



Roj: **SJM M 89/2005 - ECLI:ES:JMM:2005:89**

Id Cendoj: **28079470052005100007**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Madrid**

Sección: **5**

Fecha: **09/12/2005**

Nº de Recurso: **42/2005**

Nº de Resolución: **91/2005**

Procedimiento: **Apelación, Competencia desleal**

Ponente: **ALBERTO ARRIBAS HERNANDEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº5

MADRID

Procedimiento: Ordinario 42/05

### **SENTENCIA Nº 91**

En Madrid, a nueve de diciembre de dos mil cinco.

En nombre de S.M. el Rey, vistos por mí, el Ilmo. Sr. Don Alberto Arribas Hernández, Magistrado- Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 5 de los de Madrid, los autos de juicio ordinario seguidos en este Juzgado con el número 42/2005 a instancia de la entidad "CÁTENON, S.A.", representada por el Procurador de los Tribunales don Gonzalo Herráiz Aguirre y defendida por el Letrado don Antonio J. Gismero López contra la mercantil "FITTEST, S.A." representada por el Procurador don Francisco Abajo Abril y defendida por el letrado don Guillermo Llagó Navarro, sobre competencia desleal.

### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- Que la meritada representación de la parte actora, formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia estimando íntegramente la demanda.

SEGUNDO.- Que admitida a trámite la demanda, se dispuso el emplazamiento de la parte demandada, para que en el término legal, compareciere en autos asistida de Abogado y Procurador, y contestara aquélla, lo cual verificó la demandada en tiempo y forma, formulando hechos, fundamentos de derecho y la súplica de que en su día se dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda, con expresa imposición de las costas procesales a la actora.

TERCERO.- Contestada la demanda se convocó a las partes a la preceptiva Audiencia Previa, que se celebró el día señalado con el resultado que obra en autos, sin que se alcanzase acuerdo alguno, ratificándose las partes en sus respectivos escritos de demanda y contestación, siendo desestimada la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, tras lo cual las partes propusieron la prueba que estimaron oportuna, que fue declarada pertinente en los términos que consta en acta y el correspondiente soporte audiovisual, señalando la oportuna celebración del acto del juicio.

CUARTO.- El juicio se celebró el día señalado al efecto, practicándose las pruebas propuestas y declaradas pertinentes, señalándose nuevo día y hora para la continuación del juicio por la inasistencia de determinados testigos y en la fecha señalada se practicó la prueba testifical de don Simón , renunciándose al resto, tras lo cual las partes formularon sus conclusiones sobre los hechos e informaron sobre los argumentos jurídicos en que apoyaban sus pretensiones, quedando los autos conclusos para sentencia.

QUINTO.- Que en la sustanciación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo el plazo para dictar sentencia dado el número y la complejidad de los asuntos que penden ante este Juzgado.



## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La entidad "CÁTENON, S.A." formula demanda contra la mercantil "FITTEST, S.A," ejercitando la acción de declaración de deslealtad de la actuación de la demandada, la acción de cesación y la de indemnización de daños y perjuicios, incluida la publicación de la sentencia, todo ello como consecuencia de la conducta desleal de la demandada que en menos de un mes logró concebir, gestar, desarrollar y poner en el mercado un proyecto consistente en un método para la selección de personal, presentándolo como novedoso, imitando al de la demandante, denominado Sistema Cátenon de Selección (CRS), que a la actora le llevó ocho años desarrollar e implantar, con el correspondiente coste en investigación y desarrollo, sin asumir aquélla los riesgos inherentes a la innovación. En esencia, la metodología de la demandante consistía en grabar las entrevistas de los candidatos y presentarlas al cliente en un CD, ofreciendo cuatro candidatos en lugar de tres que era lo habitual en el sector.

La imputación de deslealtad de los actos objeto de este pleito, deriva de que don Isidro , representante legal de la demandada, que se constituyó el 25 de julio de 2003, presentándose como Director General de la empresa "CYFORMA, S.L." cuya actividad se centra en la formación de manipuladores de alimentos y ocultando su vinculación a otra sociedad dedicada a la prestación de recursos humanos, de la que también es administrador y socio, denominada "SELECCIÓN SELECTIVA, ETT, S.L", logró introducirse en el área reservada del stand instalado por la demandante en la Feria "EXPO MANAGEMENT 2003", celebrada en Madrid los días 22 a 24 de mayo de dicho año, accediendo al Know how de la demandante y solicitando dos propuestas de precios y sistemas de selección correspondientes a las dos líneas de negocio de CÁTENON (la de ejecutivos o puestos de alto nivel explotada directamente por la actora "CÁTENON, S.A.", y la destinada a puestos de trabajo de perfiles más bajos explotada por "CÁTENON GLOBAL, Sociedad Unipersonal, S.A.U.", de la que es socio único la demandante, antes denominada "CÁTENON BARCELONA, Sociedad Unipersonal, S.A."), que fueron entregados al Sr. Isidro en las oficinas de "CYFORMA, S.L.", lo que le permitió poner en el mercado el mismo sistema de selección que la demandante sin asumir los riesgos ni las inversiones inherentes a su desarrollo, buscando la confusión con la identidad corporativa de la demandante tanto en el logotipo como en el color utilizado, marketing directo, publicidad, web, denominaciones técnicas empleadas y argumentanos de servicio, promocionando, además, la demandada su método de selección como nuevo e innovador, afirmando contar con más de 10 años de experiencia.

