



Roj: **STS 1910/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1910**

Id Cendoj: **28079110012017100300**

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

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **17/05/2017**

Nº de Recurso: **2235/2014**

Nº de Resolución: **306/2017**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **RAFAEL SARAZA JIMENA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP B 5957/2014,**
STS 1910/2017

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a 17 de mayo de 2017

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación respecto de la sentencia núm. 209/2014 de 11 de junio dictada en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm. 460/2012 del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona, sobre competencia desleal. El recurso fue interpuesto por Protein Supplies S.L., representada por el procurador D. Felipe Segundo Juanas Blanco y asistida por el letrado D. Héctor Jausas. Son partes recurridas D. Jose Manuel , D.^a Francisca , Diagonal Tresnoudos S.L., Pemogabe S.L., Laboratorios Suico S.L. y Swiss Proteine S.L., representados por el procurador D. Pablo Sorribes Calle y asistidos por el letrado D. Agustín Cruz Núñez.

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

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- *Tramitación en primera instancia.*

1.- El procurador D. Antonio María de Anzizu Furest, en nombre y representación de Protein Supplies S.L., interpuso demanda de juicio ordinario contra D. Jose Manuel , D.^a Francisca , Diagonal Tresnoudos S.L., Pemobage S.L., Swiss Proteine y Laboratorios Suico S.L., en la que solicitaba se dictara sentencia:

«[...] por la que:

» I.- Se declare:

» 1. Que los actos descritos en el hecho cuarto y quinto de la demanda, llevados a cabo por el Sr. Jose Manuel y por D.^a Francisca , son actos constitutivos de competencia desleal frente a la entidad mercantil Protein Supplies, S.L. y objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe.

» 2. Que, se declare que los demandados, D. Jose Manuel y D.^a Francisca deben cesar en la realización de actos de competencia desleal frente a la mercantil Protein Supplies, S.L. y Don Jose Manuel , y D.^a Francisca , Diagonal Tresnoudos, S.L., Pemobage, S.L., Swiss Proteine, S.L., Laboratorios Suico, S.L. deben abstenerse en el futuro de realizar en el territorio español cualquier otro acto constitutivo de competencia desleal en relación con la dieta proteinada, el Método Pronokal® o similar y los productos y servicios titularidad de Protein Supplies, S.L.

» 3. Que se declare que el demandado D. Jose Manuel debe cesar en la venta del libro la "Dieta Proteinada", y proceda a la retirada del mismo de todos los puntos de distribución y venta y debe proceder a su destrucción.



- » 4. Que se declare que el demandado, D. Jose Manuel está obligado a difundir en revistas especializadas en formato papel y en formato electrónico el comunicado con el siguiente texto:
- » "Ante las distintas informaciones publicadas en los últimos meses en torno a la publicación del libro "La Dieta Proteinada", el Dr. Jose Manuel , autor del mismo, en cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado [], en autos [], aclara públicamente lo siguiente:
- » - En primer lugar, que el Método Pronokal, basado en una dieta proteinada, es propiedad de Protein Supplies, empresa constituida en España en el año 2003 para la cual el Dr. Jose Manuel estuvo colaborando como consultor a partir de marzo de 2004 y hasta febrero del 2012. Por ello, el Dr. Jose Manuel no puede ser considerado como padre del Método PronoKal. El Dr. Jose Manuel ha recibido formación de Protein Supplies para ser médico prescriptor de este Método por parte del Doctor Felipe de forma previa a la colaboración con la empresa, lo que implica que el Método existía de forma previa a su incorporación como colaborador.
- » - Que el método que se propone en el libro "La Dieta Proteinada" del Dr. Jose Manuel es prácticamente idéntico al Método PronoKal, y que su publicación se produce sin el conocimiento ni el consentimiento de Protein Supplies.
- » Que en el libro "La dieta proteinada" hay algunas consideraciones personales del Dr. Jose Manuel , que se apartan de lo que establece el Método PronoKal pero que son presentadas como si formaran parte del propio Método.
- » Que el Dr. Jose Manuel no ha tratado a más de 300.000 pacientes en su consulta, ya que esa es la cifra de pacientes totales tratados por más de 3.000 médicos prescriptores del Método Pronokal a lo largo de su trayectoria en España".
- » 5. Que se declare la obligación de los demandados de eliminar los mensajes engañosos y falsos aparecidos en prensa, redes sociales e Internet.
- » 6. Que se declare el derecho de Protein Supplies, S.L. a ser indemnizada por los daños y perjuicios sufridos, como consecuencia de los actos de competencia desleal llevados a cabo por los demandados y que serán fijados en la sentencia, teniendo en cuenta los resultados de la prueba, con arreglo a las bases establecidas en el hecho Quinto (v) de la demanda.
- » Y en su consecuencia,
- » Condene a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones, y por tanto a:
- » 1. Cesar en los actos constitutivos de la competencia desleal declarados en el hecho Cuarto y Quinto de la presente demanda.
- » 2. Abstenerse en el futuro de realizar en el territorio español cualquier acto constitutivo de competencia desleal en relación con la dieta proteinada, el Método Pronokal® o similar y los productos y servicios titularidad de mi mandante.
- » 3. Cesar, el demandado D. Jose Manuel , en la venta del libro la "Dieta Proteinada", y proceda a la retirada del mismo de todos los puntos de venta y a su destrucción.
- » 4. Difundir, el demandado D. Jose Manuel , en revistas especializadas en formato papel y en formato electrónico el comunicado con el siguiente texto:
- » "Ante las distintas informaciones publicadas en los últimos meses en torno a la publicación del libro "La Dieta Proteinada", el Dr. Jose Manuel , autor del mismo, en cumplimiento de la Sentencia dictada por el Juzgado [], en autos [], aclara públicamente lo siguiente:
- » - En primer lugar, que el Método PronoKal, basado en una dieta proteinada, es propiedad de Protein Supplies, empresa constituida en España en el año 2003 para la cual el Dr. Jose Manuel estuvo colaborando como consultor a partir de marzo de 2004 y hasta febrero del 2012. Por ello, el Dr. Jose Manuel no puede ser considerado como padre del Método PronoKal. El Dr. Jose Manuel ha recibido formación de Protein Supplies para ser médico prescriptor de este Método por parte del Doctor Felipe de forma previa a la colaboración con la empresa, lo que implica que el Método existía de forma previa a su incorporación como colaborador.
- » - Que el método que se propone en el libro "La Dieta Proteinada" del Dr. Jose Manuel es prácticamente idéntico al Método PronoKal, y que su publicación se produce sin el conocimiento ni el consentimiento de Protein Supplies.



