



Roj: **STS 1629/2017** - ECLI: **ES:TS:2017:1629**

Id Cendoj: **28079110012017100248**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **26/04/2017**

Nº de Recurso: **2086/2014**

Nº de Resolución: **254/2017**

Procedimiento: **Casación**

Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En Madrid, a 26 de abril de 2017

Esta sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia núm. 101/2014 de 10 de junio, dictada en grado de apelación por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 124/2013 del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Donostia, sobre competencia desleal. El recurso fue interpuesto por Nekar Vectorial S.L., representada por el procurador D. Juan Antonio Fernández Múgica y asistida por la letrada D.^a Dan Ortega Alonso. Es parte recurrida Zure Leku S.L., representada por el procurador D. Miguel Ángel Ayuso Morales y asistida por el letrado D. David Bujanda Trincado.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- *Tramitación en primera instancia*

1.- La procuradora D.^a Olga Miranda Fernández, en nombre y representación de Zure Leku S.L., interpuso demanda de juicio ordinario contra Nekar Vectorial S.L. en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] por la que:

» 1º.- Se declare que Nekar Vectorial Sociedad Limitada ha cometido actos de competencia desleal contra Zure Leku Sociedad Limitada conforme a lo recogido en el cuerpo de la presente demanda.

» 2º.- Se condene a Nekar Vectorial Sociedad Limitada a remover la situación generada por la comisión de actos concurrenciales ilícitos y se acuerde la comunicación de la sentencia a los Ayuntamientos de Andoain, Aretxabaleta, Azkoitia, Beasain, Eibar, Getaria, Hernani, Hondarribia, Idiazabal, Lasarte-Oria, Lazkao, Lezo, Oiartzun, Tolosa, Usurbil, Villabona, Zarauz, Zumárraga, Barakalo, Durando, Ermua, Etxebarri, Iurreta, Llodio, Bera, Lesaka, Tafalla, Patronato de Turismo de Burgos, Aranda de Duero, Arnedo, Santander y Toro.

» 3º.- Se condene a Nekar Vectorial Sociedad Limitada a la publicación de la Sentencia en los dos periódicos de mayor implantación en el País Vasco.

» 4º.- Se condene a Nekar Vectorial Sociedad Limitada a las costas causadas en el presente procedimiento».

2.- La demanda fue presentada el 29 de enero de 2013 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Donostia y fue registrada con el núm. 124/2013. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.- Nekar Vectorial S.L., contestó a la demanda y solicitó la desestimación íntegra de la demanda y la condena en costas a la parte demandante.

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Donostia dictó sentencia núm. 27/2014 de fecha 8 de enero, con la siguiente parte dispositiva:



«Que estimando íntegramente la demanda de juicio ordinario interpuesta por la Procuradora Sra. Miranda Fernández, en nombre y representación de Zure Leku S.L. contra Nekar Vectorial S.L., se declara que Nekar Vectorial S.L. ha cometido actos de competencia desleal contra Zure Leku S.L.; en concreto, acceder sin autorización a programas informáticos o datos contenidos en un sistema informático vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedir el acceso.

» Se desestiman los demás pedimentos de la demanda».

SEGUNDO.- *Tramitación en segunda instancia*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Zure Leku S.L. La representación de Nekar Vectorial S.L. se opuso al recurso interpuesto de contrario e impugnó a su vez la sentencia del Juzgado Mercantil.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, que lo tramitó con el número de rollo 2127/2014 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 101/2014 en fecha 10 de junio, cuya parte dispositiva dispone:

«FALLAMOS: Debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por D.^a Olga Miranda, en representación de Zure Leku S.L., y debemos desestimar la impugnación de la sentencia formulada por Dña. Sara Aramburu, en representación de Nekar Vectorial S.L.

» Y en consecuencia, debemos estimar en lo sustancial la demanda formulada por Zure Leku S.L., contra Nekar Vectorial S.L., declarando que la demandada ha cometido actos de competencia desleal contra Zure Leku S.L., que se concretan en actos de imitación desleal de prestaciones de un tercero con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, actos de violación de secretos mediante un acceso ilegítimo a un secreto empresarial, y actos desleales de aprovechamiento en beneficio propio de una infracción contractual ajena, siendo además la conducta de la demandada objetivamente contraria a la buena fe.

