrial, Derecho de la Competencia*" Ed. Tecnos, 2.008.
- Centro de Estudios Ramón Areces : "Propiedad Industrial, Teoría y Práctica", 2001.
- Consejo General del Poder Judicial "Derecho sobre propiedad industrial. Estudios de Derecho judicial" 2001
- Curto Polo, M.: " *La cesión de marca mediante compraventa*", Aranzadi Fuente Galán, J.I. y Miranda Serrano, L. : " *Competencia Desleal y antitrust. Sistemas de ilícitos*" Marcial Pons, 2005.
- Diez Estella, F.: " *Gaceta Jurídica de la UE y de la competencia*" Universidad Antonio de Lebrija, 2003
- Fuente Galán, J.I. y Pino Abal, M: " *Estudios de Derecho de la Competencia*", Universidad de Córdoba-Marcial Pons, 2005.
- García Pérez, R. "Libre circulación de mercancías y competencia desleal en la Comunidad Europea", 2005.
- Garrigues Abogados y Asesores Tributarios, " *Guía de negocios de España*" Dirección General de Comercio e Inversiones.
- Hernández Rodríguez, F.: " *Precios Predatarios y Derecho antitrust. Estudio comparado de los ordenamientos estadounidense, comunitario y español*" Marcial Pons, 1997.
- Jiménez Savurido, C.: " *Propiedad industrial y competencia desleal. Perspectiva comunitaria, mercados virtuales y regulación procesal*" Instituto de empresa, Editorial Comares, 2001.
- López Sánchez, C.: " *La transformación de la obra intelectual*", Dykinson, 2008
- Massaguer, J.: " *Derecho comunitario: libre circulación de mercancías y defensa de la competencia*", 1995.
- Palacios López, M.A. y Antequera Hernández, R.: " *Propiedad Intelectual*", Ed.Centroamérica, 2000.
- Ruiz-Rico Ruiz, C.: " *El contrato de franquicia y sus límites jurídicos. Problemática actual*" Ed. Tirant lo Blanc, 2008
- Roncero Sánchez, A.: "El contrato de licencia de Marca", Civitas, 1999.

Ruiz Peris, J.I. : " El contrato de franquicia y las nuevas normas de defensa de la competencia", Ed Civitas, 1991

Sádaba, I.: "Propiedad Intelectual: ¿Bienes públicos o mercancías privadas?", 2008

Siegert Rippe, " *De los actuales conceptos de la responsabilidad en sede de competencia desleal*" www.dpi.bioetica.org/docdpi/rippe.htm

Uría y Menéndez, Actualidad Jurídica Uría y Menéndez " *Propiedad Intelectual, Industrial y Competencia Desleal*" , 2005.