- » Que en el libro "La dieta proteinada" hay algunas consideraciones personales del Dr. Jose Manuel , que se apartan de lo que establece el Método Pronokal pero que son presentadas como si formaran parte del propio Método.
- » Que el Dr. Jose Manuel no ha tratado a más de 300.000 pacientes en su consulta, ya que esa es la cifra de pacientes totales tratados por más de 3.000 médicos prescriptores del Método Pronokal a lo largo de su trayectoria en España".
- » 5. Eliminar los mensajes engañosos y falsos aparecidos en prensa, redes sociales e Internet.
- » 6. Pagar a Protein Supplies, S.L. la indemnización por los daños y perjuicios sufridos, como consecuencia de los actos de competencia desleal llevados a cabo por los demandados y que serán fijados en la sentencia, una vez practicadas las pruebas, con arreglo a las bases establecidas en el hecho Quinto (V) de la demanda.
- » 7. Pagar las costas que se devenguen en las presentes actuaciones».

2.- La demanda fue presentada el 7 de junio de 2012 y repartida al Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona y fue registrada con el núm. 460/2012. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas.

3.- D. Jose Manuel y Diagonal Tresnoudos SLU, contestaron a la demanda, solicitaron su desestimación y la imposición de costas a la actora.

Pemobague S.L., contestó a la demanda, solicitó su desestimación y la imposición de costas a la actora.

D.^a Francisca y Laboratorios Suico S.L. contestaron a la demanda, solicitaron su desestimación y la imposición de costas a la actora.

Swiss Proteine S.L. contestó a la demanda y solicitó su desestimación con expresa imposición de costas a la actora.

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona, dictó sentencia de fecha 2 de abril de 2013, en la que desestimó la demanda, imponiendo a la entidad actora las costas del procedimiento.

El Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Barcelona dictó con fecha 2 de mayo de 2013 auto de aclaración cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Dispongo la corrección del error observado en la página 17 de la sentencia, punto 6º, último párrafo, aclarando que a juicio del Tribunal el Dr. Jose Manuel no puede decirse que haya imitado en el libro el método Pronokal.

» No ha lugar a las peticiones de la actora».

SEGUNDO.- *Tramitación en segunda instancia.*

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Protein Supplies S.L. La representación de D. Jose Manuel , D.^a Francisca , Diagonal Tresnoudos S.L., Pemobage S.L., Laboratorios Suico S.L. y Swiss Proteine S.L. se opusieron al recurso interpuesto de contrario.

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que lo tramitó con el número de rollo 265/2013. La Audiencia Provincial dictó un auto de 16 de septiembre en el que, entre otras cuestiones, rechazaba la nulidad de la sentencia del Juzgado Mercantil por falta de imparcialidad del juez. Por auto de 18 de noviembre de 2013 desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el anterior auto.

Tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia núm. 209/2014, de fecha 11 de junio, que desestimó el recurso, con imposición de las costas al apelante y pérdida del depósito constituido.

TERCERO.- *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación*

1.- El procurador D. Antonio M.^a De Anzizu Furest, en representación de Protein Supplies, S.L., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«Primero.- Al amparo de lo previsto en el ordinal segundo y cuarto (en la medida en que afecta a derechos consagrados en el artículo 24 de la Constitución) del apartado primero del artículo 469 de la ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del artículo 24 y 120.3 de la Constitución, por haber incurrido la Audiencia Provincial en falta de motivación de la resolución, todo ello en relación al derecho de las partes a un juez imparcial»



«Segundo.- Al amparo de lo previsto en el ordinal tercero del apartado primero del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión, y concretamente el artículo 460.2.º de la LEC y 238.3 de la LOPJ».

