



Roj: **STS 357/2017 - ECLI:ES:TS:2017:357**

Id Cendoj: **28079110012017100066**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **02/02/2017**

Nº de Recurso: **1395/2014**

Nº de Resolución: **64/2017**

Procedimiento: **Casación**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP SE 1565/2014,**  
**STS 357/2017**

## **SENTENCIA**

En la Villa de Madrid, a 2 de febrero de 2017

Esta sala ha visto el recurso de casación interpuesto respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Sevilla, sección 5ª, como consecuencia de autos de juicio ordinario sobre infracción de derecho de propiedad intelectual, de competencia desleal e indemnización de daños y perjuicios seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Sevilla. El recurso fue interpuesto por la entidad Bricolaje Bricoman S.L., representada por el procurador Ramón Rodríguez Nogueira. Es parte recurrida las entidades Kingfisher France S.A.S y Euro Depot España S.A., representadas por el procurador Argimiro Vázquez Guillén.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

## **ANTECEDENTES DE HECHO**

### **PRIMERO. Tramitación en primera instancia**

1. El procurador Juan López de Lemus, en nombre y representación de Jeronimo , que actúa en representación de las entidades Euro Depot S.A. y Euro Depot España S.A., interpuso demanda de infracción de derecho de propiedad intelectual, de competencia desleal e indemnización de daños y perjuicios ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Sevilla, contra la entidad Bricolaje Bricoman S.L., para que se dictase sentencia:

«a) declare que la demandada Bricolaje Bricoman S.L., ha infringido los derechos de propiedad intelectual de mi mandante Euro Depot S.A. sobre el catálogo Brico Depot, condenándole a estar y pasar por dicho pronunciamiento;

b) condene a la demandada Bricolaje Bricoman S.L. a cesar en la utilización del catálogo Bricomart en el formato empleado hasta la fecha;

c) condene a la demandada a adoptar las medidas necesarias, a costa de la demandada, para evitar que prosiga la violación de los derechos de mis mandantes, y en particular, se ordene la retirada del tráfico económico, a costa de la demandada, de los catálogos Bricomart en los que se haya materializado la violación de los derechos de mis mandantes;

d) condene a la demandada Bricolaje Bricoman S.L. a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a mi mandante Euro Depot, S.A. como consecuencia de los actos de infracción de sus derechos de autor sobre el catálogo Brico Depot realizados por la demandada, mediante el pago a mi mandante Euro Depot S.A. de la cantidad de setecientos mil setecientos noventa y dos euros (700.792 €).



- e) declare que la demandada Bricolaje Bricoman S.L. ha incurrido en actos de competencia desleal contrarios al artículo 5 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal , y que se le condene a estar y pasar por esta declaración;
- f) se ordene por este Juzgado la publicación de la sentencia a costa de la demandada, en un diario de difusión nacional y en un diario de información regional que se publique y distribuye en la provincial de Sevilla, y
- g) se condene a la demandada al pago de las costas causadas en el presente procedimiento».

2. La procuradora Aurora Ruiz Alcantarilla, en representación de la entidad Bricolaje Bricoman, S.L., contestó a la demanda y pidió al Juzgado dictase sentencia:

«por la que se desestimen íntegramente las pretensiones de las actoras, declarando expresamente su temeridad y mala fe y condenándolas a satisfacer íntegramente las costas de este proceso».

3. El procurador Juan López de Lemus, en representación de las entidades demandantes, presentó escrito en el que manifestaba que la entidad Kingfisher S.A.S. había adquirido por sucesión universal la totalidad de derechos y obligaciones de la entidad Euro Depot, S.A. y suplicó al Juzgado que tuviera en calidad de demandante a la entidad Kingfisher France S.A.S.

4. El Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Sevilla dictó sentencia con fecha 30 de septiembre de 2011 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Que desestimando la demanda presentada representada por el Procurador D. Juan López de Lemus en nombre y representación de Kingfisher France, S.A.S. y Euro Depot España S.A., contra Bricolaje Bricoman, S.L. representada por la Procuradora D<sup>a</sup>. Aurora Ruiz Alcantarilla debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos contenidos en la demandada con imposición de las costas procesales a la actora».