» Se condena a Nekar Vectorial S.L. a remover la situación generada por la comisión de actos concurrenciales ilícitos y se acuerda la comunicación de la Sentencia a los Ayuntamientos de Andoain, Aretxabaleta, Azkoitia, Beasain, Eibar, Getaria, Hernani, Hondarribia, Idiazabal, Lasarte-Oria, Lazkao, Lezo, Oiartzun, Tolosa, Usurbil, Villabona, Zarauz, Zumárraga, Barakaldo, Durango, Ermua, Etxebarri, Iurreta, Llodio, Bera, Lesaka, Tafalla, Patronato de Turismo de Burgos, Aranda de Duero, Arnedo, Santander, y Toro.

» Se condena a Nekar Vectorial S.L. al pago de las costas causadas en la primera instancia.

» No procede pronunciamiento sobre las costas causadas en la alzada con ocasión del recurso interpuesto por Zure Leku S.L.

» Y se imponen a la impugnante Nekar Vectorial S.L., las costas causadas en la alzada con motivo de su impugnación».

TERCERO.- *Interposición y tramitación del recurso de casación*

1.- La procuradora D.^a Sara Aramburu Cendoya, en representación de Nekar Vectorial S.L., interpuso recurso de casación.

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Infracción del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal, en relación a la doctrina del Tribunal Supremo sobre los requisitos del acto de "imitación" a que se refiere dicho precepto».

«Segundo.- Infracción del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal, específicamente su punto 2, en relación a la doctrina del Tribunal Supremo sobre los requisitos exigibles para calificar un acto como de "aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno"».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 9 de septiembre de 2015, que admitió el recurso y acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.

3.- Zure Leku S.L. presentó escrito de oposición al recurso.

4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 30 de marzo de 2017, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- *Antecedentes del caso*

1.- La entidad Zure Leku S.L. (en lo sucesivo, Zure Leku) interpuso una demanda contra la entidad Nekar Vectorial S.L. (en lo sucesivo, Nekar) ante el Juzgado Mercantil de San Sebastián. En la demanda alegaba que Nekar había incurrido en los ilícitos concurrenciales consistentes en actos de imitación desleal con aprovechamiento del esfuerzo ajeno (art. 11.2º de la Ley de Competencia Desleal , en lo sucesivo, LCD), actos de violación de secretos a los que se accede ilegítimamente a consecuencia de un acto de espionaje o procedimiento análogo y/o aprovechándose de una infracción contractual ajena (artículo 13.1 º y 2º LCD), actos desleales por aprovechamiento en beneficio propio de una infracción contractual ajena (artículo 14.2º LCD), y actos desleales por resultar objetivamente contrarios a las exigencias de buena fe (art. 4 LCD).

En la petición de la demanda, Zure Leku solicitaba que se declarara que Nekar había cometido los actos de competencia desleal indicados, que se comunicara la sentencia a una serie de ayuntamientos a los que Nekar había ofertado realizar planos de alto contraste visual para páginas web y se publicara en los dos diarios de mayor implantación en el País Vasco.

2.- Tales ilícitos concurrenciales, según se explicaba en la demanda, habrían sido cometidos por Nekar porque entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de 2009, diversos directivos, trabajadores y colaboradores de Nekar accedieron a la página web de acceso restringido de Zure Leku, utilizando las claves de acceso que Zure Leku había facilitado a un concejal de Tudela en el marco de la oferta comercial hecha al Ayuntamiento de esa localidad para realizar un plano en alto contraste visual para que el concejal pudiera examinar la versión *demo* de dicho plano que se ofertaba. Ese concejal facilitó a Nekar, competidora de Zure Leku, tales claves.

El día 3 de noviembre de 2009 comenzaron a aparecer en la página web de Nekar los planos de alto contraste visual de varias localidades, elaborados mediante la utilización del sistema de alto contraste visual utilizado por Zure Leku en los planos en versión *demo* alojados en su web de acceso restringido. Nekar copió las características técnicas de los planos creados por Zure Leku. Nekar realizó manifestaciones a diversos medios de comunicación poniendo de relieve las ventajas del novedoso sistema de alto contraste visual utilizado en la elaboración de los planos de varias localidades.