«Tercero.- Al amparo del art.469.1.4º de la LEC, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), así como del art. 9.3 CE, por llegar a conclusiones manifiestamente arbitrarias e ilógicas al negar el carácter distintivo del Método Pronokal y considerar, por ende, que el Libro "La Dieta Proteinada" no reproduce las etapas y pilares sobre los que se asienta el Método Pronokal, con infracción del art. 348 de la LEC sobre valoración de la prueba pericial conforme a las reglas de la sana crítica».

«Cuarto.- Al amparo del art. 469.1.4º de la LEC, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), así como del art. 9.3 CE, por llegar a conclusiones manifiestamente arbitrarias e ilógicas por lo que se refiere a la falta de reconocimiento en el Método Pronokal de elementos y características propias que lo distinguen de otros tratamientos, con infracción del art. 376 de la LEC sobre valoración de la prueba testifical conforme a las reglas de la sana crítica».

«Quinto.- La existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida con infracción del art. 326 de la LEC por lo que se refiere a los documentos que acreditan que el Libro "La Dieta proteinada" es susceptible de inducir a error a los lectores, médicos prescriptores y pacientes sobre la autoría y sobre las características y naturaleza del Método Pronokal, lo que comporta una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del apartado 4º del art. 469.1 (vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución)».

Los motivos del recurso de casación fueron:

«Primero.- Al amparo del artículo 477.1 de la LEC, por infracción de las normas aplicables para resolver el proceso, y en especial del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal, y la interpretación que del mismo hace la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

«Segundo.- Al amparo del artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por vulneración del artículo 4 de la Ley de Defensa de la Competencia, y jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo interpreta y desarrolla».

«Tercero.- Infracción de los arts. 5 y 7 LCD y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo interpreta».

«Cuarto.- Infracción del artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de competencia desleal, tal como la jurisprudencia lo interpreta y aplica, según sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 3 Feb. 2005, rec. 3534/1998, Ponente Román García Varela (núm. recurso 35334/1998) o la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 12 Nov. 2012, rec. 544/2010, Ponente Ignacio Sancho Gargallo, rec. 544/2010; y en particular el art. 11.2 LCD, que sanciona como desleal el aprovechamiento del esfuerzo ajeno».

«Quinto.- Infracción del artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de competencia desleal, tal como la jurisprudencia lo interpreta y aplica; dicho artículo 12 LCD que sanciona como desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, establece en particular que se reputa desleal el uso de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares».

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 5 de octubre de 2015, que admitió los recursos y acordó dar traslado a la parte recurrida personada para que formalizara su oposición.

3.- D. Jose Manuel, D.ª Francisca, Diagonal Tresnoudos S.L., Pemobage S.L., Laboratorios Suico S.L. y Swiss Proteine S.L. presentaron escrito de oposición al recurso.

4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 3 de mayo de 2017, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes del caso



1.- La entidad Protein Supplies S.L. (en lo sucesivo, Protein Supplies) interpuso demanda de competencia desleal sustentada, en síntesis, en los siguientes hechos:

1º) Protein Supplies se dedica a la comercialización de alimentos y complementos alimentarios. Ha desarrollado un método para la pérdida y control de peso denominado «método Pronokal» basado en la dieta proteinada, que consigue el adelgazamiento reduciendo grasas y azúcares, pero manteniendo la cantidad adecuada de proteínas. Consta de tres etapas: etapa activa, etapa de reeducación y etapa de mantenimiento, que se desarrolla, a su vez, en ocho fases, en donde el paciente, bajo control médico y de un equipo multidisciplinar, avanza en ellas con el objetivo de perder peso y mantenerlo a largo plazo.

2º) Protein Supplies empezó a comercializar en España el método Pronokal en octubre de 2003, y contactó con distintos colaboradores y asesores. En el año 2004 se incorporó el demandado D. Jose Manuel , a quien se encargó la formación de médicos prescriptores y la coordinación del grupo de formación médica.

La relación mercantil, iniciada mediante contrato de 19 de noviembre de 2004, fue resuelta el 22 de febrero de 2012. La resolución se basó en el incumplimiento del contrato y en los actos de competencia desleal que se imputan a dicho demandado.

3º) El 14 de febrero de 2012, el Dr. Jose Manuel publicó el libro «La Dieta Proteinada» que divulga un método de reducción de peso que, a juicio de la demandante, es prácticamente idéntico al método Pronokal, que presentó como propio. La demandante considera que con el libro, el demandado se «apropiaba» de los conocimientos obtenidos y desarrollados durante su colaboración con la demandante como médico consultor. Además, infringió el pacto de no competencia previsto en el contrato (cláusula 4.1, b) y el deber de confidencialidad (cláusula 4.1, g).

Por otro lado, la demandante afirmaba que el libro contiene afirmaciones contrarias al método Pronokal, como los gramos de proteína por kilo que se recomienda consumir o la omisión de ciertas contraindicaciones, como la que afecta a los pacientes diabéticos.

La aparición del libro tuvo una importante repercusión en prensa y en las redes sociales.

4º) El Sr. Jose Manuel y su compañera sentimental D.ª Francisca , que también mantuvo una relación mercantil con la demandante para promocionar sus productos y el método Pronokal, habían constituido una serie de sociedades para realizar una actividad concurrente con Protein Supplies, sociedades que también fueron demandadas.