#### **SEGUNDO.- Tramitación en segunda instancia**

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las entidades Kingfisher France, S.A.S. y Euro Depot España S.A.

2. La resolución de este recurso correspondió a la sección 5<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Sevilla, mediante sentencia de 13 de marzo de 2014 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Juan López de Lemus en nombre y representación de las entidades mercantiles demandantes Kingfisher France S.A.S y Euro Depot España S.A., contra la Sentencia dictada el día 30 de septiembre de 2011 por la Sra. Juez Sustituta del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla, en los autos de juicio ordinario Nº 346/07, de los que dimanar estas actuaciones, debemos revocar y revocamos la citada Resolución y, en consecuencia, con estimación parcial de la demanda formulada por el Procurador D. Juan López de Lemus en la representación indicada contra la entidad Bricolaje Bricoman S.L. declaramos:

A) Que la demandada Bricolaje Bricoman S.L. ha infringido los derechos de propiedad intelectual de Euro Depot S.A. sobre el catálogo Brico Depot.

B) Que la demandada Bricolaje Bricoman S.L. ha incurrido en actos de competencia desleal contrarios al artículo 5 (actualmente artículo 4.1) de la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia desleal .

En consecuencia condenamos a Bricolaje Bricoman S.L.:

A) A cesar en la utilización del catálogo Bricomart en el formato empleado hasta la fecha.

B) A adoptar las medidas necesarias para que no continúe la violación de los derechos de autor de las demandantes, debiendo retirar del tráfico mercantil los catálogos Bricomart que supongan una vulneración de los derechos de autor de las actoras.

C) A indemnizar a las demandantes por la vulneración de sus derechos de autor sobre el catálogo Brico Depot en la suma de 560.634 €, la cual devengará el interés legal incrementado en dos puntos desde la fecha de esta Sentencia.

D) A publicar el fallo de esta sentencia en un diario de difusión nacional y en un diario de información regional que se publique y distribuya en la provincia de Sevilla.

No ha lugar a hacer expresa imposición de las costas procesales causadas en ninguna de las dos instancias».

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

1. La procuradora Aurora Ruiz Alcantarilla, en representación de la entidad Bricolaje Bricoman S.L. interpuso recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, sección 5.<sup>a</sup>.

Los motivos del recurso de casación fueron:

«1º) Infracción por aplicación incorrecta de los arts. 10 y 12 del TRLPI .

2º) Infracción por aplicación improcedente del art. 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal e improcedente inaplicación del art. 11 del mismo texto legal ».

2. Por diligencia de ordenación de 9 de mayo de 2014, la Audiencia Provincial de Sevilla, sección 5.ª, tuvo por interpuesto el recurso de casación mencionado y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Bricolaje Bricoman S.L., representada por el procurador Ramón Rodríguez Nogueira; y como parte recurrida las entidades Kingfisher France S.A.S y Euro Depot España S.A., representadas por el procurador Argimiro Vázquez Guillén.

4. Esta sala dictó auto de fecha 9 de septiembre de 2015 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de "BRICOLAJE BRICOMAN, S.L." contra la sentencia dictada, con fecha 13 de marzo de 2014, por la Audiencia Provincial de Sevilla (sección 5ª), en el rollo de apelación nº 1710/2013 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 346/2007 del Juzgado de lo mercantil nº 1 de los de Sevilla».

5. Dado traslado, la representación procesal de las entidades Kingfisher France S.A.S y Euro Depot España S.A., presentó escrito de oposición al recurso formulado de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 18 de enero de 2017, en que ha tenido lugar.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### PRIMERO. *Resumen de antecedentes*

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia.

Euro Depot, S.A. y Euro Depot España, S.A. son dos sociedades del grupo Kingfisher, que operan en el mercado francés y español de distribución de productos de bricolaje y material de construcción con la marca Brico Depot. En concreto cuentan con diez establecimientos en España.

