



Roj: **SJM MA 119/2006 - ECLI:ES:JMMA:2006:119**

Id Cendoj: **29067470012006100029**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Málaga**

Sección: **1**

Fecha: **02/09/2006**

Nº de Recurso: **192/2005**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **Apelación, Concurso de acreedores**

Ponente: **ENRIQUE SANJUAN MUÑOZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 1 DE MÁLAGA

### **SENTENCIA.**

En Málaga a 2 de septiembre de 2006

Vistos por mí, Enrique Sanjuán y Muñoz, Magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga, los autos del procedimiento JUICIO ORDINARIO registrado con el número 192 del año 2005, iniciados por el/la procurador Sr./a D./doña López Gallardo, en nombre y representación de PINTUGALMA SL, defendida por el/la abogado/a D./doña Pérez Martínez, contra D. Tomás , DOÑA Nieves , D. Darío Y PINTURAS PUNTO COLOR 2005 S.L. representados por el/la procurador/a D./doña Carrión Marcos y defendido por el abogado Sr./a Ramírez Montes, vengo a resolver conforme a los siguientes.

El objeto del procedimiento ha sido el ejercicio de acciones sobre competencia desleal.

### **I. ANTECEDENTES DE HECHO.**

PRIMERO: A este juzgado fue turnada demanda presentada por la representación antes dicha en reclamación contra los demandados de sentencia por la que se declaren determinadas prácticas como desleales con la obligación de cesar en las mismas, condenando a los demandados a la modificación de la ubicación de la nave a un lugar que esté separado de la de la actora o , subsidiariamente, se modifique la configuración del exterior de la misma, con retirada de los carteles que anuncian Pinturas Blatem y Dunia o su ubicación en lugar distinto que evite el riesgo de asociación, y se modifique el nombre comercial o su apariencia, para evitar similitudes con Pintugalma. Igualmente se solicita que se ordene a los demandados para que no hagan uso del listado de clientes de Pintugalma con publicación de la sentencia.

SEGUNDO: Admitida a trámite y emplazada la demandada presentó escrito de contestación oponiéndose a la misma.

TERCERO: Citados a la Audiencia previa legalmente prevista se fijaron como puntos conflictivos las prácticas desleales en relación a los artículos 5, 6, 11, 12 y 13 de la Ley de Competencia desleal.

CUARTO: No existiendo acuerdo entre las partes se admitió la prueba propuesta que se practicó en juicio y consistente en interrogatorios de las partes y testificales. Igualmente se practicó reconocimiento judicial de los dos centros de las sociedades que son partes.

### **II. FUNDAMENTOS DE DERECHO.**

PRIMERO: La actora acumula diferentes acciones de entre las previstas en el artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal de 1991. Atendiendo a su petitum solicita acción declarativa previa a la de cesación , de remoción y de resarcimiento con publicación. Para ello entiende que una serie de actuaciones realizadas por los codemandados se incluyen en supuestos de confusión ( art. 6 ) , imitación ( art. 11 ) , explotación de la

reputación ajena ( art. 12 ) y **violación de secretos** ( art. 13 ). El relato de los hechos identifica determinadas conductas que resumimos:

1º. La ubicación del negocio de los demandados frente al del demandante y para el que habían trabajado en el mismo sector.

2º. La contratación con las mismas empresas de las estanterías y carteles exteriores con apariencia de similitud entre una y otra nave que considera patente.

3º. Que sea el mismo ingeniero técnico industrial el que ha realizado el proyecto de los demandados.

4º. La contratación con Omega System S.A. de un programa informático que también fue contratado por la actora.

5º. El nombre comercial que han elegido los demandados con similitud fonética, según la actora y con similitud en el anagrama.

6º. Que los demandados tienen listados de clientes y proveedores de la actora lo que descubren por captación particularizada dirigida a profesionales de la pintura.

7º. El anuncio en el frontal de la nave de la demandada de venta de Pinturas Blatem y Pinturas Dunia, iguales a los de la actora.

Por ello señala la búsqueda a conciencia de la asociación entre los comercios y el aprovechamiento de la reputación de la actora.

La demandada se opone negando la similitud de las naves y alegando que la contratación se realiza con profesionales que actúan en la zona de Alhaurín de la Torre de donde son los demandados y en donde se sitúa la nave. Niega también la similitud de los nombres y señala que pinturas Blatem y Dunia son proveedores normales de este tipo de pinturas no siendo las mismas proveedoras de la demandante al día de la fecha, careciendo de logotipo de Dunia la actora en su fachada. Respecto del listado de clientes lo niega.