Como consecuencia de lo anterior, la demandante imputa a la demandada los siguientes ilícitos concurrenciales:

1) Infracción de la cláusula general al considerar que la conducta de la demandada es objetivamente contraria a la buena fe ( artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal , en lo sucesivo LCD), al haber obtenido el Sr. Isidro la información de qué hace CÁTENON y cómo lo hace, así como cuánto se cobra y a quién, a través de ardidés vulnerando el acceso restringido al stand de la demandante en la feria de Expo Management, realizando actos de confusión e imitación con aprovechamiento de la reputación ajena.

2) Actos de confusión ( artículo 6 de la LCD ) al aproximarse la demandada a la imagen corporativa de la actora, tanto en la marca como en la presentación de los productos, publicidad y marketing directo.

3) Actos de engaño por infracción del artículo 7 de la LCD , como consecuencia de las menciones efectuadas por la demandada al carácter novedoso, propio, original e innovador del método de selección que emplea, indicando además que cuenta con 10 años de experiencia cuando la empresa comienza sus operaciones el 25 de julio de 2003.

4) Actos de imitación ( artículo 11 LCD ) en tanto que la imitación del método de selección de personal provoca confusión, en el sentido de ser idónea para generar asociación a la vista de la semejanza de la imagen corporativa y comporta además un aprovechamiento del esfuerzo y reputación de la actora dado que en un plazo de mes y medio y tras obtener la información precisa, saca al mercado su oferta a menor precio que la actora, con intención de "reventar" su cartera de clientes, ahorrándose los ocho años de esfuerzo inversor y trabajo dedicados por la demandante.

5) Explotación de la reputación ajena ( artículo 12 LCD ) por las mismas circunstancias expuestas en el apartado anterior.

6) **Violación de secretos** ( artículo 13 de la LCD ) por los hechos ya expuestos en el apartado 1), es decir, acceso al área reservada del stand de la demandante y obtención de información y propuestas ocultando su vinculación con empresas de recursos humanos.

Por último, indicar que la demandante cifra los daños y perjuicios derivados de los anteriores hechos objeto de este pleito en más de 20.000.000 de euros, según aclaró en la Audiencia Previa, pretendiendo la indemnización en concepto de daños por los gastos de honorarios de letrado, previos al juicio, gastos de obtención de notas



del Registro Mercantil, emisión de burofax, requerimiento notarial, coste (íntegro) de asistencia a la Feria de Expo Management, coste de las campañas de publicidad (también íntegro, sin perjuicio de la posibilidad de aplicar un índice reductor si fuera procedente) que se eleva a 1037.485,02 euros, coste de reposicionamiento en el mercado, de cambio de imagen corporativa, coste de oportunidad por haber tenido que cambiar el diseño y por el abandono obligado de una línea de negocio (CATENON GLOBAL, S.A.); y como perjuicios, el costo de innovar y ser pionero, la pérdida de valor del proyecto CÁTENON y por pérdida de clientes, al margen, del daño moral que, indebidamente, se deja al libre arbitrio y libre apreciación del Juzgado.

Sin perjuicio del examen de los actos de competencia desleal que se imputan a la demandada, la mera enunciación de los daños y perjuicios reclamados pone de manifiesto la exorbitante reclamación efectuada, al margen de su sustancial indeterminación, no obstante el requerimiento en su día practicado mediante providencia de fecha 25 de enero de 2005 y sin que se precise si los daños y perjuicios reclamados los sufre la demandante ("CATENON, S.A.") o "CATENON GLOBAL, Sociedad Unipersonal, S.A." con quién según la actora realmente competían los servicios de la demanda dirigidos a un segmento inferior del mercado, esto es, lo que se denomina en la demanda puestos de base (secretarías operarios comerciales...), destacando que se trata de sociedades con personalidad jurídica propia con independencia de que el socio único de la segunda sea la demandante, por el contrario, la propia actora aporta una certificación del Registro Mercantil expedida el 13 de enero de 2005 (documento nº 41 de la demanda) de la que resulta su vigencia sin que conste su disolución ni liquidación.

SEGUNDO- A la vista de los hechos e ilícitos concurrenciales que se imputan a la demandada, resulta conveniente efectuar algunas precisiones previas al concreto examen de su conducta a la luz de los preceptos invocados.

El artículo 5 de la LCD reputa desleal "todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe".

La cláusula general del artículo 5 de la LCD, no formula un principio abstracto que luego es objeto de desarrollo y concreción en los preceptos siguientes, sino que establece una norma jurídica en sentido técnico, de la que se derivan concretos deberes jurídicos para sus destinatarios y cuya infracción puede servir de base al ejercicio de acciones concurrenciales, lo que ha llevado a la mejor doctrina a destacar su función como válvula de autorregulación del sistema, asegurando su adaptación a las cambiantes circunstancias del mercado y de las conductas desleales. En definitiva, permite que los comportamientos no expresamente previstos en los tipos en particular puedan someterse al control de deslealtad concurrencial.

Como señala, entre otras muchas, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 20 de octubre de 2003, "La cláusula general que ahora nos ocupa tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio y su aplicación debe hacerse de manera autónoma respecto de los tipos recogidos en los artículos 6 y siguientes de la LCD y para reprimir, precisamente, aquellas conductas que no hayan encontrado acomodo en los supuestos de hecho descritos en los mismos. No es dable recurrir, por tanto, al expediente que supone dicho recurso cuando la conducta enjuiciada haya merecido ya la previa valoración del legislador mediante la tipificación concreta en otro precepto, ni mucho menos, cuando sometida al tamiz de los requisitos del tipo concreto por el que se la trate de corregir, no merezca el suficiente reproche a la luz del mismo".