Bricoman, S.L., que forma parte del grupo Leroy Merlin, también opera en el mercado de productos de bricolaje y material de construcción, con la marca Bricomart. En el momento de iniciarse el presente procedimiento, tenía un establecimiento Bricomart en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), abierto en el año 2006.

2. En la demanda que dio inicio al presente procedimiento, Euro Depot, S.A. y Euro Depot España, S.A. (en adelante Brico Depot) alegaban que una herramienta de marketing muy importante para la actividad comercial de sus establecimientos era su catálogo de productos. Brico Depot entendía que este catálogo constituía una obra susceptible de protección tanto al amparo del art. 10.1.a) como del art. 12.2 LPI .

También denunciaba que Bricoman había plagiado este catálogo, en atención a las similitudes y coincidencias que afectaban a los siguientes aspectos: impresión en papel reciclado de apariencia modesta; formato reducido; impresión en cuatricromía; uso de la paleta de color; estructura interna de los catálogos comparados; criterios de codificación visual empleados; tipografía y uso de tablas de cálculo. Sobre la base de esta infracción ejercitó una pluralidad de acciones de propiedad intelectual.

Pero, además, Brico Depot entendió que el comportamiento de Bricoman constituía un acto de competencia desleal, que podría encuadrarse en el art. 5 LCD (actual art. 4.1), un acto contrario a la buena fe. En concreto denunció que se trataba de actos de aprovechamiento o expolio del esfuerzo ajeno y actos de obstaculización. En consecuencia, ejercitaba las pertinentes acciones de competencia desleal.

3. La sentencia dictada en primera instancia sobre la base de las conclusiones alcanzadas por el perito judicial, Jesus Miguel , concluyó que no había existido plagio, y por ello no había habido infracción de derechos de propiedad intelectual. También rechazó que hubiera habido actos de competencia desleal porque según informó el perito no había competencia efectiva entre las partes.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por Brico Depot. La Audiencia estima en parte el recurso.



En relación con las acciones de propiedad intelectual, la sentencia de apelación considera que «la protección que se pretende es la de un folleto de datos comerciales seleccionados y dispuesto de una forma original». Entiende que se trata de una obra propia de la demandante y original, y que es susceptible de protección por la Ley de Propiedad Intelectual, tanto a través del art. 10.1.a ) como del art. 12. Luego analiza los catálogos de la demandante y los catálogos de la demandada y concluye que ha existido plagio. Para ello se apoya en el informe pericial aportado por la demandante, que resalta los elementos comunes (impresión en cuatricromía; uso de la paleta de color; estructura interna de los catálogos comparados; criterios de codificación visual empleados; tipografía y uso de tablas de cálculo). Y concluye, al respecto, lo siguiente:

«Son tantas y tan sustanciales las coincidencias que no pueden deberse a la casualidad, ni al hecho de estar dirigidas al mismo público objetivo o a utilizar estrategias de marketing comunes. Como queda de manifiesto en estos autos con los catálogos de otras empresas del sector, los modelos de comunicación, aun cuando tengan características comunes, son muy variados en estructura, organización, distribución, color, presentación de contenidos, tipografías, presentación de las ofertas , etc... Sin embargo, en el caso que nos ocupa, las coincidencias son numerosas, como ha quedado expuesto, y saltan fácilmente a la vista. Son coincidencias estructurales básicas y fundamentales que, como expusimos en el anterior fundamento de derecho, son las referentes del concepto de plagio según la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Se utilizan unos criterios de diseño, selección y disposición de contenidos y se emplea una estructura tan similares, que nos llevan a la conclusión de que la demandada imitó y copió el formato desarrollado por *Brico Dépôt* como modelo de comunicación, buscando la asimilación más que la diferenciación».