SEGUNDO: La primera delimitación que hemos de realizar parte de la alegación del artículo 5 y de otra serie de preceptos que suponen competencia desleal para la demandante , siendo el primero un precepto que sólo podrá analizarse una vez resueltas las tipicidades previstas en los restantes artículos. La cláusula general recogida en el artículo 5 de la LCD ( se reputa ilícito todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe) no supone ni formula un principio abstracto que posteriormente se desarrolle en los siguientes artículos sino que es ( y así lo ha reconocido la jurisprudencia menor en casos tan importantes como Cormaresme S.A. c. Sorites Pinturas S.A. de la Audiencia Provincial de Girona de 19 de diciembre de 2000 , o el asunto Estrella de Mar de la AP de Barcelona de 15 de abril de 1998 ) en sí una norma jurídica que técnicamente supone también , en cuanto a su infracción, un acto de competencia desleal, dotado de sustantividad propia , autónoma respecto de las demás recogidas en la propia ley que exige necesariamente un análisis de descarte de las conductas y tipos recogidos en los artículos 6 a 17 de la LCD . De esta forma procede, antes del análisis de la misma que atendamos al análisis de las conductas que también se han demandado como actos de competencia desleal y que el actor localiza en los artículos 6, 11, 12 y 13 de la citada norma. Sin embargo y previo a ello conviene hacer una pequeña aclaración: En la correcta interpretación del artículo 5 LCD podemos localizar dos sentidos: de un lado, fija los caracteres generales del acto de competencia desleal como ilícito objetivo, de peligro y de naturaleza extracontractual; y, de otro, establece una norma sustantiva, suficiente para determinar la deslealtad de las conductas que la contravengan.

TERCERO: Se alega en primer lugar que las citadas practicas, sin identificar cuales de ellas en particular, suponen un acto de confusión previsto en el artículo 6 de la LCD. En el folio 4 de la demanda, apartado cuarto, se refiere a todos los señalados con anterioridad para entender que tanto la decoración de la nave, el programa informático y el proyecto del almacén con las mismas personas que lo hicieron a la demandante, de forma tal que dé , a las naves, apariencia de identidad, suponen un grado de confusión tal que los demandados " buscan claramente que los clientes asocien una empresa con otra". De igual forma alude a los carteles iguales en una y otra naves.

Para algún autor , el artículo 6 no puede ser tratado aisladamente y sin tomar en consideración el artículo 11 de la LCD que se refiere a los actos de imitación. Sin embargo, como veremos, tanto la estructura y elementos de los tipos como la protección que otorgan uno y otro, deben ser tratados de forma diferenciada.

La integración del tipo dentro de las conductas tipificadas en la norma debe partir del estudio de los elementos identificados en la norma, a saber:

La existencia de un comportamiento desleal idóneo para crear confusión.



La idoneidad de ese comportamiento para crear la confusión.

La determinación de la confusión en función de la actividad, prestaciones o establecimiento ajeno.

Conforme a algún sector doctrinal, con el citado precepto y conducta, se trata de proteger "la decisión en el mercado del consumidor, ante el peligro de error sobre la actividad empresarial o profesional objeto de su interés o sobre el establecimiento que visita o sobre el origen empresarial de los productos o servicios que adquiere o contrata, producido con la apropiación, aproximación o imitación por el agente de medios de identificación ajenos."

Se trata de crear, en la conducta típica, una situación en la que el cliente potencial no está en condiciones de distinguir las prestaciones que le ofrecen las distintas empresas o no está en condiciones de distinguir a estas mismas empresas que actúan en el mercado".

La deslealtad de la confusión no es consecuencia del aprovechamiento del buen nombre de otro para captar clientes, sino de la introducción en el proceso de comunicación con la clientela de elementos que son adecuados para provocar preferencias o decisiones del mercado ( toma de contacto con un determinado agente, contratación de determinadas prestaciones o visita de determinado establecimiento) fundadas en una falsa o incorrecta representación de la realidad acerca de la identidad o procedencia empresarial o profesional de la actividad, prestaciones o establecimiento considerados".

Para el Tribunal Supremo, "consiste en la actuación dirigida a hacer creer al comprador que el producto ofrecido tiene un origen o composición distinto al real, origen que, por su reconocimiento o prestigio del fabricante, lo haría más apetecible para el consumidor ( STS 986/2002, 17 octubre )" Por tanto la confusión en la competencia se refiere a la inducción en el consumidor a creer que el producto proviene de otro. ( STS de 29 de septiembre de 2003 ).

a) La existencia de un comportamiento desleal idóneo para crear confusión.