En el mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de fecha 13 de noviembre de 2003, destaca que "Como hemos declarado en otras ocasiones, tampoco está justificado el recurso a una cláusula general de esta índole, por su función de válvula del sistema, cuando el modelo negativo de conducta ha alcanzado ya una realidad positiva, al haberlo incorporado el legislador a una norma jurídica reguladora del comportamiento positivo u omisivo de que se trate. A consecuencia de ello, no cabe la invocación del artículo 5 para sancionar comportamientos que, habiendo de ser enjuiciados a la luz de alguno de los demás tipos de ilícitos concurrenciales, superen esa prueba y merezcan la calificación de lícitos, según ellos".

La aplicación de la anterior doctrina al supuesto enjuiciado hace que la conducta de los demandados deba examinarse a la vista de los artículos 6 (actos de confusión), 7 (actos de engaño), 11 (actos de imitación), 12 (explotación de la reputación ajena), y 13 (**violación de secretos**) de la LCD, en tanto que no cabe ampararse en la cláusula general cuando la conducta denunciada como desleal ha alcanzado una realidad positiva, por haber sido incorporada por el legislador al catálogo de ilícitos concretos que, a modo de tipos cerrados de conducta, han merecido una tipificación propia, de modo que tampoco cabe recurrir a dicho precepto, como si se tratase de un segundo nivel de control, cuando la conducta ha superado el control de legalidad que resulta de aplicar a la misma el precepto que la tipifica especialmente y toma en consideración los intereses afectados, como si la del artículo 5 se tratara de una antijuricidad atípica de menor grado, al no imputarse a los demandados



hechos que pudieran ser reprimidos por la aplicación de la cláusula general, distintos de los que sirven de base para la aplicación de los demás tipos de ilícitos concurrenciales invocados.

TERCERO.- En primer término, la parte actora imputa a la demandada la realización de actos de confusión reprimidos por el artículo 6 de la LCD que considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, riesgo de asociación que incluye el de asociación.

La parte demandante sostiene este ilícito concurrencial por la similitud de la imagen corporativa de la demandada con la de la actora tanto en la marca como en la presentación de los productos, publicidad y marketing directo.

Por otra parte también califica de desleal la conducta de la demanda en aplicación del artículo 11 de la LCD (actos de imitación) en su triple dimensión, en tanto que la imitación del método de selección de personal provoca confusión, en el sentido de ser idónea para generar asociación precisamente por la semejanza de la imagen corporativa y comporta además un aprovechamiento del esfuerzo y de la reputación de la actora dado que en un plazo de mes y medio y tras obtener la información precisa, saca al mercado su oferta a menor precio que la actora, con intención de "reventar" su cartera de clientes, sin dedicar los ocho años de esfuerzo inversor y trabajo que sí empleó la demandante, a la vez que invoca la violación del artículo 12 de la LCD (explotación de la reputación ajena) con base a los mismos hechos que sustentan la imitación con aprovechamiento indebido de la reputación ajena.

A la vista de la acumulación de ilícitos concurrenciales invocados por la demandante resulta imprescindible delimitar el ámbito objetivo de aplicación de cada uno de ellos y, especialmente, deslindar las conductas que pueden integrar los actos de imitación (artículo 11.2) de los actos de confusión (artículo 6) y de explotación de la reputación ajena (artículo 12).

El criterio de distinción del ámbito de aplicación de los artículos 6 y 12, de un lado, y el artículo 11, de otro, se asienta en el objeto sobre el que recae la conducta. Así, en los dos primeros preceptos el objeto sobre el que recae la conducta son los signos distintivos y las prestaciones en el segundo.

Como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) de 3 de diciembre de 2003, los artículos 6 y 12 de la LCD se refieren a creaciones formales y el artículo 11 a las creaciones materiales, de forma que en aquéllos la confusión o explotación de la reputación derivan de los medios de identificación empleados por un empresario en el mercado, bien sea de su actividad, de sus productos, de su establecimiento o de sus prestaciones, es decir, recae sobre la identificación o presentación de aquéllos o éstos, que generan confusión o implican un aprovechamiento indebido de la reputación ajena. Por el contrario, los actos de imitación confusoria, con aprovechamiento de la reputación ajena o con aprovechamiento del esfuerzo ajeno recaen sobre la misma prestación o iniciativa empresarial, es decir, sobre las creaciones materiales.

Delimitados los ilícitos concurrenciales invocados por el actor, debe rechazarse la existencia de actos de confusión del artículo 6 de la LCD, que como hemos señalado, deben recaer sobre los signos distintivos.

Efectivamente, al margen de que no consta si la marca de la actora está registrada, que de estarlo reconduciría la protección a la Ley de Marcas, lo cierto es que no existe el menor riesgo de confusión entre la marca CÁTENON y FITTEST y su sola comparación así lo pone de manifiesto.

La utilización de signos distintivos tan diversos evita cualquier riesgo de confusión en sentido propio, es decir, elude el riesgo de error acerca de la identidad de la empresa de la que procede la prestación, como de mera asociación, que tiene lugar cuando el consumidor es consciente de la distinta identidad de la empresa de procedencia de la prestación pero puede inducir a error sobre la existencia de vínculos económicos o jurídicos entre los empresarios.