Después, expone cuál es la jurisprudencia sobre el art. 5 LCD (actual art. 4), y concluye que en este caso el plagio de la demandada «significa un aprovechamiento del esfuerzo y la originalidad creativa ajena, contraria a las exigencias de la buena fe objetiva». Esta conclusión viene precedida del siguiente razonamiento:

«A tenor de la doctrina que acabamos de exponer, consideramos que el hecho de plagiar el catálogo de *Brico Dépôt* , instrumento fundamental de publicidad de los bienes y productos que oferta esta empresa, es objetivamente un acto contrario a las exigencias de la buena fe. La demandada no oferta al público sus productos por medios de publicidad de características propias, claramente diferenciados del medio de comunicación que utiliza la actora, como hacen otras empresas de la competencia, sino que para su estrategia de publicidad se aprovecha del esfuerzo ajeno, utiliza el instrumento básico de la estrategia de marketing de *Brico Dépôt* para, copiando su modelo en lo esencial y fundamental, presentar al público un catálogo similar, que no contiene innovación o característica original alguna en cuanto a su estructura, formato, diseño, organización u ordenación en relación con el catálogo de la actora. De esta forma concurre en el mercado mediante una conducta publicitaria carente de mérito alguno, pues lo que hace es sacar provecho de la capacidad creativa, de la originalidad y, en definitiva, del mérito ajeno».

La Audiencia ha estimado en parte el recurso porque reduce el importe de la indemnización solicitada a 560.634 euros.

**5.** La sentencia de apelación es recurrida en casación por Bricoman, cuyo recurso se articula en dos motivos. El primero afecta a los pronunciamientos relativos a la apreciación de la infracción de los derechos de propiedad intelectual, y el segundo a los correspondientes a las acciones de competencia desleal.

La parte recurrida se opone a la admisión, pero lo hace mediante una remisión a las alegaciones de inadmisión que formuló por escrito antes de que se dictara el auto de admisión del recurso. Niega que haya quedado acreditado el interés casacional, pero para ello se remite a aquel escrito anterior. No podemos tener en consideración esta manifestación porque no es válida una motivación o justificación de la inexistencia de interés casacional mediante una remisión a unas alegaciones que se encuentran en otro documento y que además ya fueron tomadas en consideración por la sala para dictar el auto de admisión del recurso.

**SEGUNDO.** *Motivo primero de casación: infracción de derechos de autor*

**1.** *Formulación del motivo primero* . El motivo denuncia la infracción, por aplicación incorrecta, de los arts. 10 y 12 TRLPI , en cuanto que muestra una comprensión deficiente del concepto de «originalidad» y aplica un criterio inadecuado para valorar la que debe exigirse en las bases de datos.

El recurrente entiende que en la sentencia recurrida hay una «calificación errónea como "originales" de aspectos vulgares y que no requieren de actividad creadora: la Audiencia yerra cuando basa su criterio para estimar la concurrencia de plagio en la consideración de que se pueden reivindicar como obra original criterios de exposición de productos, en catálogos, que resultan absolutamente obvios, por sí mismos, estando al alcance de cualquiera».

Denuncia, además, una «confusión entre la protección de las bases de datos y la de las creaciones estéticas: también yerra la Audiencia cuando basa su criterio para estimar la concurrencia de plagio en la consideración



de que se pueden reivindicar como elementos originales de una base de datos aspectos que son, en sí, meramente formales estéticos y que nada aportan a la exposición ordenada de la información sobre los productos ofrecidos».

Y, finalmente, advierte de la «improcedencia de reproche jurídico a la coincidencia que es mero fruto de la dinámica comercial».

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**2. Estimación del motivo primero** . Como veremos, la sentencia incurre en una primera contradicción, inducida por la demanda. La sentencia recurrida ha reconocido que el catálogo de productos de Brico Depot constituye una obra de propiedad intelectual, no sólo protegida al amparo del art. 12 TRLPI , sino también del art. 10.1.a) TRLPI .

Un tipo de catálogo de productos de bricolaje y material de construcción como el que emplea Brico Depot para ofrecer sus productos, por el contenido de su información, es difícil que pueda llegar a considerarse una «creación original literaria, artística o científica». Sobre todo si además se pretende su protección no respecto de un determinado catálogo, esto es, del contenido de un número concreto, sino en general de la forma y configuración de los catálogos, en cuanto al formato, estructura, selección y disposición de sus contenidos, que se consideran originales.