Cuando el precepto se refiere a "comportamiento" lo que está realizando es una remisión genérica a los criterios generales previstos en la ley. Nos referimos por tanto a un comportamiento realizado en el mercado y con fines concurrenciales ( art. 2 LCD) que produzca o pueda producir efectos sustanciales en el mercado español ( art. 4 LCD) y que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe ( art. 5 LCD). Pero en realidad no se refiere a todos los comportamientos que se realicen cumpliendo dichos elementos o requisitos (debidamente prohibidos a partir de la cláusula general), sino a los que cumpliendo dichos requisitos además sean idóneos para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. La valoración del comportamiento requiere, por tanto, que se realice un análisis pormenorizado de los mismos a partir de los cuales se determina la inclusión en dicho precepto.

Pero además de los elementos positivos que hemos señalado también será necesario realizar una delimitación negativa pues partimos de la confusión como acto genérico que tiene sus particularidades previstas en otros preceptos como son el artículo 11 LCD en el que es la imitación la que delimita la confusión producida a través de la asociación que produce en el consumidor o la que se puede producir a través de los actos de engaño del artículo 7 LCD . No significa que el comportamiento no pueda estar sancionado a partir de la imitación o el engaño sino que es necesario deslindar dichos comportamientos para poder atender al precepto concreto que lo sanciona.

Al referirse la norma a "todo comportamiento" abre la posibilidad de cualquier actuación de trascendencia externa (con origen interno o externo), de acción u omisión, con cualesquiera medios que se empleen o cualquiera que sea la actividad que se realice.

El comportamiento, además debe referirse o incidir o afectar a la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos de forma directa o indirecta.

b) La idoneidad de ese comportamiento para crear la confusión.

El segundo elemento a tener en cuenta es la "idoneidad" de ese comportamiento para crear confusión que necesariamente ha de darse o pueda producirse respecto de la actividad, prestaciones o establecimiento ajenos. Esa idoneidad requiere tener en cuenta tanto elementos objetivos como subjetivos. Estos últimos suponen tener en cuenta "las peculiares características de los clientes potenciales entre los que la confusión pueda producirse. No es lo mismo una clientela potencial constituida por el público en general, que una clientela integrada por profesionales en relación con productos o servicios de demanda restringida o especializada".

En cuanto a los elementos objetivos ello nos lleva a determinar, en primer lugar, la distinción entre "error" y "confusión" en los términos de la norma. Para la mayoría de la doctrina, "en ambos casos, la conducta



considerada transmite al mercado una información equívoca concerniente al sujeto que la proporciona, o a su actividad, prestaciones o establecimiento. Ahora bien, en el caso del error dicha información equívoca versa sobre las características en general de cualquiera de estas materias: composición, método de fabricación, utilidad, origen geográfico, precio..., en el caso de la confusión versa sobre una característica en particular, la procedencia de un determinado.", es decir, el origen.

La idoneidad del comportamiento para generar confusión ha de valorarse también en relación al propio concepto de confusión. Y ello incluye una concepción de la confusión tanto estricta como amplia y en el primer caso tanto en sentido inmediato como mediato. En términos de algún autor:

a) La confusión en sentido estricto se produce cuando el consumidor equivocadamente entiende que las prestaciones proceden del mismo origen empresarial (o que las empresas son las mismas o los establecimientos del mismo empresario.) Lo que puede acontecer porque considere que los signos de identificación son uno mismo (confusión directa o inmediata), o porque, pese a advertir que los signos son distintos, las semejanzas entre ellos le lleven a pensar que el empresario o el profesional que las crea o presta es idéntico (confusión indirecta o mediata).

b) La confusión en sentido amplio (o asociación) tiene lugar cuando el consumidor, pese a saber que las prestaciones tienen un origen empresarial distinto, supone equivocadamente que entre los empresarios o profesionales existen vínculos económicos (pertenencia al mismo grupo de empresas) o jurídicos (licencias colaterales) que autorizan explotar la semejanza de los signos.

El juicio de confundibilidad no es exactamente el que se puede realizar a partir de la normativa marcaria pero es importante tener en cuenta los criterios mantenidos (SAP Barcelona de 23 junio): Como señala la jurisprudencia, la semejanza o similitud (concepto jurídico indeterminado) contiene una realidad subyacente que, entre otros cánones, ha de ser apreciada en función de las pautas generales del comportamiento colectivo, incluidos los usos comerciales, con arreglo a la "sana crítica" o al "buen sentido"; como sentido común y no técnico (por todas, STS de 31 de diciembre de 1996).