En definitiva, cualquier consumidor de los servicios de referencia, esto es, de selección de personal, no tendrá la menor duda de que se trata de empresas distintas y sin vinculación alguna, pues ninguna similitud ofrece el signo distintivo ni cabe sostenerlo sobre el grafismo de una de las letras en un caso la a, al inicio de la palabra, en otro la e al final de la misma y sin que se asemeje la grafía utilizada en una y en otra, sin necesidad de acudir a prueba pericial alguna, teniendo en cuenta que el riesgo de confusión, que incluye el de asociación, debe examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor, que ha sido elaborado por la Jurisprudencia comunitaria (en relación a las marcas registradas, pero igualmente aplicable al supuesto aquí debatido) y concretamente con un consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate al cual se supone normalmente informado y razonable, atento y perspicaz, en este sentido, sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de junio de 1999 -C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH, C. Klijnsen Handel BV-, 30 de junio de 2005 -C 286/04 P, Eurocermex, S.A. contra OAMI- y 15 de septiembre de 2005 - C 37/03 P, Bio ID AG contra OAMI -.



Por otra parte, debe tomarse en consideración el hecho de que el consumidor percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, como destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de noviembre de 1997 -Sabel BV c. Puma AG, Rudolf Dassler Sport-, 22 de junio de 1999 -Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH- c. Klijsen Handel BV-, 30 de junio de 2005 - C 286/04 P, Eurocermex, S.A. contra OAMI- y 15 de septiembre de 2005 - C 37/03 P, Bio ID AG contra OAMI -.

Tampoco cabe sostener la confusión en la similitud de los colores corporativos de ambas entidades (plata y azul), pues basta comparar, por ejemplo, los documentos nº 19 (díptico de la actora), 39 (presentación y oferta facilitada al representante legal de la demandada) y 44 (folleto informativo de la demandada) de la demanda para comprender y percibir la irrelevancia de este dato y su incapacidad para generar riesgo de confusión. La misma conclusión se alcanza de la comparación directa entre los logotipos en color de ambas entidades que figuran en el informe técnico acompañado por la actora como documento nº 46.

En todo caso, del examen de los documentos citados, se advierte además suficientes diferencias entre los signos empleados y en (a forma de presentación del servicio, sin que pueda sostenerse un juicio favorable de confundibilidad sobre la base de que ambas entidades ofrezcan en sus presentaciones cuatro candidatos, aunque lo habitual en el sector sean tres.

Siendo diversos los signos distintivos, igualmente debe rechazarse la imputación de explotación indebida de la reputación ajena con base en el artículo 12 de la LCD , sin necesidad de otras argumentaciones

En cuanto a la publicidad, en primer término, debe señalarse que la actora a lo largo del juicio delimitó el riesgo de confusión o asociación con los anuncios de "CATENON GLOBAL, Sociedad Unipersonal, S.A.", que no es parte en este procedimiento y curiosamente, no se aporta ninguna inserción publicitaria de lo que la propia actora denomina línea media o baja, acompañándose los correspondientes a la línea alta explotada por al demandante (folios 344 a 347), y sólo puede observarse una anuncio (reducido) de la primera en el informe técnico aportado como documento nº 46 y concretamente en el folio 296 de los autos.

En todo caso, no cabe sostener la existencia de riesgo de confusión o asociación y basta la comparación de ambos anuncios para rechazarla. Así, aparece perfectamente identificado el origen empresarial de los servicios ofrecidos por una y otra compañía, bajo su respectiva marca, sin que se aprecien similitud alguna que pudiera provocar asociación entre ambas, siendo diverso el diseño e incluso los colores empleados y sin que quepa sostener con seriedad la confusión, a la vista de los anuncios, sobre la base del hueco circular, completamente distinto en uno y otro anuncio.

Por otra parte, el hecho de anunciarse en los mismos medios de comunicación no hace sino fomentar la lícita competencia.

Tampoco se aprecia riesgo de confusión o de asociación en la página web de las compañías, ambas claramente identificadas con su marca o logotipo, tal y como resulta de su examen en los documentos nº 46 (folios 293 a 295) y 48 de la demanda (folios 307 a 323) e informe técnico aportado por la demandada con anterioridad a la Audiencia Previa (folios 1051 a 1060), asumiendo en esta resolución las conclusiones de dicho informe en cuanto al uso de imágenes diferentes en ambas páginas, distinta ubicación de la barra de navegación, habitual utilización en el sector de denominaciones para su metodología (CRS, SVP, ETWeb, GAS, ERYP...) y de términos tales como experiencia, innovación, tecnología...

CUARTO.- Alterando el orden de los ilícitos invocados por el demandante pero por coherencia expositiva en esta resolución, se examinará a continuación los actos de imitación que se imputan a la demandada.

Ya hemos indicado con anterioridad que el ámbito de aplicación del artículo 11 es el de las creaciones materiales, esto es, las prestaciones o iniciativas empresariales.

El artículo 11 LCD contiene tres normas o si se quiere una regla general y varias prohibiciones o excepciones. La regla general proclama la libertad de imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales siempre que no estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido en la ley. La norma no sanciona la imitación, por sí misma, como acto de competencia desleal, sino tan solo aquella que, por las circunstancias concurrentes, no contribuye tanto al progreso técnico o estético, o a dinamizar el mercado, cuanto a producir efectos perjudiciales sobre los consumidores o los competidores.

Por ello como excepción, se reputa desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales cuando:

- 1) Resulte idónea para generar la evitable asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación (11.2).
- 2) Comporte un evitable aprovechamiento indebido de la reputación ajena (11.2).
- 3) Comporte un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (11.2).



4) Se produzca la imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas del competidor cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado (11.3).

En el supuesto enjuiciado la actora estima que la conducta de la demandada puede subsumirse entre los actos de imitación confusoria, con aprovechamiento de la reputación ajena y con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, sin invocar la imitación predatoria del artículo 11.3 de la LCD, debiendo destacarse desde este momento que la prestación de la demandante no está amparada por ningún derecho de exclusiva.