En realidad, la Audiencia, guiada por lo expuesto en el informe pericial acompañado con la demanda, concluye que «la demandada imitó y copió el formato desarrollado por *Brico Dépôt* como modelo de comunicación, buscando la asimilación más que la diferenciación».

En la sentencia de la Audiencia no queda constancia de que el catálogo de *Brico Dépôt* fuera una obra original literaria, artística o científica; lo que no le ha impedido declarar de forma genérica que dicho catálogo merece protección al amparo del art. 10.1.a) TRLPI .

En realidad, la protección concedida por la sentencia de apelación es la propia de una base de datos prevista en el art. 12 TRLPI . Este precepto reconoce derechos de autor respecto de bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales, tal y como preveía el art. 3.1 de la Directiva 96/9/CE, de 11 de marzo de 1996 , de protección jurídica de las bases de datos.

El art. 12 TRLPI , después de la trasposición de la Directiva, establece un criterio especial de originalidad para las bases de datos, que se refiere a la selección o la disposición de sus contenidos. Esto es, como se afirma en la doctrina, la originalidad debe referirse a la selección discrecional de las obras o de la información que va a conformar el contenido de la base de datos, la asociación entre ellas, su clasificación y ordenación para su ulterior almacenamiento y recuperación, la acumulación lógica, con títulos o cabeceras precisos para establecer relaciones entre los ítems informativos, documentos u obras, y, en definitiva, para permitir unas búsquedas rápidas y cómodas.

Al margen de que cabría cuestionarse si el catálogo *Brico Dépôt* es propiamente una base de datos, en cualquier caso, los criterios seguidos por la sentencia recurrida para apreciar el plagio no guardan relación con el reseñado criterio legal que debe entrañar la originalidad de la obra y que justifica su protección frente a quien lo plagia.

La sentencia de apelación, guiada por el informe pericial aportado con la demanda, basa la existencia del plagio en la concurrencia en el catálogo de productos de la demandada (Bricomart) de una serie de elementos comunes a los de la demandante (Brico Dépôt), que, como veremos, en su mayoría son irrelevantes para la protección del art. 12 TRLPI , pues son ajenos a «a selección o disposición de sus contenidos», lo que denota una aplicación indebida del precepto.

El uso de un papel reciclado, de apariencia modesta, que según el perito contribuye a dotar al catálogo de un valor intangible de responsabilidad social de la marca y le informa que no se trata de un catálogo de promoción, no incide en la originalidad de la base de datos que puede justificar su protección por derecho de autor, pues no se refiere al criterio legal «de la selección o disposición de sus contenidos». Lo mismo puede decirse del formato reducido, que según el perito facilita el uso como guía de punto de venta, la impresión en cuatricromía y el uso de la paleta de colores, así como la tipografía. Estas coincidencias inciden en la estética del catálogo, pero son ajenas a la selección y disposición de contenidos.

Tampoco guardan relación directa con este criterio las coincidencias relativas a la estructura interna y a la codificación visual. Respecto de la estructura interna, la sentencia de apelación razona que «ambos-catálogos-se organizan por secciones, como corresponde a los establecimientos, y exponen los productos mediante un criterio compositivo de alta densidad visual de estructura vertical y horizontal, las retículas compositivas son de múltiples variables de columna y permiten organizar las imagines en unidades grandes o pequeñas sin





perder la coherencia gráfica de las paginas». Y en cuanto a los criterios de codificación visual, la sentencia resalta que en ambos catálogos las franjas de color sirven para indicar secciones y cada sección se encabeza con una imagen en blanco y negro que ocupa entre un cuarto y un tercio de la página, con lo que se pretende situar al lector en el contexto de establecimiento. También se refiere a las maneras de presentar las ofertas y la retórica empleada.

Lo anterior no se refiere propiamente a la selección del contenido, pues la selección de la información que se contiene en ambos catálogos viene determinada, con arreglo a un interés comercial, por los productos que son ofertados para su comercialización en cada caso, que suelen ser coincidentes en atención a que operan en el mismo mercado de productos de bricolaje y material de construcción. Podría tener algo que ver con la disposición de los contenidos, pero respecto de ello la originalidad en este caso es muy pequeña, por no decir inexistente, en relación con la que exige la Ley.