Ello nos lleva también a entender que esa idoneidad a la que nos referimos se dará siempre, a modo de presunción, cuando exista un riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación tal y como establece el apartado segundo del artículo 6 LCD. (El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica). Y para ello- para determinar esta asociación- es procedente, una valoración sintética, centrada en la imagen del medio de identificación original que el consumidor retiene en su memoria, a una valoración analítica, esto es, descartando un examen detallado, minucioso y simultáneo de los medios de identificación involucrados.

La idoneidad, por último, no es necesario que produzca unos resultados concretos puesto que, en primer lugar, sólo se analiza en cuanto a su capacidad potencial para producir la confusión y, en cualquier caso su análisis ha de hacerse, como veremos, en función de la actividad, prestaciones o establecimiento ajeno.

c) La determinación de la confusión en función de la actividad, prestaciones o establecimiento ajeno.

El objeto sobre el que debe recaer el comportamiento que induce a confusión es o bien la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno. La confusión ha de concretarse en el origen de la prestación de forma directa o indirecta cuando se refiera al establecimiento o a la actividad.

Esta confusión no es necesaria que se produzca sino que debe motivarse por un comportamiento potencialmente apto para producir dicha confusión. Ello se extrae tanto el artículo 4 LCD (produzca o pueda producir) como del propio precepto cuando recoge sólo la referencia de que sea idóneo para producir esta confusión.

Algunos autores, consideran además que será necesario que los signos de quien reclama la protección hayan alcanzado un cierto nivel de implantación (actividad, prestaciones o establecimientos) y que además no será necesario atender a criterios de especialidad en los términos en que sí se recoge en la Ley de Marcas.

La referencia a la actividad, prestaciones o establecimientos ajenos, recogería, por tanto, todos los signos distintivos que de por sí no se protejan, en aspectos comunes, en las normativas concretas (marcas, denominaciones, propiedad intelectual, nombres comerciales) bien se trate de signos típicos o atípicos. Por tanto más allá de la propia protección marcaria, la ley protege los supuestos que quedan fuera de ella o que por cualquier caso están fuera de ella. Y ello en los términos en que ya nos referimos, magníficamente expuesto por algún autor, señalando la existencia de dos círculos concéntricos en el que el círculo interior lo constituían las normas protectoras marcarias y el exterior el de competencia desleal. En este sentido la STS de 11 de julio de 1997 en la que se recoge, en referencia a un supuesto de publicidad, que "la prohibición de llevar a cabo

competencia desleal, es aplicable tanto a signos distintivos típicos, como atípicos y tiene como base aquellos actos que generen e inducen a confusión con la empresa, actividades, productos, nombres, marcas y otros signos distintivos de los competidores, así como cuando se hace uso injustificado de los mismos."

El artículo 11 LCD, que también es alegado como infringido por la actora, se recoge sólo en cuanto a la conducta del segundo de sus apartados (página 8 de la demanda) refiriendo que "la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno". Es conveniente, en el presente caso, analizar dichas alegaciones de forma conjunta pues los mismos hechos han servido de base al actor para alegar dichas infracciones.

Dentro de la tipología de actos que recoge la ley de competencia desleal, los del artículo 11 se refieren a los medios utilizados por el agente y presuponen una imitación sin necesidad de que esta se produzca.

El tipo recogido requiere que:

- a) Se produzca o pueda producir una imitación.
- b) Juicio de idoneidad.
- c) Que la idoneidad se refiera al riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.
- d) Que dichos riesgos o aprovechamientos sean evitables.

La imitación sólo será desleal si es idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto de la prestación o comporta un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajenos.

- a) La asociación por parte de los consumidores respecto de la prestación.

Para los autores la asociación en materia de imitación tiene un alcance más restringido que la confusión del artículo 6. Este último lo sería tanto en una confusión inmediata o mediata en sentido estricto como en sentido amplio. En materia de imitación consistiría en un riesgo de confusión en sentido estricto de carácter inmediato. Ha de tratarse de imitación de prestaciones y de riesgo de asociación respecto de dichas prestaciones. Por tanto es necesario que lo imitado, dentro de la libertad de imitación, sea de elementos individualizados con suficiente singularidad para que el riesgo de asociación afecte a la competitividad del mercado y a su vez produzca el efecto asociador que configura el tipo respecto de los consumidores que pueden confundir un producto o prestación con otra. La evitabilidad de ese riesgo de asociación pone el acento característico en la protección que se dispensa dentro del mercado y que es diferente de la protección de los derechos de exclusiva. No se protege el original porque sí, pues este es libremente imitable sino que se pretende evitar el riesgo de asociación de las prestaciones y este no se dará cuando lo imponga la propia prestación.