Por otro lado, tales demandados participaban en la sociedad serbia Protein Pemoba D.O.O., junto con D.ª Adela , que comercializa en Serbia productos dietéticos con la marca «Protekal», que presenta gran similitud gráfica y fonética con la marca de la demandante «Pronokal». Los demandados han participado activamente en la promoción en dicho país de los productos competidores con los de la demandante.

A partir de tales hechos, la demandante atribuyó a los demandados los siguientes actos de competencia desleal:

- Actos contrarios a la buena fe (artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal): los demandados han desarrollado una actividad concurrencial con la de la demandante utilizando información confidencial en su propio provecho, tanto en la promoción de sus servicios como en la elaboración del libro "La Dieta Proteinada".

- Actos de confusión (artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal): cualquier consumidor medio, alega la demandante, tras leer el libro «La Dieta Proteinada» o cualquiera de los artículos de promoción es incapaz de discernir si el demandado es precursor o no del Método Pronokal.

- Omisiones engañosas (artículo 7 de la Ley de Competencia Desleal): el libro se publicita de forma ambigua y «poco clara», sin establecer vínculo alguno con Protein Supplies o el Método Pronokal.

-Actos de imitación (artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal): los demandados se han aprovechado del esfuerzo desarrollado por la actora desde el año 2004 para difundir la dieta proteinada y el Método Pronokal.

-Explotación de la reputación ajena (artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal): los demandados se han aprovechado del *know-how* adquirido durante su relación con la actora.

-Violación de secretos (artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal): el Dr. Jose Manuel venía obligado contractualmente a no revelar la información confidencial que recibía de la actora. Y los demandados se han apropiado y han divulgado la información confidencial y los secretos industriales de Protein Supplies.

La demandante solicitó que se declarara que los demandados habían cometido actos de competencia desleal, y que se les condenara al cese de la actividad infractora, a que publicaran un texto aclaratorio en revistas especializadas, a eliminar los mensajes falsos y engañosos, y al pago de los daños y perjuicios causados.



2.- Los demandados se opusieron a la demanda alegando, en síntesis, los siguientes hechos y motivos de oposición:

1º) El verdadero objeto de la demanda es persistir en la situación de impago al demandado Sr. Jose Manuel , que ha iniciado un procedimiento ordinario en reclamación de 1.397.435,59 euros contra Protein Suplies.

2º) Protein Suplies es una de las muchas empresas que comercializan desde hace décadas preparados proteicos para la pérdida de peso. La dieta de ahorro proteico data del año 1973, cuando el Dr. Eulalio publica su tesis sobre esa materia y desde entonces se conocen en el mercado múltiples dietas de adelgazamiento con control médico basado en la dieta proteinada. También son muchos los médicos españoles que de la mano de distintas marcas comerciales los que ofrecen este tipo de tratamiento.

3º) En el año 2003 Protein Suplies solo facilitó al Dr. Jose Manuel las hojas de las fases para la prescripción (imitando las que se usan en Francia) y la ficha técnica del producto. El demandado disponía de mucha más información y conocimientos sobre la dieta proteinada, conocimientos que fueron recogidos en el curso de formación que el Dr. Jose Manuel comenzó a impartir en el año 2004. No existen secretos comerciales, sino formularios de uso común conocidos por todos los médicos prescriptores. Así resultaría del propio contrato suscrito con la actora, en el que se hace constar los conocimientos y experiencia previa del Sr. Jose Manuel . En definitiva, la propuesta de Protein Suplies no es un invento nuevo, sino una propuesta más para comercializar un producto que se inspira en otras experiencias previas.

4º) El Sr. Jose Manuel suscribió un contrato de prestación de servicios con la demandante, que tenía por objeto la formación y orientación de otros profesionales médicos. Fue contratado por su experiencia como médico consultor y formador de la dieta proteinada.

El contrato no prohibía al demandado publicar libros sobre la dieta proteinada, cosa que hizo en el año 2009, cuando intervino en el «Libro blanco de la Dieta Proteinada».

5º) El libro «La Dieta Proteinada» se basa en la experiencia previa y en los conocimientos del Dr. Jose Manuel . No habla del método Pronokal, que no se menciona en el libro, sino del método de trabajo del Sr. Jose Manuel . No se apropia, por tanto, del método de la demandante. Tampoco difunde información confidencial o secretos empresariales.

6º) Es falso que las sociedades codemandadas compitan en el mercado con Protein Suplies. Así, Promobage, constituida el 25 de noviembre de 2011, no ha tenido actividad comercial distinta de la mera tenencia de valores extranjeros. Swiss Proteine, que está en liquidación, no ha vendido productos en España. Laboratorios Suicos inició su actividad comercial en el año 2010. Solo comercializa complementos minerales, vitaminas y preparados fitoterápicos con los que no es posible realizar tratamiento de pérdida de peso. Por su parte, Diagonal Tresnodos era la sociedad a través de la cual el Sr. Plácido facturaba sus servicios a Protein Suplies. Además comercializa productos cosméticos que no son objeto del contrato.

Por último, Protein Premoba D.O.O, que no está formalmente demandada, aun cuando está participada por los codemandados (ostentan el 50% del capital social), desarrolla su actividad en Serbia.

7º) A partir del anterior relato de hechos, los demandados niegan haber incurrido en los actos de competencia desleal que se denuncian en la demanda.

3.- La demanda fue íntegramente desestimada por el Juzgado Mercantil y asimismo por la Audiencia Provincial, ante la que apeló la demandante.