Esos planos de alto contraste visual son planos que facilitan su consulta por personas con deficiencias visuales. Constituían una innovación en los planos para páginas web, que fue ideada por Zure Leku. Como tal innovación se pretendía integrar en un cambio completo del sistema de planos que incluía, junto al propio plano, otras aplicaciones, y el cambio del sistema no estaba completamente desarrollado (el proceso de desarrollo se extendió a lo largo del año 2009 y principios del 2010), la innovación se mantuvo inicialmente secreta, para lo cual, solo se podía acceder a la web en la que se insertaron tales planos mediante claves que se mantenían reservadas.

3.- El Juzgado Mercantil solo estimó la comisión de actos concurrenciales contrarios a la buena fe del art. 4 LCD , pues Nekar accedió a datos cuyo acceso estaba protegido para que empresas de la competencia no accedieran, valiéndose de la entrega de las claves por un concejal.

Negó que hubieran existido actos de imitación desleal, pues la técnica utilizada en la elaboración de los planos de alto contraste visual no era una novedad susceptible de ser imitada, sino la solución lógica, al alcance de cualquier técnico en la materia.

Negó también que se hubiera incurrido en actos de violación de secretos, pues no bastaba para ello que hubiera un acceso no autorizado a un secreto empresarial, ya que Zure Leku no dio al concejal de Tudela instrucciones sobre la confidencialidad de los datos ni le hizo firmar un contrato de confidencialidad, razón por la cual tampoco existía un acto desleal de aprovechamiento en beneficio propio de una infracción contractual ajena.

Al no haber existido acto de imitación o explotación desleal susceptible de remoción, se rechazó la adopción de cualquier medida de remoción, como la comunicación a los Ayuntamientos o la publicación de la sentencia en los periódicos.

4.- Zure Leku recurrió en apelación para que se estimara plenamente la sentencia, y Nekar impugnó la sentencia y solicitó que la demanda fuera plenamente desestimada.

5.- La Audiencia Provincial estimó sustancialmente el recurso de apelación de Zure Leku y declaró que Nekar había realizado actos de imitación desleal con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, actos de violación de secretos y actos de aprovechamiento indebido de infracción contractual ajena.

En lo que aquí interesa, la imitación desleal con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno se habría producido porque, tras acceder a la página web restringida de Zure Leku mediante el uso de las claves que



le facilitó el concejal de Tudela, Nekar copió las características técnicas novedosas de los planos de alto contraste visual ideados y creados por Zure Leku y los publicó inmediatamente en su página web. Nekar los presentó ante sus clientes como una novedad y de esta forma se adelantó a su creadora, a la que no dio tiempo siquiera a hacerlos públicos.

La Audiencia desestimó también la impugnación formulada por Nekar y confirmó la comisión de actos desleales objetivamente contrarios a la buena fe del art. 5, hoy 4, LCD .

Y acordó, como medidas de remoción, la comunicación de la sentencia a los ayuntamientos, pero consideró innecesaria su publicación en los dos diarios de mayor implantación del País Vasco.

6.- Nekar ha formulado recurso de casación contra la sentencia, basado en dos motivos, que han sido admitidos a trámite.

SEGUNDO.- *Formulación del primer motivo*

1.- El primer motivo del recurso de casación se encabeza de este modo:

«Infracción del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal , en relación a la doctrina del Tribunal Supremo sobre los requisitos del acto de "imitación" a que se refiere dicho precepto».

2.- En el desarrollo del motivo se alega que el único parecido entre los planos de Zure Leku y los de Nekar consiste en la utilización de la misma combinación de colores, por lo que el parecido entre unos y otros planos se agotaba en la mera apariencia estética. Por tal razón, no se cumplen los requisitos que exige la jurisprudencia para que se considere que se ha producido una imitación que pueda ser calificada de desleal.

TERCERO.- *Decisión de la sala. El requisito de la imitación*

1.- La función del recurso de casación es la de contrastar la correcta aplicación del ordenamiento sustantivo a la cuestión de hecho, pero no a la artificiosamente reconstruida por el recurrente, sino a la que haya fijado la sentencia recurrida como consecuencia de la valoración, por el Tribunal que la dictó, de los medios de prueba practicados.