La asociación consiste en el error o equivocación respecto a una materia concreta sin necesidad de que este se haya producido pero "a minori ad maius" para considerar que engloba todos los supuestos de confusión y por tanto en sentido amplio o estricto.

- b) El aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajenos.

Se trata de dos supuestos diferentes, uno referido a la reputación y otro al esfuerzo del tercero. Mediante el primero la colocación de la prestación en el mercado utiliza la reputación de otro para, como práctica predatoria, beneficiarse del buen nombre o notoriedad de ese tercero. La jurisprudencia ha exigido específicamente la probanza de este apartado ( STS de 11 de mayo de 2004 ). En el segundo se ha de analizar el proceso productor de ese tercero y el utilizado por el competidor de tal forma que es la desventaja en que se sitúa al primero, quien con su esfuerzo ha conseguido una determinada prestación, por la utilización del producto de ese esfuerzo introduciendo ventajas productivas o de distribución en el producto imitado que hagan que realmente no haya merecido la pena el esfuerzo realizado y las ventajas obtenidas comparativamente hablando. La existencia de un único proceso o de varios procesos conocidos haría inevitable dicha práctica y por tanto no desleal. Es necesario que al imitador se le pueda exigir un comportamiento diferente.

Pues bien, al amparo de los requisitos reseñados, de los hechos alegados y de la prueba practicada no se dan ninguno de los supuestos que nos permitan ni subjetiva ni objetivamente encuadrar los hechos alegados en ninguna de las citadas prácticas desleales.

En todo momento parece que la actora parte de la imitación como acto de confusión y localizando por tanto, aún a pesar de la dicción literal, dicha práctica dentro del artículo 11 de la LCD.





No existe imitación en las naves tal y como se comprueba del reconocimiento judicial practicado y de las fotografías aportadas. Ambas naves son totalmente diferentes en cuanto a estructura, color o presentación. La existencia de elementos marcarios de los proveedores de una y otra tampoco pueden considerarse actos de imitación puesto que ni se dan respecto de todas ni el resultado es la imitación original de los elementos propios de la demandante.

Aunque la demandante alega riesgo de asociación por los consumidores tampoco es posible entender en comparación externa de dichas naves que la misma se produzca. Pero incluso tampoco se dará en el trato interno sobretodo teniendo en cuenta que es admitido por el propio demandante que los clientes ( cuestión no probada) que son esencialmente profesionales del sector al quejarse ya manifiestan que no existe dicha confusión pues partimos del reconocimiento externo de quienes operan con una y otra empresa.

No se da igualmente en los logotipos o en el nombre que la actora señala de similitud casi idéntica. Nada más lejos de la realidad teniendo en cuenta los nombres, la composición de los mismos, los colores utilizados o los caracteres destacados. A ello se une incluso el propio registro marcario que dicen , y no ha sido conflictuado, de los citados nombres lo que nos lleva aún más a entender que no partimos de una acción marcaria sino de una acción de competencia desleal que no puede entrar en el análisis que corresponde a la primera.

Incluso considerando que el letrero de Pinturas Blantem, que se reproduce en uno y otro, pudieran ser , por su localización, instrumentos de confusión la misma no se da respecto del origen del producto, no se da respecto de la prestación del servicio que la actora no realiza tal y como se ha reconocido en el interrogatorio del representante legal de la misma y necesariamente debe considerarse inevitable pues para anunciar este tipo de pinturas respecto del proveedor ( y siempre que este lo permita) no cabe sino la reproducción de su propio signo.

Por último hemos de señalar que ninguna prueba ( 217 LEC) se ha aportado por la actora de dicho riesgo de confusión en los consumidores. No ha presentado un solo cliente que así lo señale o cualquier otro instrumento probatorio que sea válido al efecto.