En cuanto a la imitación confusoria, la demandante la sustenta en los mismos hechos en que funda la imputación de actos de confusión del artículo 6, es decir, en la confusión de la identidad corporativa que ya ha sido rechazada.

En todo caso, no se aprecia riesgo alguno de asociación respecto de la prestación, que es el que menciona la norma ni de confusión (según la regla a minori ad malus), con el contenido ya enunciado en el fundamento anterior, pues la imitación confusoria exige que se aprecie una singularidad competitiva en la prestación imitada, señalando la mejor doctrina que la prestación original posee singularidad competitiva si los rasgos o elemento imitados, por sus características intrínsecas, la diferencian respecto de las prestaciones de la misma naturaleza habituales en el sector y, en consecuencia, sirven al círculo de destinatarios para su identificación y reconocimiento, así como para identificar su origen empresarial.

En el supuesto enjuiciado no cabe afirmar esa singularidad competitiva de la prestación que consiste en grabar las entrevistas y ofrecer al cliente las de los candidatos seleccionados en un CD, en tanto que por este sólo hecho no se identifica el producto con el actor y basta tener en cuenta para rechazarlo, que son varias las empresas, además de las partes de este pleito, tal y como está admitido en autos, que utilizan dicho sistema, como por ejemplo UNICONSULT o SALES HUNTERS (documentos nº 4 a 7 de la contestación a la demanda) y, en todo caso, operaría la cláusula de inevitabilidad del párrafo segundo del artículo 11.2 de la LCD, según la cual la inevitabilidad del riesgo de asociación excluye la deslealtad del acto.

Desde el punto de vista de la imitación con aprovechamiento indebido de la reputación ajena, aun cuando no exista riesgo de asociación, debe reiterarse, ante todo, que el ámbito del artículo 11 opera en relación a las creaciones materiales, es decir, respecto de las prestaciones o iniciativas empresariales y no los signos distintivos y, concretamente, en el supuesto enjuiciado con relación al servicio de selección de personal caracterizado por la grabación de las entrevistas y entrega al cliente en un CD de la de los seleccionados.

Precisado lo anterior, de nuevo operaría, en todo caso, la cláusula de inevitabilidad y, además, este ilícito concurrencial, exige también que la prestación original posea singularidad competitiva, lo que ya ha sido rechazado y por su propia naturaleza, requiere la previa implantación de la prestación en el mercado en grado tal que sea reputada, circunstancia sobre la que no se ha practicado prueba alguna y, en consecuencia no ha sido acreditada. Por lo demás, el ámbito natural de este ilícito, aunque no exclusivo, son los segmentos de mercado distintos del que es propio de la prestación original, en los que se persigue penetrar, creando en los mismos una demanda específica para su prestación en cuanto reconocida imitación de la prestación afamada, lo que no es el caso.

En definitiva como señala la sentencia de la sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 26 de septiembre de 2000, lo que la norma sanciona no es la aproximación de productos o prestaciones de tal forma que sus características los hagan intercambiables, pues es precisamente en estos casos en los que la competencia alcanza su máximo exponente, ya que, en otro caso, se vaciaría totalmente de contenido la regla general de la libre imitabilidad de las prestaciones, sin que pueda fundamentarse la deslealtad exclusivamente en la confusión y en el aprovechamiento de la ajena reputación que surge de la sola imitación del producto.

Rechazada la imitación confusoria o con indebido aprovechamiento de la reputación ajena, igual suerte desestimatoria debe correr la alegada imitación (de la prestación) con indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno, también sancionada en el artículo 11.2 de la LCD.

Como señala la doctrina y la jurisprudencia menor, por todas la muy reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª), de 26 de octubre 2005 (sentencia Pronovias), la prohibición de imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, debe interpretarse de manera restrictiva, "limitando su alcance a los supuestos de "imitación por reproducción", esto es, a la imitación de prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste (especialmente la reprografía, sin descartar otras técnicas de reproducción o copiado). Empleando tales medios se consigue la apropiación inmediata de la prestación ajena sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su recreación, y esto determina la destrucción de la posición ganada por el pionero (empresario imitado), al que se impide la amortización de los costes de producción. Así es porque esas técnicas de reproducción repiten la prestación



ajena evitando todo coste de desarrollo y suprimen la ventaja temporal del que se adelantó en la creación, ventaja temporal que es lo que permite al pionero amortizar los costes de producción.

Siguiendo con esa concepción, que hacemos nuestra, es secuencia lógica que la apropiación inmediata de la prestación o iniciativa ajena, mediante tales técnicas de reproducción, evita el retraso temporal natural de la introducción en el mercado de la imitación. El hecho de que la imitación tenga lugar a través de reproducción determina que los costes de producción del imitador sean bajos o escasos y ese ahorro de costes se traducirá en un precio de venta más bajo. De ahí que la deslealtad venga determinada por el ahorro de costes que se obtiene gracias a la reproducción.

II) La propia lógica de este fundamento impone unos límites a la consideración desleal de la conducta, así: no podrá reputarse desleal la imitación por reproducción cuando sea introducida en el mercado en el momento que el pionero ya ha amortizado sus costes de producción.

Y en todo caso será preciso, además, que el pionero haya incurrido en unos costes de producción sustanciales, pues de otro modo no podrá sostenerse que la imitación ha comportado para el pionero una desventaja significativa. A su vez, es necesario que el imitador haya logrado un notable ahorro de costes; de lo contrario, la imitación no podrá llegar a poner en peligro la ventaja del pionero, ni podrá decirse que el imitador ha logrado una ventaja competitiva injustificada. Esto exige tener en cuenta si se han introducido elementos propios que aumenten sensiblemente los costes de producción del imitador.