4.- La demandante ha formulado contra esta sentencia recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación, basado cada uno de ellos en cinco motivos.

En su recurso de casación no se cuestiona la desestimación de la pretensión relativa a la realización de la conducta concurrencial desleal prohibida en el art. 13 de la Ley de Competencia Desleal (violación de secretos), que por tanto queda fuera de las cuestiones a resolver en el recurso.

Recurso extraordinario por infracción procesal

SEGUNDO.- Formulación del primer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal

1.- El primer motivo de este recurso se encabeza así:

«Al amparo de lo previsto en el ordinal segundo y cuarto (en la medida en que afecta a derechos consagrados en el artículo 24 de la Constitución) del apartado primero del artículo 469 de la ley de Enjuiciamiento Civil, infracción del artículo 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del artículo 24 y 120.3 de la Constitución, por haber incurrido la Audiencia Provincial en falta de motivación de la resolución, todo ello en relación al derecho de las partes a un juez imparcial».



2.- En el desarrollo del motivo se alega que la Audiencia, en el auto de 18 de noviembre de 2013, en que rechazó acordar la nulidad de la sentencia de primera instancia, incurrió en el defecto legal de falta de motivación al afirmar que no existía una predisposición contraria del juez mercantil ni falta de imparcialidad en el mismo, puesto que la breve explicación que se expone en el auto para desestimar la solicitud de nulidad formulada por la hoy recurrente, basada en la falta de imparcialidad del juez mercantil, muestra que la Audiencia no la valoró correctamente.

TERCERO.- *Decisión del tribunal. Desestimación del motivo*

1.- Solo puede interponerse recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación contra las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales que pongan fin a la segunda instancia.

No pueden interponerse tales recursos extraordinarios contra resoluciones de las Audiencias Provinciales que adopten la forma de auto, salvo que se trate de autos dictados en procesos sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras resueltos al amparo del Convenio de Bruselas de 27 de diciembre de 1968 y del Convenio de Lugano de 16 de septiembre de 1988 (artículos 37.2 y 41), de los Reglamentos CE 1347/2000 y 44/2001 (o de los instrumentos internacionales o reglamentos comunitarios que hayan sustituido a los citados), y de cualesquiera otras normas de similar naturaleza, cuando la facultad de recurrir se reconozca en el instrumento de ratificación internacional o en el Reglamento.

Así se preveía en el acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 30 de diciembre de 2011. El actual, de 27 de enero de 2017, contiene una previsión similar.

Por tanto, como ponen de relieve los recurridos en su escrito de oposición, no es admisible un motivo de recurso que tenga por objeto impugnar el auto de 18 de noviembre de 2013.

2.- Por otra parte, la propia recurrente reproduce en el motivo del recurso el párrafo del auto que motivó la desestimación de su solicitud. En realidad, lo reproduce de forma incompleta, porque la motivación es más extensa que lo que se reproduce por la recurrente.

Dicho párrafo expresa, con concisión, las razones por las que la Audiencia Provincial considera que no existió falta de imparcialidad en el juez mercantil. La motivación supera ampliamente los estándares mínimos exigidos por la jurisprudencia constitucional, que no imponen una argumentación extensa ni una respuesta pormenorizada, punto por punto, a cada una de las alegaciones de las partes, y sí únicamente una respuesta judicial argumentada en derecho.

3.- Que la recurrente considere incorrecta la argumentación es cuestión que nada tiene que ver con el defecto de carencia de motivación, que es la infracción legal que se denuncia en el encabezamiento del motivo. No ha existido, por tanto, la infracción del art. 218.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4.- Por último, como ya advertía la Audiencia Provincial en la parte del razonamiento que no es transcrito por la recurrente, no es admisible la denuncia extemporánea de la infracción procesal.

Los hechos supuestamente demostrativos de esa falta de imparcialidad acaecidos con anterioridad a que se dictara sentencia, en concreto en la audiencia previa y durante el juicio, debieron haber motivado una recusación en cuanto tuvieron lugar, y no esperar a que la sentencia le fuera desfavorable para fundar en ellos una acusación de parcialidad. La forma de preservar la garantía de imparcialidad del juez es mediante la abstención del juez afectado por una causa de las reseñadas en el art. 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial o, en su defecto, mediante la recusación. Así lo hemos declarado en ocasiones anteriores (sentencias 697/2013, de 15 de enero de 2014 y 120/2017, de 23 de febrero).

La imputación de falta de imparcialidad del juez por cuál ha sido el contenido de la sentencia, que no podría haber sido articulada a través de la recusación por razones temporales, solo muestra que la recurrente confunde la imparcialidad del juez con la estimación de sus pretensiones, de manera que una sentencia desfavorable equivale a la falta de imparcialidad del juez.

CUARTO.- *Formulación del segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal*

1.- El encabezamiento de este motivo es el siguiente:

«Al amparo de lo previsto en el ordinal tercero del apartado primero del artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por la infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso cuando la infracción determinare la nulidad conforme a la ley o hubiere podido producir indefensión, y concretamente el artículo 460.2.2º de la LEC y 238.3 de la LOPJ».



2.- La infracción denunciada se habría producido porque no se practicó en segunda instancia la declaración de un testigo propuesto por la demandante, residente en Méjico, cuya declaración en el juicio celebrado en primera instancia no quedó grabada.