La utilización que se dice del mismo técnico o del mismo proveedor informático tampoco puede considerarse como acto de confusión o imitación. En el primer caso porque quien realiza el proyecto es un profesional, que ha declarado en juicio, dedicado a ello y sin que los proyectos, naves o estructuras tengan el más mínimo parecido a la vista de las fotografías o del reconocimiento judicial. De igual forma podemos insistir en que la propia declaración del demandante y de los demandados y el propio técnico pone de manifiesto que quien contactó en el caso de la actora y en el caso de la demandada con el mismo es uno de los demandados por lo que no se produce ningún aprovechamiento de los conocimientos adquiridos sino que al contrario es el propio trabajador el que tiene y aporta dichos conocimientos en uno y otro caso. Al respecto del mismo proveedor informático y aún a pesar de que este reconozca que uno y otros programas de ordenador pueden parecerse en un 90 o 95 % ello por sí no es suficiente a los efectos de probar la confusión que se dice. El programa es libremente servido por el citado proveedor y por tanto se puede utilizar el mismo en los términos del contrato sin que exista un derecho de utilización en exclusiva por parte de la demandante. El resultado final de la factura podría considerarse, si así se hubiera probado, en atención a la configuración de la misma pero ni a ellas se alude ni el objeto se ha centrado en las mismas.

CUARTO: Alega el actor igualmente la explotación de la reputación ajena en referencia al artículo 12 de la LCD que identifica con los mismos hechos.

La formulación de un "aprovechamiento indebido" induce a diferentes reflexiones: Por un lado que para que se produzca la citada conducta es necesaria la existencia de algo de lo que nos podamos aprovechar; para poder entrar a valorar la conducta de aprovechamiento de las ventajas de la reputación adquirida por otro en el mercado es necesario que esta reputación industrial, comercial o profesional exista y se haya adquirido. De otro lado la formulación de un aprovechamiento como indebido presume que el legislador quiso distinguir entre aprovechamiento debido e indebido y que ello es el reconocimiento de un tipo restrictivo cuya interpretación también ha de formularse de esa forma.

En segundo lugar la conducta general formulada en el apartado primero y la particular señalada en el segundo nos lleva, como en otros supuestos, a determinar que la generalidad de la formulación de la consideración como desleal del aprovechamiento indebido de la reputación ajena ha de particularizarse a partir de los elementos que la conducta general nos determina y por lo tanto teniendo en cuenta la distintividad en sentido amplio de una doble forma: de un lado no sucumbiendo únicamente a los supuestos del apartado segundo sino a todos los supuestos que se pudieran plantear; y por otro en una concepción más allá de la protección de la que se otorga a los signos distintivos conciliando el hecho de que lo que no está prohibido por las normativas de protección de los signos distintivos o deja de estar prohibido por cualquier razón no es lo que ampara el precepto sino la distintividad más allá de la que otorga dicha normativa.



En tercer lugar hemos de tener en cuenta que se protege el esfuerzo ajeno a partir de la explotación de la reputación de un tercero, utilizando dicha reputación en el mercado para obtener un beneficio propio o ajeno. La conducta se formula con carácter general sin perjuicio de que el medio utilizado (por ejemplo la imitación) nos haría llevar la tipificación a otros apartados de la ley de competencia desleal y concibiendo la conducta por los elementos negativos que la conforman.

No se trata, por lo tanto, de un cajón de sastre, sino de una conducta que ha de valorarse individualmente aunque desde los parámetros que hemos intentado reflexionar, distinguiéndola, por ejemplo, de la confusión a la que se refiere el artículo 6 en cuanto a la distintividad y del aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno a que se refiere el artículo 11 .

La jurisdicción se ha pronunciado al respecto señalando que:

1. La reputación de la marca, como signo identificatorio de un producto, no equivale , sin más, a la reputación contenida en el artículo 12 de la Ley de Competencia desleal; la primera gravita sobre la marca, en si misma considerada, tal como se define en la ley de marcas, y tal como exige su consideración enimentemente plástica; la segunda, tiene una vocación más amplia, como reputación del comerciante o empresario, en su versión global, de agente económico, a nivel industrial, comercial o profesional, desde una óptica que abarca el conjunto de sus actividades a tal respecto. ( SAP de las Palmas de 24 de septiembre de 2004 ).

2. Sobre la interpretación estricta del precepto, SAP de Málaga de 2 de junio de 2004 .

3. La distinción entre los supuestos de los artículos 6 y 12 , es destacada por la SAP de Las Palmas de 17 de marzo de 2004 en cuanto hace gravitar el primero en la colocación de un cartel anunciador de obra que produce riesgo de asociación en los consumidores y en la reputación del centro comercial en funcionamiento afectado por la consolidación que tiene en la zona , en el segundo caso.