Finalmente, y por lo que respecta a la introducción de tablas de cálculo, por muy útiles que puedan resultar, tampoco justifican la originalidad de la colección o base de datos que difícilmente pudiera llegar a reconocerse al catálogo de Brico Depôt.

Por todo lo cual, debemos estimar el motivo, ya que la sentencia recurrida ha infringido los arts. 10.1.a ) y 12 TRLPI al declarar que el catálogo de la demandante merecía la protección como derechos de autor que ofrecen dichos preceptos, y que la demandada había plagiado dicha obra. El catálogo de la demandante no merece la condición de obra a estos efectos y por ello las similitudes que presenta con el catálogo de la demandada no permiten apreciar infracción alguna de derechos de autor.

### **TERCERO. Motivo segundo de casación: acto de competencia desleal**

**1. Formulación del motivo segundo .** El motivo se basa en la inexistencia de deslealtad concurrencial, y en concreto denuncia la infracción de los arts. 5 y 11 de la Ley de Competencia Desleal . El motivo se formula con el siguiente tenor literal:

«Aplicación improcedente del art. 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal , improcedente aplicación del art. 11 de la misma Ley 3/1991 , de competencia desleal: si se fundamenta la deslealtad en el plagio, el problema debe reconducirse por los cauces del art. 11, y no por el art. 5, ya que el art. 11 es el que trata de la deslealtad por imitación, y admite el principio de la libre imitabilidad. La Audiencia yerra al aplicar el art. 5, que exige interpretación restrictiva, y que no se puede servir para reprimir, como desleal, lo que es lícito conforme al art. 11».

Procede estimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**2. Estimación del motivo segundo .** Conviene recordar, para centrar la controversia, que la sentencia recurrida entiende que el plagio que Bricoman ha realizado del catálogo de Brico Depôt «significa un aprovechamiento del esfuerzo y la originalidad creativa ajena, contraria a las exigencias de la buena fe objetiva». Y, conforme a lo solicitado en la demanda, entiende infringido el art. 5 LCD , que coincide con el actual inciso primero del art. 4.1 LCD . En la demanda expresamente se advierte que no existe una infracción del art. 11 LCD , sino un acto objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, por constituir un aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

El invocado y aplicado art. 5 LCD , en la redacción vigente cuando se produjeron los hechos litigiosos, que coincide con el actual inciso primero del art. 4.1 LCD , prescribe lo siguiente:

«se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe».

La sala ha tenido muchas ocasiones de pronunciarse sobre la interpretación de este precepto. Sin perjuicio de la aplicación al caso concreto, la doctrina general en que se condensa la interpretación jurisprudencial se encuentra, entre otras, en la sentencia 395/2013, de 19 de junio :

«Este precepto "no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley" ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 19/2011, de 11 de febrero ), sino que "tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto" ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , 311/2007, de 23 de marzo , y 1032/2007, de 8 de octubre ). Consiguientemente, "esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular" ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 48/2012, de 21 de febrero ). Pero sin que ello pueda "servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 5 LCD -, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los



requisitos que integran el supuesto tipificado para impedir las" ( Sentencias 635/2009, de 8 de octubre , y 720/2010, de 22 de noviembre ).

»La deslealtad de la conducta tipificada en este art. 5 LCD es un ilícito objetivo, en la medida en que la deslealtad no se funda en la concurrencia del dolo o la culpa del autor, ni en la finalidad perseguida, sino que ha de configurarse en torno a parámetros objetivos. Y, al mismo tiempo, no deja de ser un ilícito de riesgo o de peligro, porque no se hace depender de concretos efectos ocasionados por la conducta enjuiciada, sino sólo de su compatibilidad con las exigencias del modelo o estándar aplicable.