El conjunto de tales requisitos supone, en fin, que la imitación ha de representar para el pionero una seria desventaja comercial, en el sentido de determinar la imposibilidad o la notable dificultad de amortizar sus costes.

Concurriendo estos requisitos, surge la deslealtad porque se quiebra la par condicio concurrentium, en la medida en que el imitador elude los costes correspondientes a la creación y comercialización de la prestación de que se trate, truncando el proceso de innovación.

Por esa misma razón, si el imitador ha incurrido en los costes representados por el trabajo de hacer la réplica del modelo original, no podrá ser tachada de desleal la imitación.

III) Esta interpretación de la norma, avalada por el Derecho comparado, aparece refrendada por la legislación de propiedad industrial y por el propósito liberalizador de la Ley de Competencia Desleal en materia de imitación de prestaciones ajenas.

La primera concede un derecho de exclusiva al pionero para que explote la prestación durante un tiempo determinado en régimen de monopolio, lo que le permitirá amortizar la inversión y costes de producción. Pero el espíritu de la Ley de Competencia Desleal no es precisamente prolongar ese régimen de monopolio, ni el de conceder derechos de exclusiva, pues su lógica no es la monopolística, sino todo lo contrario.

Lo que viene a exigir la legislación de competencia desleal es la duplicación de costes, obligando al imitador a incurrir en los mismos o en algunos de los costes de producción en que ha incurrido el pionero, en particular el de la recreación de la prestación (que se ahorraría precisamente utilizando técnicas de reproducción por medios mecánicos).

De ahí que el artículo 11 comience con una cláusula general que consagra la licitud de la imitación, siempre, claro está, que no suponga la violación de un derecho de exclusiva (si así sucede ya no habrá propiamente acto de competencia desleal, sino violación de un derecho de exclusiva). No reconoce la LCD, por tanto, un principio general de protección de la mera inversión.

IV) Así es porque en un sistema de libre mercado está constatado que la imitación contribuye al progreso técnico y estético y a la dinamización del mismo mercado; de hecho, la innovación se explica por la existencia de imitaciones y por ello se considera un factor eficiente en el mercado (sin perjuicio de que deba conciliarse con el principio de competencia por mérito de las propias prestaciones).

La imitación, en fin, es estimada, en este marco, como un fenómeno racional y eficiente desde el punto de vista económico, y este planteamiento condiciona la interpretación de la norma que comentamos (art. 11.2), que no puede aislarse de la cláusula de libre imitabilidad que consagra el apartado 1 del precepto, que conduce a una interpretación tal de los tipos especiales de imitación desleal que no es excluyente del uso por los competidores de la información técnica y estética generada en el mercado, incorporada a las creaciones o innovaciones no protegidas por derechos de exclusiva".

La aplicación de la anterior doctrina al supuesto enjuiciado conduce a rechazar la existencia de actos de competencia desleal por imitación de la prestación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno en tanto que el demandado no incurre en una imitación por reproducción de la prestación del actor ni ha eludido ni puede



eludir los costes de producción de su estructura y sistema de organización empresarial, del establecimiento y de sus áreas de negocio (documento nº 9 de la contestación a la demanda), incurriendo además en gastos de publicidad y marketing directo, lo que supone los correspondientes costes de creación.

En definitiva, la imitación no comportará aprovechamiento indebido cuando sólo se sirva de la prestación ajena como modelo para configurar la propia prestación, lo que supone un esfuerzo propio.

QUINTO.- La demandante también imputa a la demandada la **violación de secretos** al haber obtenido el Sr. Isidro la información de qué hace CATENON y cómo lo hace, así como cuánto se cobra y a quién, a través de ardides vulnerando el acceso restringido al stand de la demandante en la feria de Expo Management y obteniendo sendas propuestas de prestación de servicio ocultando su relación con empresas de recursos humanos, lo que le permitió conocer el listado de clientes de la demandante.

El artículo 13 de la LCD considera desleal "la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, & consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14", entre las que se encuentra el espionaje o procedimiento análogo ( 13.2 LCD ).

Ante la falta de definición legal de secretos industriales o empresariales podemos entender como tales, aquel conjunto de informaciones o conocimientos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la producción o prestación de un servicio o bien para la organización y financiación de una empresa.

En otros términos, y siguiendo el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC; BOE de 24 de enero de 1995), para que la información empresarial pueda considerarse secreto y sea susceptible de protección es necesario que concurren los siguientes requisitos:

- 1) Que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.
- 2) Que tenga un valor comercial por ser secreta.
- 3) Que haya sido objeto de medidas razonables, atendidas las circunstancias, para mantenerla secreta, tornadas por la persona que legítimamente la controla (también, en sentido análogo, artículo 1.7 del Reglamento CEE núm. 556/89, de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988 , relativo a la aplicación del apartado 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de Know-How).

En definitiva, la información es secreta cuando los terceros y, especialmente, los terceros interesados en disponer de ella, no tienen conocimiento en general de la misma, bien de la totalidad de la información, bien de una parte esencial de la misma o bien del resultado de la interacción de las partes.