4. El análisis del signo atípico utilizado lleva a la SAP de Madrid de 11 de marzo de 2004 a considerar que lo genérico e inespecífico del mismo no afecta a la reputación de un primer lanzamiento al mercado de un disco con las mismas palabras.

5. La consideración de cláusula general del artículo 12.1 LCD es recogido por la SAP de Ciudad Real de 12 de enero de 2004 . Esta sentencia, sin embargo, hace de la cláusula del artículo 12 una cláusula residual respecto de la del artículo 6 referida a los actos de confusión y del artículo 11 de los de imitación. Pone de manifiesto el carácter ejemplificativo del párrafo segundo del artículo 12 .

6. Un curioso análisis lo realiza la STS de 14 de julio de 2003 que señala: Que en la patología vulneradora de la normativa vigente, puede ocurrir que se atente al "prius" de la tutela, o se perjudique al empresario o por el comportamiento concurrente objetivamente contrario a la buena fe, art. 5 , o por el aprovechamiento indebido por otro, de su reputación o esfuerzo, art. 6.1 , y, asimismo, que se atente el "posterius" de esa tutela , o sea, se perjudique al consumidor cuando a resultas de ese ilícito, se le confunda con la actividad, las prestaciones o al establecimiento ajenos o sobre la procedencia de la prestación o producto consumido , en los términos de la , entre otras , Sentencia de 17 de octubre de 2002 , art. 6 ; y cabe que no exista esa dualidad en el daño producido tanto para el empresario como para el consumidor, y que sólo afecta o perjudique a uno de ellos, sobre todo, en el caso de concurrencia desleal o aprovechamiento del esfuerzo ajeno- tutela del empresario- y, entonces, claro es, esa conducta, asimismo, subsumible en el ilícito no puede quedar inmune.

7. La SAP de Baleares de 5 de marzo de 2003, citando otra del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2001 , define el acto típico de aprovechamiento de la fama o reputación ajena como, en el caso concreto, la actuación en la que una empresa alude a sus relaciones, actuales o pasadas, con otra empresa, o menciona que es sucesora de la misma. La alusión se refiere a las empresas de prestigio, precisamente, para que su fama o reputación redunde en beneficio propio.

8. La SAP de Barcelona de 18 de diciembre de 2002 , refiere que el objeto de los artículos 6 y 12 son los signos distintivos, mientras que los del artículo 11 son las prestaciones para diferenciar unos de otros. La citada sentencia señala que la acción que se tipifica en el artículo 12 está definida por su resultado para lo cual se requiere virtualidad en el buen nombre o fama de quien los emplea habitualmente en el mercado y que el aprovechamiento indebido debe localizarse en las actuaciones que quepa tachar de ilegítimas. La citada sentencia igualmente señala que el artículo 12 no supone una extensión de los derechos marcarios.

Ninguna prueba se ha practicado al respecto de dicha reputación ajena de la que se dice se han querido aprovechar los demandados. Antes bien resulta que la construcción de un sistema comercial como el que tiene el actor se ha amparado en los conocimientos propios de quienes opera ahora bajo su propio nombre. En cualquier caso la virtualidad del buen nombre o fama ni se ha alegado ni se ha probado y lo que se produce es una confusión de este precepto ( artículo 12 ) con el previsto en el artículo 6 de la LCD que ya hemos analizado.

QUINTO: Se alega **violación de secretos** referidos al artículo 13 de la LCD sin especificar cuales son dichos secretos revelados o hacer la más mínima referencia a las conductas que se encuadran en el mismo. Las conductas sancionadas como desleales en el artículo 13 de la LCD parten de posiciones activas de divulgación, explotación o adquisición de secretos

La deslealtad se configura a partir de una doble consideración de legítima o ilegítima en cuanto a la fuente de información o a la información obtenida y de existencia o no de autorización del titular de dichos secretos. El acceso ilegítimo a dicha información es sancionado en dos supuestos:

1. Cuando se obtenga por espionaje o procedimiento análogo.
2. Cuando se obtenga como consecuencia de cualquier conducta derivada de la infracción contractual que sanciona el artículo 14 LCD .