Como afirmábamos en nuestra sentencia 675/2014, de 3 de diciembre , también en un recurso en que se alegaba la existencia de un acto desleal de imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, «el supuesto de hecho sobre el que se ha de proyectar el recurso de casación ha de ser el que hubiera declarado probado la sentencia recurrida como consecuencia de la valoración, por el Tribunal que la dictó, de los medios de prueba que se practicaron en el proceso».

2.- Los hechos y valoraciones de naturaleza fáctica que se contienen en la sentencia de la Audiencia y le sirven para afirmar que existió un acto de imitación desleal con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno consistieron, básicamente, en que los planos de alto contraste visual sobre los que versa el litigio, destinados a permitir su consulta por personas con deficiencias visuales, constituían una novedad ideada y creada por Zure Leku que Nekar conoció al entrar en la web restringida de esta y tomar conocimiento de las características de estos planos mediante las claves que le proporcionó un tercero sin permiso de Zure Leku. Nekar utilizó exactamente los mismos colores, de entre las varias combinaciones posibles, y, lo que es más relevante, la misma configuración gráfica al colocar cada color en los mismos lugares en que figuran en el plano elaborado por Zure Leku.

Por ello, la Audiencia consideró que Nekar copió las características del plano ideado por la actora, y lo hizo utilizando un acceso no permitido al sistema informático de Zure Leku en fechas inmediatamente anteriores a que Nekar publicara los nuevos planos de alto contraste en su página web, sin dar tiempo a su creadora, Zure Leku, a publicarlos.

Nekar publicó y presentó los planos ante sus clientes como una novedad en base a la utilización de unos colores y soluciones no utilizadas hasta entonces, cuando en realidad no habían sido creadas por Nekar sino por la demandante, su competidora Zure Leku.

La singularidad competitiva de esta novedosa configuración gráfica de los planos se confirma por la propia difusión que le dio Nekar, que se atribuyó tal novedad en declaraciones hechas a diversos medios de comunicación.

3.- Lo expuesto muestra con suficiente claridad que se cumplen los requisitos exigidos por la jurisprudencia (sentencias 887/2007, de 17 de julio , y 1167/2008, de 15 de diciembre) para que exista imitación: se han copiado elementos esenciales, no accidentales o accesorios, con singularidad competitiva, de una creación material como es un plano de alto contraste con una determinada configuración gráfica en que se utilizan



unos determinados colores para permitir su consulta por personas con deficiencias visuales, lo que le da un especial valor concurrencial cara a conseguir contratos de administraciones públicas.

CUARTO.- *Formulación del segundo motivo*

1.- El segundo motivo se encabeza con este epígrafe:

«Infracción del artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal , específicamente su punto 2, en relación a la doctrina del Tribunal Supremo sobre los requisitos exigibles para calificar un acto como de "aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno».

2.- En el desarrollo del motivo se alega que no concurren los requisitos necesarios para que una imitación sea considerada desleal, dado que existe un principio de libre imitabilidad de las prestaciones ajenas. Es necesario que exista un ahorro o reducción significativa de los costes de producción o comercialización, lo que no ocurre cuando simplemente se ha aplicado un determinado contraste de colores, de un modo que responde a una simple máxima de experiencia de un ciudadano medio, y que no comporta ningún coste de producción ni ningún esfuerzo añadido, y que no tiene ningún valor comercial *per se* .

QUINTO.- *Decisión de la sala. El carácter indebido del aprovechamiento del esfuerzo ajeno*

1.- El hecho de que la regla general sea la libre imitabilidad de las prestaciones ajenas hace que el carácter desleal de la imitación de tales prestaciones exija la concurrencia de determinados requisitos que le tiñen de ilicitud. La deslealtad no viene determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por las circunstancias en las que se realizó la imitación.

En concreto, a la vista de la acción ejercitada, para que sea desleal, la imitación debe suponer un aprovechamiento del esfuerzo y tal aprovechamiento ha de ser indebido. La nota genérica de «aprovechamiento de lo ajeno» explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta parasitaria del esfuerzo material y económico de un tercero.

Pero la deslealtad de la imitación no se basa en el mero aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues de otro modo estaríamos reconociendo un derecho de exclusiva no previsto por el ordenamiento jurídico. Toda imitación supone un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y el principio de libre imitabilidad excluye que la imitación de la creación material ajena sea, *per se*, desleal. La deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación ajena objeto de imitación.