Desde luego, este órgano judicial tiene la plena convicción a través de la prueba practicada de que el Sr. Isidro penetró en el área restringida del stand de la demandante (área que se observa en la fotografía unida al folio 195) y se interesó por los productos de la actora hasta el punto de solicitar sendas propuestas genéricas de servicios correspondientes a las dos líneas de negocio de CÁTENON, la alta y la media-baja, ésta explotada por "CÁTENON GLOBAL, Sociedad Unipersonal, S A ", que no es parte de este pleito, todo lo cual resulta acreditado en virtud de la testifical de don Claudio , que fue Director Comercial de la demandante y que atendió personalmente al Sr. Isidro , así como de la propia entrega de las propuestas de servicios solicitadas (documentos nº 39 y 40 de la demanda), temerariamente negada por la parte demandada, habiéndose aportado en la Audiencia Previa el resguardo de entrega por la compañía de mensajería (folio 950) ratificado mediante la oportuna prueba testifical de doña Marcelina .

Ahora bien, una cosa es que dicha conducta del Sr. Isidro sea éticamente reprobable, que lo es, y otra distinta que adquiera la tipificación de un acto de competencia desleal por **violación de secretos**, pues para ello se precisa que hubiera adquirido por dicho procedimiento alguna información que pudiera calificarse como secreto en los términos antes indicados.

Desde luego, la lista de clientes de la demandante no puede merecer tal calificación y basta examinar la fotografía unida al folio 135, para comprobar que la relación de clientes de la actora estaba expuesta públicamente y a la vista de cualquier visitante en el stand durante la Feria de Expo Management de 2003, al margen de facilitarse a cualquier interesado en los servicios de la actora (documentos nº 39 y 40) como muestra de la propia actividad de la demandante, lo que excluye, por definición, el carácter de secreto del listado de clientes del cual, podemos decir, hace alarde la demandante, como método para captar nuevos clientes.





Tampoco el precio que figura en las propuestas, que consiste en un porcentaje del salario del candidato, tiene la consideración de secreto, siendo una información, por el contrario, que fomenta la transparencia y competencia en el mercado.

Por otro lado, basta el mero examen de las propuestas genéricas que fueron entregadas al demandado para comprobar que no contienen información alguna susceptible de ser considerada secreto, siendo absolutamente genérica y descriptiva de! servicio que se pretende prestar y de contenido similar a la presentación facilitada en el curso del CISS (documentos n° 2 y 3 de la contestación a la demanda) al que asistió el Sr. Isidro , celebrado en septiembre de 2002, sobre "Teoría y práctica del outsourcing", en la que don Simón , Director de Compensación y Beneficios de SANITAS, disertó sobre "La experiencia de Sanitas en la externalización de RRHH", refiriéndose precisamente al sistema de selección de personal externalizado por SANITAS a través de la actora, cuyo nombre se mencionó, al menos, en el debate posterior.

Por último, no se precisa en la demanda ni se ha acreditado en qué consiste exactamente la información o datos que integran el supuesto Know-How adquirido por el Sr. Isidro y ello impide el análisis de la concurrencia de los requisitos necesarios para reconocer o no el carácter de secreto de una información que realmente se desconoce.

SEXTO.- Por último deben examinarse los actos de engaño que la demandante imputa a la demandada al amparo del artículo 7 de la LCD , según el cual se considera desleal "la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza, sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y en general sobre las ventajas realmente ofrecidas".

El artículo 7 de la LCD , con precedente en el artículo 10 bis. 3 del Convenio de la Unión de París , responde a la importancia que para la transparencia del mercado tiene la certera decisión del consumidor y para que ésta se produzca es imprescindible la existencia de una información veraz, por lo que se tipifica como desleal la utilización o la difusión de indicaciones falsas o incorrectas sobre la naturaleza, características y ventajas de las prestaciones ofrecidas o la omisión de las verdaderas, siendo suficiente para el reproche de deslealtad que se genere un riesgo o peligro de error en el consumidor aunque no se haya producido un engaño efectivo.

En definitiva, se pretende el mantenimiento de mercados altamente transparentes evitando que mediante los actos de engaño tipificados, pueda inducirse a error a los consumidores sobre algún extremo de los productos o servicios capaz de influir en la formación de sus preferencias o en la toma de sus decisiones en el mercado.

Siguiendo a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15ª) de 26 de enero de 2000 , los actos de engaño presuponen; 1) un comportamiento, positivo (utilizar o difundir) o negativo (omitir las menciones verdaderas), de tipo abierto (cualquiera otra práctica); 2) que sea susceptible de causar error, aunque no lo cause efectivamente (se trata de un ilícito de peligro); 3) que el error se ocasione o pueda causarse en los destinatarios, sean directos (fas personas a las que se dirige) o indirectos (las personas a las que alcanza); 4) que aquél recaiga sobre la naturaleza, modo de elaboración, características en general, del producto o servicio de que se trate.

Delimitado en los términos indicados el ilícito concurrencial, debe tenerse en cuenta que en el folleto publicitario de la demandada que se acompaña como documento n° 44 de la demanda (folios 280 a 283) pueden leerse, en lo que aquí interesa, los siguientes mensajes: "Fittest un nuevo encuadre en recursos humanos. Un gran equipo al servicio de nuestros clientes y candidatos. Con más de 10 años de experiencia...un gran método para asegurarnos el éxito. Un método propio, en el que se combinan las técnicas más avanzadas en reclutamiento y selección de personal! (spa: sistema de floración profesional)...Nuestro sistema es eficaz, innovador, cómodo y con garantía de éxito"

Asimismo en la publicidad incluida en prensa publicada los días 17 y 18 de enero de 2004 (documentos n° 54 y 55 de la demanda, folios 342 y 343) se lee: Fittest: un nuevo encuadre de recursos humanos...Un innovador método y un (sic) larga experiencia para asegurarnos el éxito".