La jurisprudencia ha venido tratando como supuestos de secretos empresariales a los programas informáticos ( SAP de Toledo de 4 de febrero de 2005 ), los conocimientos sobre la actividad directiva, representativa, decisoria y técnica ( SAP de Toledo de 16 de septiembre de 2004 ), programas fuentes en atención al contrato ( SAP de Zaragoza de 28 de julio de 2003 ), el Know-How o saber hacer ( SAP de Madrid de 13 de febrero de 2002 ), patentes, modelos de utilidad, etc. ( SAP de Cantabria de 26 de julio de 2000 )

No lo son, por el contrario el listado de clientes ( STS de 29 de octubre de 1999 ), los conocimientos, sin deber de reserva, adquiridos en la relación comercial con clientela de la otra empresa ( SAP de Valencia de 23 de julio de 2001 ), los datos de una proveedora ( SAP de Barcelona de 19 de octubre de 1999 ), o los de los proveedores en conjunto ( SAP de Girona de 12 de julio de 2004 ).

Pues bien es a estos últimos a los que parece referirse, sin prueba alguna, la demandante y en ningún caso se incluyen en el precepto referido ni pueden tipificarse en relación al mismo. En concreto se refiere al listado de clientes que dice maneja la demandada cuyo estudio debe recogerse a partir de la delimitación realizada en el artículo 5 de la LCD señalando que igualmente cabe desestimar la demanda al respecto.

SEXTO: La captación de clientes y su relación con la leal competencia ha de verse no a partir de la **violación de secretos** y los artículos 13.1 y 14.2 de la LCD sino porque sean objetivamente contrarios a la buena fe del artículo 5 LCD . La relación existente entre una empresa y sus clientes y proveedores no es objeto de ninguna clase de derecho en exclusiva que permita a aquél impedir a los terceros y, en particular, a sus empleados o ex colaboradores dirigirse a ellos y contratar con éstas. Es plenamente lícito y deseable un sistema de libre concurrencia en el mercado. Las listas de clientes no constituyen secreto empresarial ( STS de 29 de octubre de 1999 ) calificándose únicamente de desleal la captación de clientes cuando todavía el presunto infractor prestaba sus servicios del trabajo o colaboración para el antiguo empleador, desde el seno de su empresa y aprovechándose de los medios de aquella que se propone abandonar. Se valora la deslealtad o el abuso de confianza que desde un punto de vista ético cabe proyectar sobre esa conducta. ( SAP de Toledo de 4 de febrero de 2005 . ). Las conductas consistirían entonces en captación de clientela efectuada por los trabajadores en el marco de los servicios prestados para su nuevo principal siempre que se valga de listas de clientes del antiguo empleador o contactan con la clientela de éste cuando todavía prestan sus servicios para el antiguo empleador y lo hacen precisamente desde el interior o con los medios de la empresa que se proponen abandonar, con la finalidad de desviar la clientela para el nuevo principal. ( SAP de Guipúzcoa de 19 de enero de 2005 . ). No es acto de competencia desleal la conducta consistente en captación de trabajadores, clientes y proveedores de una empresa (cuestión que no fue probada) en referencia al artículo 5 LCD cuando la sociedad está en una grave crisis económica iniciada un año antes, prácticamente sin actividad comercial y con sus órganos gestores paralizados dadas las graves disensiones surgidas entre sus dos únicos socios al 50%. ( SAP de Valladolid de 9 de febrero de 2005 . ). Pues bien, la referencia de dichas resoluciones basta para desestimar la posible captación no probada de clientes cuando hablamos, según ha reconocido el propio actor, de una empresa en crisis que debe despedir a sus trabajadores, que deja de utilizar a los proveedores que señala son los mismos de la demandada y que incluso reconoce de imposible probanza dicho apartado ( folio cuarto de la demanda, apartado 6 ).

SÉPTIMO: La desestimación de la demanda nos lleva a la expresa imposición de costas a la actora de conformidad al artículo 394 de la LEC .

Vistos los anteriores antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.

## FALLO.

QUE DESESTIMO TOTALMENTE LA DEMANDA presentada por el/la procurador Sr./a D./doña López Gallardo, en nombre y representación de PINTUGALMA SL, defendida por el/la abogado/a D./doña Pérez Martínez,





contra D. Tomás , DOÑA Nieves , D. Darío Y PINTURAS PUNTO COLOR 2005 S.L. representados por el/la procurador/a D./doña Carrión Marcos y defendido por el abogado Sr./a Ramírez Montes y en consecuencia:

Primero: Debo absolver y absuelvo a los demandados de las pretensiones del actor.

Segundo: Con expresa imposición de costas a la actora.

Notifíquese a las partes , haciéndoles saber que la presente no es firme y que contra la misma cabe recurso de apelación a preparar ante este juzgado en el plazo de cinco días y que resolverá la Audiencia Provincial de Málaga ( Sección 6ª)..

Así por esta resolución lo pronuncio, mando y firmo.

MAGISTRADO.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