2.- En la sentencia 675/2014, de 3 de diciembre , afirmamos que, dado que toda imitación implica beneficiarse del esfuerzo del imitado, se ha impuesto una interpretación de la norma del art. 11.2 LCD que no deje sin contenido efectivo la regla de libre imitación de las prestaciones ajenas no amparadas por un derecho de exclusiva que se contiene en el art. 11.1 LCD y que, además, respete la función de la Ley de Competencia Desleal como instrumento de protección del mercado y de quienes en él concurren.

En este caso, se produce una matización del principio de la competencia por los propios méritos y prestaciones que inspira la normativa de la competencia desleal. Ese principio ha de compatibilizarse con el principio de libertad de imitación del art. 11.1 LCD .

También afirmamos en esa sentencia que el art. 11.2 LCD , al considerar desleal la imitación de prestaciones con aprovechamiento de esfuerzo ajeno, trata de dar protección indirecta al competidor que con su esfuerzo se ha afirmado en el mercado o pretende afirmarse en él. Se protege a quien ha invertido tiempo y dinero en una creación, material o intelectual, frente a quien se apodera de su esencia sin tales costes.

3.- Aunque el precepto legal no contiene referencia a los medios o instrumentos de la imitación, las sentencias 888/2010, de 30 de diciembre , 792/2011, de 16 de noviembre , y la citada 675/2014, de 3 de diciembre , rechazaron que la comisión del acto desleal debiera necesariamente producirse mediante una reproducción mecánica, como un sector de la doctrina defendía. En la primera de esas sentencias, afirmamos:

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

4.- Como resulta de lo que acaba de exponerse, la jurisprudencia de esta sala ha exigido, para que se produzca el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno por la imitación de sus prestaciones, que concorra un ahorro o



reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, y que no resulte justificada.

5.- En el caso objeto del recurso, las circunstancias concurrentes muestran con suficiente claridad que se dan los requisitos exigidos.

El hecho de que la demandada, una vez que tuvo acceso clandestino a la web restringida de la demandante, pudiera comenzar a incluir en su web planos de alto contraste desde el día siguiente a la finalización de tal acceso clandestino, y apenas una semana después de que se produjera el primero de tales accesos, indica que la imitación de la prestación ajena le supuso un ahorro de costes «más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado», pues pudo limitarse a copiar la configuración gráfica de tales planos, sin incurrir apenas en gastos, y obtener los que colocó en su página web en muy pocos días.

La falta de justificación concurrencial de esta imitación con ahorro de costes inadmisibles resulta no solo por el modo en que fue obtenido, sino porque además le permitió hacer públicos esos planos de alto contraste visual en su página web antes incluso de que lo hiciera Zure Leku, y presentarse ante los clientes, actuales y potenciales, como pionera en tal innovación.

Como conclusión, Nekar obtuvo una posición concurrencial ventajosa basada en el aprovechamiento indebido del esfuerzo desarrollado por Zure Leku en la consecución de una configuración gráfica de los planos urbanos que permitiera su utilización por personas con deficiencias visuales.

6.- Las anteriores razones llevan a desestimar este motivo del recurso.

Al no haberse cuestionado la comisión de los demás ilícitos concurrenciales ni la aplicación simultánea de la cláusula general del art. 5, hoy 4, de la Ley de Competencia Desleal, y de los preceptos que regulan actos desleales específicos en los arts. 11.2º, 13.1º y 2º y 14.2º LCD, ni la acumulación de estos supuestos específicos de acto desleal, mediante la articulación de motivos que denuncien la incorrecta aplicación de los artículos de la Ley de Competencia Desleal en que se fundan y la acumulación indebida de tales infracciones, la sentencia de la Audiencia Provincial debe ser confirmada.

SEXTO .- *Costas y depósito*

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional 15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución,

esta sala ha decidido

1.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto por Nekar Vectorial S.L., contra la sentencia núm. 101/2014 de 10 de junio, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, en el recurso de apelación núm. 2127/2014. **2.º-** Imponer a la recurrente las costas del recurso de casación que desestimamos, así como la pérdida del depósito constituido. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.