A requerimiento de la demandante la demanda retiró la mención "innovador" en los anuncios en prensa como puede observarse en la publicidad insertada con fecha 3 y 2 de enero, y 15 y 16 de mayo de 2005 (folios 350 vuelto y 351, y 374) en donde se mantienen las expresiones: "Fittest: un nuevo encuadre de recursos humanos...Una larga experiencia para asegurarnos el éxito".

En todo caso, la retirada de la mención al carácter innovador del método de la demandada excluye el ejercicio de la acción declarativa de deslealtad del acto en tanto que como indica el artículo 18.1ª, sólo procede la misma, si la perturbación creada por el mismo subsiste, lo que debe negarse cuando se eliminó dicha mención ya a principios del año 2005.



No obstante lo anterior, la referida expresión se mantiene en el folleto publicitario (documento n° 48 de la demanda) o, al menos, no se ha acreditado su supresión y debe considerarse desleal en aplicación del artículo 7 de la LCD en tanto que la innovación, tal y como figura en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en una de sus acepciones, hace referencia a la creación o modificación de un producto, y su introducción en el mercado, expresión que podrá utilizar el pionero pero no el imitador. La imitación es libre en los términos ya indicados, pero el imitador no puede atribuirse la cualidad o el carácter del innovador y al hacerlo induce a error sobre las características de la prestación que puede influir en la toma de decisiones del consumidor en el mercado, por lo que la inclusión de la repetida mención debe considerarse desleal.

Por la misma razón se considera engañosa la mención "método propio", pues el del demandado se limita a imitar al del actor o, al menos, no se ha acreditado otra cosa.

También se reputan desleales las menciones a la larga experiencia, referida directamente a la demandada en los anuncios de prensa, y el mensaje contenido en el folleto sobre los 10 años de experiencia del equipo humano, en tanto que dichas afirmaciones son falsas, pues la empresa comenzó su actividad el día 25 de junio de 2003 (folio 136), y pueden inducir a error al consumidor sobre una cualidad fundamental y esencial en la prestación de cualquier servicio como es la experiencia de la empresa y su asentamiento en el sector.

Dichas expresiones no pueden estar amparadas por el hecho de que algunos de los profesionales de la demandada puedan tener una amplia experiencia porque lo que se está trasladando erróneamente al consumidor y potenciales clientes de la demandada, con la finalidad de influir en su toma de decisiones, es que se trata de una empresa sólidamente asentada con muchos años de experiencia, siendo éste un valor apreciable pues sólo sobreviven en el mercado las empresas que se hacen acreedoras de la confianza de los consumidores por la calidad, precio u otras circunstancias de sus productos o servicios.

Además, una cosa es que el equipo humano compuesto e integrado en la empresa tenga diez años de experiencia y otra muy distinta es que algunos de sus componentes puedan tener esa experiencia formando parte de otras empresas y en otros equipos.

Las demás expresiones contenidas en el folleto o la publicidad no cabe reputarlas de desleales y, concretamente la expresión "Fittest: un nuevo encuadre en (o dé) recursos humanos", es un eslogan que, a juicio de este órgano judicial, no implica engaño alguno, limitándose a destacar el carácter novedoso del método de grabación de los candidatos y presentación en un CD al cliente por contraposición a los tradiciones informes escritos, lo que no cabe confundir con la exclusividad del método o que haya sido inventado por la demandada.

Por último, es irrelevante a los efectos de las acciones de competencia desleal la puntual entrevista efectuada al representante legal de la demandada y publicada en junio de 2003 en Actualidad Económica, (documento n° 58 de la demanda, folio 349), dado que, en todo caso, no subsistiría la posible perturbación creada por la misma, de considerarse desleal alguna de sus afirmaciones (artículo 18.1ª).

En consecuencia, respecto de las menciones ya indicadas debe prosperar la acción declarativa de deslealtad como actos de engaño y la correlativa de cesación al amparo de los n° 1 y 2 del artículo 18 de la LCD, debiendo rechazarse la de indemnización de daños y perjuicios al no haberse acreditado que de la actuación de la demandada que se reputa desleal se haya seguido daño o perjuicio alguno para la parte actora, por lo que tampoco procede la publicación de la sentencia, pedida como resarcimiento de perjuicios con apoyo en el artículo 18.4ª LCD, sin que se haya ejercitado la acción de remoción (18.3ª LCD) o la de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas (18.5ª LCD).

SÉPTIMO.- Conforme al artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no procede efectuar especial pronunciamiento respecto de las costas procesales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,

## FALLO

Que estimando como estimo parcialmente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales don Gonzalo Herráiz Aguirre en nombre y representación de la entidad "CÁTENON, S.A.", contra la mercantil "FITTEST, S.A." representada por el Procurador don Francisco Abajo Abril, debo declarar y declaro:

1) Que los actos descritos en el sexto fundamento de esta resolución, y en los términos en el mismo señalados, relativos a las menciones "innovador método" "sistema innovador", "método propio", "larga experiencia" y "con más de 10 años de experiencia", incurrir en competencia desleal como actos de engaño.



2) La obligación de la demandada de cesar en dichos actos y en concreto no incluir dichas expresiones en sus folletos o publicidad.

Se desestima en lo demás la demanda, sin efectuar especial pronunciamiento respecto de las costas procesales.

Notifíquese esta resolución a las partes, previniéndolas que contra la misma cabe interponer recurso de apelación, del que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, que se preparará por escrito que deberá presentarse en este Juzgado, en el plazo de los cinco días siguientes al de su notificación, citando la resolución apelada y manifestando su voluntad de recurrir con expresión de los pronunciamientos que se impugnan.

Así por esta mi sentencia, de la que se deducirá testimonio que se llevará a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior Sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, doy fe.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