»En cualquier caso, como pone de relieve la doctrina, esta cláusula general de represión de la competencia desleal ha de ser objeto de una interpretación y aplicación funcional. Esto es, después de identificar la conducta objeto de enjuiciamiento, debemos valorar su compatibilidad con el modelo de competencia económica tutelado por la Ley, que es un modelo de competencia basado en el "mérito" o "bondad" (precio, calidad, servicio al cliente...) de las propias prestaciones, entendiendo por tales no sólo los productos o servicios ofertados, sino también la publicidad y el marketing empleados para convencer a los clientes de la bondad de la oferta.

»Esta actividad, de apreciación de las circunstancias que permiten estimar la contravención de las exigencias de la buena fe, es eminentemente valorativa y prudencial, pues no puede perderse de vista el carácter represor de la normativa sobre competencia desleal, por lo que tiene de limitada de la actividad económica desarrollada en el mercado».

En la medida en que la sentencia no funda la realización de un acto de competencia desleal en el art. 11 LCD , no podemos entender infringido este precepto. Es cierto que en su apartado 1 proclama el principio de la libre imitabilidad de las prestaciones, integrado dentro del principio de libre competencia. Como hemos declarado en otras ocasiones ( sentencias 888/2010, de 30 de diciembre , 792/2011, de 16 de noviembre , y 663/2012, de 13 de noviembre ), este principio está sujeto a las siguientes excepciones:

«i) "que la creación esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley ( art. 11.1 LCD ); ii) que la imitación 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, salvo inevitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ( art. 11.2 LCD ); y iii) que se trate de una imitación sistemática encaminada a impedir u obstaculizar a un competidor su afirmación en el mercado excediendo de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado ( art. 11.3 LCD )».

La primera excepción fue pretendida por la demandante al solicitar el reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual, en concreto de derecho de autor, sobre su catálogo Brico Depôt, el cual ha resultado desestimado. Y la concurrencia de cualquiera de las otras excepciones fue expresamente excluida por la demanda.

En este contexto, no tiene sentido entrar a analizar la denunciada infracción del art. 11 LCD , y sí la del art. 5 LCD (actual art. 4.1 LCD ), que fue el empleado por la Audiencia para apreciar la existencia de actos de competencia desleal.

**3.** Lo anterior no excluye que al hilo de la jurisprudencia expuesta sobre el art. 5 LCD (actual art. 4.1 LCD ), nos cuestionemos la correcta aplicación de este precepto, y en concreto si no ha podido suponer una antijuridicidad degradada, en la medida en que ha permitido sancionar como ilícito concurrencial la imitación de un catálogo que no podía estar sancionado al amparo del art. 11 LCD , ni tampoco por la Ley de Propiedad Intelectual.

De acuerdo con la jurisprudencia antes expuesta, «esta cláusula - art. 5 LCD - no puede (...) servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 5 LCD -, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuridicidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedir las» ( sentencias 635/2009, de 8 de octubre , y 720/2010, de 22 de noviembre ).

La conducta que según la demanda constituía un acto de competencia desleal, por ser contraria objetivamente a las exigencias de la buena fe era copiar el diseño, en un sentido amplio, del catálogo empleado por Brico Depot. Esta prestación o iniciativa empresarial está sujeta al principio de libre imitabilidad, prevista en el art. 11 LCD , con las excepciones antes reseñadas. Si no concurre ninguna de estas excepciones, porque no se cumplen sus requisitos o presupuestos legales, no se puede reprimir la conducta mediante su incardinación en el art. 5 LCD , pues con ello admitiríamos una antijuridicidad degradada.

Como la demandante era consciente de ello, para aportar una justificación más adecuada al ilícito concurrencial, aduce que la imitación del catálogo ha supuesto un aprovechamiento o expolio del esfuerzo



ajeno, en concreto de las inversiones de la demandante, o un acto de obstaculización de las actividades económicas y comerciales de la demandante.