QUINTO.- *Decisión del tribunal. Desestimación del motivo*

1.- El apartado segundo del art. 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece:

«Sólo procederá el recurso extraordinario por infracción procesal cuando, de ser posible, ésta o la vulneración del art. 24 de la Constitución se hayan denunciado en la instancia y cuando, de haberse producido en la primera, la denuncia se haya reproducido en la segunda instancia. Además, si la violación de derecho fundamental hubiere producido falta o defecto subsanable, deberá haberse pedido la subsanación en la instancia o instancias oportunas».

Si la declaración de dicho testigo era imprescindible, como alega la recurrente en su recurso, debió denunciarlo en su momento, esto es, cuando se celebró la vista en segunda instancia sin comparecencia del testigo, y debió solicitar la subsanación mediante una nueva citación para una continuación del juicio. Sin embargo, en la formulación del motivo no alega siquiera haber formulado tal solicitud.

Cuando la infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, determinante de nulidad o causante de indefensión, es subsanable, habrá de acreditarse el intento de subsanación en cuanto hubo lugar a ello y su resultado.

Al no hacerlo así la recurrente, concurre causa de inadmisión del motivo que, en este momento, se convierte en causa de desestimación.

2.- Por otra parte, en un litigio en el que se han practicado abundantes medios de prueba, buena parte de ellos a propuesta de la hoy recurrente y para acreditar los mismos hechos, la simple omisión de uno de tales medios, en concreto la declaración de un testigo, que además reside en Méjico, no puede considerarse, sin más, como una infracción idónea para provocar la anulación de la sentencia y la retroacción de actuaciones.

Como ya dijimos en la sentencia 210/2016, de 5 de abril, el derecho a la prueba de las partes no es ilimitado. Además de la exigencia de pertinencia y relevancia como requisitos para la admisión de la prueba, la ley procesal civil otorga al juez facultades que le permiten, en ciertos casos, denegar que sigan practicándose pruebas cuando las ya practicadas permiten determinar adecuadamente los hechos relevantes del litigio y lo fundado o infundado de las alegaciones de las partes.

Así ocurre con el segundo párrafo del art. 363 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prevé que «cuando el tribunal hubiere escuchado el testimonio de al menos tres testigos con relación a un hecho discutido, podrá obviar las declaraciones testificales que faltaren, referentes a ese mismo hecho, si considerare que con las emitidas ya ha quedado suficientemente ilustrado». En el mismo sentido, de la previsión contenida en el art. 193.1.3º de la Ley de Enjuiciamiento Civil se deriva que el tribunal puede acordar que no se interrumpa la vista, pese a que no hayan comparecido los peritos o testigos citados judicialmente, cuando considere que no es imprescindible el informe o la declaración de los mismos. Y el art. 435.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé como potestad, pero no como obligación del tribunal, la práctica como diligencias finales de actuaciones de prueba cuando, por causas ajenas a la parte que la hubiese propuesto, no se hubiese practicado alguna de las pruebas admitidas.

Estas previsiones legales otorgan a los tribunales de instancia la facultad de ponderar hasta qué punto las pruebas practicadas le ilustran suficientemente sobre las cuestiones controvertidas y no es necesario seguir practicando prueba. Pruebas que en su día fueron admitidas pueden resultar reiterativas a la vista de cómo se ha desarrollado el juicio. Así puede ocurrir cuando se ha practicado un número considerable de declaraciones testificales.

En este caso, hubo material probatorio suficiente para que el tribunal de apelación se formara un juicio correcto sobre la base fáctica del litigio. Además de la extensísima documentación, el juicio se desarrolló a lo largo de cuatro sesiones con un total de diecinueve horas y en él declararon los codemandados personas físicas, el representante de la demandante, veintisiete testigos y seis peritos.

No parece razonable que la parte pretenda prolongar indefinidamente la actividad probatoria y, con ello, la pendencia del proceso, más aún con relación a la declaración de un testigo cuya comparecencia es más que dudosa, al residir en Méjico.

3.- Por último, la razón fundamental de la desestimación de la demanda no estriba tanto en la falta de prueba de los elementos de hecho que se alegan en la demanda, como en que estos no son adecuados para integrar las conductas desleales que constituyen la base de las pretensiones de la parte demandante.



4.- Por estas razones, el motivo debe ser desestimado.

SEXTO.- *Formulación de los motivos tercero a quinto del recurso extraordinario por infracción procesal*

1.- El tercer motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza con este epígrafe:

«Al amparo del art.469.1.4º de la LEC, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), así como del art. 9.3 CE, por llegar a conclusiones manifiestamente arbitrarias e ilógicas al negar el carácter distintivo del Método Pronokal y considerar, por ende, que el Libro "La Dieta Proteinada" no reproduce las etapas y pilares sobre los que se asienta el Método Pronokal, con infracción del art. 348 de la LEC sobre valoración de la prueba pericial conforme a las reglas de la sana crítica».

2.- En el desarrollo del motivo, la recurrente considera que la valoración que la Audiencia Provincial hace de las pruebas periciales practicadas, que le lleva a la conclusión de que el método Pronokal es un tratamiento de pérdida de peso de los varios existentes basados en dietas proteinadas, con etapas similares a las de otros tratamientos, es ilógica e irracional.