La sentencia de apelación parece que califica la conducta de la demandada como un acto de aprovechamiento o expolio del esfuerzo ajeno, a tenor del siguiente razonamiento que volvemos a reiterar:

«(...) consideramos que el hecho de plagiar el catálogo de *Brico Dépôt*, instrumento fundamental de publicidad de los bienes y productos que oferta esta empresa, es objetivamente un acto contrario a las exigencias de la buena fe. La demandada no oferta al público sus productos por medios de publicidad de características propias, claramente diferenciados del medio de comunicación que utiliza la actora, como hacen otras empresas de la competencia, sino que para su estrategia de publicidad se aprovecha del esfuerzo ajeno, utiliza el instrumento básico de la estrategia de marketing de *Brico Dépôt* para, copiando su modelo en lo esencial y fundamental, presentar al público un catálogo similar, que no contiene innovación o característica original alguna en cuanto a su estructura, formato, diseño, organización u ordenación en relación con el catálogo de la actora. De esta forma concurre en el mercado mediante una conducta publicitaria carente de mérito alguno, pues lo que hace es sacar provecho de la capacidad creativa, de la originalidad y, en definitiva, del mérito ajeno».

En alguna ocasión, en concreto en la sentencia 395/2013, de 19 de junio, hemos incardinado en el art. 5 LCD un supuesto que calificamos de «expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno», pero con algunas matizaciones que no podemos perder de vista porque ayudan a acotar la tipificación de la conducta.

En aquella sentencia declaramos que cabía «apreciar el expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno cuando se utilizan las prestaciones o los resultados alcanzados por un tercero sin su consentimiento, en supuestos que no se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial o intelectual (...) y tampoco constituyen un acto de competencia desleal (...)». Pero también añadimos que «la deslealtad no se basa en la mera utilización o aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues de otro modo estaríamos reconociendo un derecho de exclusiva o monopolio ajeno a la regulación legal, sino que la deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación o resultado, lo que reduce mucho el margen de apreciación de la deslealtad e incide, como veremos, en el alcance de sus consecuencias».

En nuestro caso, la conducta de la demandada no va encaminada a aprovecharse de una concreta campaña publicitaria o de marketing de la demandante, y con ello de la inversión realizada en ella. Lo que hace es copiar la forma de presentar los productos que desde hace mucho tiempo emplea la demandante en sus catálogos de productos. El beneficio que la demandada pudiera conseguir por haber acomodado su catálogo a la forma y estructura que desde hace tiempo venía empleando la demandante en sus catálogos derivaría de que esa «fórmula» o tipo de catálogos se han constatado muy eficaz desde el punto de vista comercial, en el mercado en el que operan.

Más allá de que la demandada se haya acomodado a la forma de ofertar los productos de un competidor que tiene éxito en el mercado, al adaptar su propio catálogo a la forma en que lo hace *Brico Dépôt*, lo que por sí no constituye ningún acto de competencia desleal, no se ha alegado ni mucho menos acreditado la concurrencia de alguna otra circunstancia que determinara la deslealtad en la obtención del eventual beneficio derivado de la imitación, como sí ocurrió en el supuesto enjuiciado en la sentencia 395/2013, de 19 de junio.

Por esta razón, debemos estimar también este segundo motivo de casación.

#### **CUARTO.** *Consecuencias de las estimación del recurso de casación*

1. La estimación de los dos motivos de casación conlleva la desestimación del recurso de apelación y la confirmación del fallo de la sentencia de primera instancia, que desestimó las pretensiones ejercitadas en la demanda.
2. La estimación del recurso de casación determina que no impongamos a ninguna de las partes las costas del recurso, conforme al art. 398.2 LEC.
3. Desestimado el recurso de apelación, imponemos a la parte apelante las costas generadas con su recurso (art. 398.1 LEC).

#### **FALLO**

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

**1.º**- Estimar el recurso de casación interpuesto por Bricoman, S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (sección 5ª) de 13 de marzo de 2014 (rollo 1710/2013), que casamos y dejamos sin efecto. **2.º**- Desestimar el recurso de apelación interpuesto por Kingfisher France, S.A.S. y Euro Depot España, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 1 de Sevilla de 30 de septiembre de 2011 (juicio ordinario 346/2007),





cuya parte dispositiva confirmamos. 3.º- No hacer expresa condena de las costas generadas por el recurso de casación, con devolución del depósito constituido para recurrir, e imponer a la parte apelante las costas del recurso de apelación. Líbrese a la mencionada Audiencia 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.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