3.- El cuarto motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza así:

«Al amparo del art. 469.1.4º de la LEC, por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), así como del art. 9.3 CE, por llegar a conclusiones manifiestamente arbitrarias e ilógicas por lo que se refiere a la falta de reconocimiento en el Método Pronokal de elementos y características propias que lo distinguen de otros tratamientos, con infracción del art. 376 de la LEC sobre valoración de la prueba testifical conforme a las reglas de la sana crítica»

4.- Este motivo plantea la misma cuestión que el anterior, pero referida a la valoración de la prueba testifical.

5.- El quinto motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se encabeza con este epígrafe:

«La existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida con infracción del art. 326 de la LEC por lo que se refiere a los documentos que acreditan que el Libro "La Dieta proteinada" es susceptible de inducir a error a los lectores, médicos prescriptores y pacientes sobre la autoría y sobre las características y naturaleza del Método Pronokal, lo que comporta una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del apartado 4º del art. 469.1 (vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitución)»

6.- El desarrollo del motivo imputa la misma infracción a la valoración de la prueba documental.

SÉPTIMO.- *Decisión del tribunal. En el recurso extraordinario por infracción procesal no puede impugnarse la valoración de la prueba*

1.- En nuestro sistema procesal no cabe una tercera instancia. Para que un error en la valoración de la prueba, o el carácter ilógico o arbitrario de tal valoración, tengan relevancia para la estimación de un recurso extraordinario de infracción procesal, con fundamento en el art. 469.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deben ser de tal magnitud que vulneren el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución.

2.- La STC 55/2001, de 26 de febrero, identificó los requisitos de necesaria concurrencia para que quepa hablar de una vulneración de la tutela judicial efectiva por la causa que examinamos y se refirió, en particular, a que el error debe ser patente, es decir, «inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia».

Para que haya arbitrariedad en la valoración de la prueba, la decisión debe ser una simple expresión de la voluntad, sin fundamento en razón material o formal alguna (SSTC 164/2002, de 17 de septiembre; 45/2005, de 28 de febrero; 164/2005, de 20 de junio; STC 277/2005, de 7 de noviembre; y 162/2006, de 22 de mayo; entre otras muchas, y sentencia de esta sala 382/2016, de 19 de mayo).

3.- En este caso, la parte recurrente no justifica la existencia de un error manifiesto en la valoración de la prueba con los requisitos exigidos por la jurisprudencia. Tampoco se justifica la arbitrariedad o el carácter ilógico de la valoración de la prueba pues, por más que disguste a la recurrente, la Audiencia Provincial realiza una valoración conjunta de varios medios de prueba que se ajusta sobradamente a los parámetros de racionalidad.

4.- Lo que pretende la recurrente, al denunciar la arbitrariedad y el carácter ilógico de la valoración de las pruebas documentales, periciales y testificales, es lograr una nueva valoración conjunta de tales medios de prueba que lleve a unas conclusiones de hecho distintas de las obtenidas por la Audiencia Provincial, lo que resultaría factible en una tercera instancia pero no en un recurso, como el presente, de carácter extraordinario que parte del respeto a los hechos probados así declarados en la instancia, salvo que se imponga lo contrario



ante la evidencia de que algún hecho, fundamental para la decisión, se ha fijado de modo ilógico y arbitrario por haber sido valorada con tales deficiencias alguna de las pruebas practicadas.

5.- Que el juicio del tribunal de apelación sobre la importancia relativa de unas y otras pruebas, la valoración de las mismas, las conclusiones fácticas que extrae de este proceso valorativo, y la mayor relevancia otorgada a unos u otros aspectos fácticos, no sean compartidos por la recurrente, incluso en el caso de que fueran razonablemente discutibles, no convierte en arbitraria ni errónea la revisión de la valoración de la prueba hecha por la audiencia provincial, ni permite una nueva valoración conjunta de los medios probatorios más importantes practicados.

Recurso de casación

OCTAVO.- Consideraciones previas. Petición de principio

1.- El recurso de casación se inicia con unas consideraciones, comunes a los cinco motivos, que tienen el siguiente tenor:

«Teniendo en cuenta que se han impugnado como inciertos por vía de la infracción procesal los hechos en los que se apoya la resolución recurrida -la falta de carácter distintivo del Método Pronokal con respecto al resto de dietas proteinadas del mercado y que, por consiguiente, el Libro "La Dieta Proteinada" no reproduce dicho Método- se pretende con el presente recurso de casación por interés casacional que, cuando aquel recurso anterior sea estimado y se fijen correctamente los hechos, quede establecido que los demandados han cometido actos de competencia desleal.

» En efecto, partiendo de los hechos que deben considerarse probados por estimación del recurso extraordinario por infracción procesal (el carácter propio y distintivo del Método Pronokal en relación a otras dietas proteinadas y la reproducción íntegra de dicho método en el Libro escrito por el Sr. Jose Manuel debe estimarse que han existido los ilícitos concurrenciales que se atribuyen a los codemandados»

2.- Dado que el recurso extraordinario por infracción procesal ha sido desestimado, la formulación de los motivos del recurso de casación incurre en el vicio casacional de la petición de principio.

Al dar por supuesta la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal, la recurrente desarrolla la denuncia casacional sobre un presupuesto distinto del establecido en la sentencia impugnada. Al haber sido desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal y no haber sido modificado el relato de hechos y las valoraciones fácticas realizadas por la Audiencia Provincial, la conducta de la recurrente desnaturaliza el recurso de casación al considerar que la aplicación incorrecta del ordenamiento jurídico se ha producido respecto de unos hechos y valoraciones fácticas distintas de las que deben tomarse en consideración.

Lo expuesto impide que el recurso pueda ser estimado.

NOVENO.- Formulación del primer motivo del recurso de casación

1.- El encabezamiento de este primer motivo dice así:

«Al amparo del artículo 477.1 de la LEC, por infracción de las normas aplicables para resolver el proceso, y en especial del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal, y la interpretación que del mismo hace la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

2.- En el desarrollo del motivo se alega que la Audiencia Provincial ha infringido el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal al no considerar concurrente la conducta desleal prevista en dicho precepto en la publicación del libro «la dieta proteinada» por el demandado Sr. Jose Manuel, la «comercialización de Protekal» en Serbia y la comercialización de suplementos profesionales.

DÉCIMO.- Decisión de la sala. Desestimación del motivo

1.- En lo que respecta a la publicación del libro, la argumentación del motivo del recurso se fundamenta en una base fáctica distinta de la fijada en la instancia, puesto que la recurrente parte de una estimación del recurso extraordinario por infracción procesal que no se ha producido. La Audiencia Provincial afirma que no puede considerarse probado que el libro del demandado reproduzca el método Pronokal, y a tal premisa ha de estarse.

2.- En todo caso, el recurso parte de un concepto de «confusión» que, aunque pudiera ser aceptable en el lenguaje coloquial, no encaja con la conducta desleal de confusión regulada en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal.

Como correctamente explica la sentencia recurrida, la confusión que es considerada desleal en el art. 6 de la Ley de Competencia Desleal es la que guarda relación con los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos, la forma de presentación, los elementos que, en definitiva, informan a los



consumidores destinatarios de los bienes y servicios sobre cuál es el origen empresarial y que pueden condensar determinadas percepciones positivas. El contenido de un libro de divulgación dietética podrá ser erróneo, podrá inducir a confusión a los lectores, podrá ser, en su caso, un plagio, pero no es un signo, un medio de identificación empresarial cuyo uso confusorio pueda integrar la conducta de dicho precepto legal. Es más una prestación que una forma de presentación.

3.- En cuanto al uso del término «protekal» en Serbia, las consideraciones de la Audiencia Provincial deben ser confirmadas. Una acción de competencia desleal ejercitada en aplicación de la ley española no puede tener por objeto una conducta realizada en otro Estado, destinada a los ciudadanos del mismo y con efectos en dicho Estado.

El art. 4 de la Ley de Competencia Desleal, en su redacción originaria, establecía:

«La presente Ley será de aplicación a los actos de competencia desleal que produzcan o puedan producir efectos sustanciales en el mercado español».

Este precepto fue suprimido por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre. Pero esto no supone que se haya suprimido el ámbito territorial de vigencia de la ley y que pueda aplicarse a cualesquiera actos de competencia desleal realizados en otros Estados. La supresión del art. 4 de la Ley de Competencia Desleal es justificada en la exposición de motivos de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, del siguiente modo:

«Las modificaciones que se introducen en la Ley de Competencia Desleal comienzan por tener en cuenta el impacto de otra importante norma de la Unión Europea, como es el Reglamento (CE) n.º 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), que permite suprimir cualquier referencia a su ámbito de aplicación territorial».

El art. 6 del Reglamento Roma II lleva como título «competencia desleal y actos que restrinjan la libre competencia». En su apartado primero establece:

«La ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un acto de competencia desleal será la ley del país en cuyo territorio las relaciones de competencia o los intereses colectivos de los consumidores resulten o puedan resultar afectados».

El apartado 2 prevé:

«Cuando un acto de competencia desleal afecte exclusivamente a los intereses de un competidor en particular, se aplicará el artículo 4».

Este artículo 4 establece, como criterio general, el siguiente:

«La ley aplicable a una obligación extracontractual que se derive de un hecho dañoso es la del país donde se produce el daño, independientemente del país donde se haya producido el hecho generador del daño y cualesquiera que sean el país o los países en que se producen las consecuencias indirectas del hecho en cuestión».

El hecho de que la aplicación de estos criterios de determinación de la ley aplicable dé como resultado la remisión a la ley de un Estado que no es miembro de la Unión Europea no es obstáculo para su aplicabilidad, pues así lo prevé el art. 3 del Reglamento Roma II.

4.- Las alegaciones de la recurrente sobre la accesibilidad en Internet al sitio web de la sociedad serbia que ofrece el método protekal no pueden estimarse. La existencia de Internet no sirve para que la elección de la ley aplicable y del tribunal competente internacionalmente quede al libre arbitrio del demandante. No existe dato alguno del que se deduzca que en dicho sitio web se ofrezcan productos o servicios a consumidores españoles, pues ni siquiera tiene una versión en castellano o en cualquiera de las demás lenguas españolas.

5.- Con relación a la comercialización de los suplementos nutricionales, no se justifica que en tal comercialización se use un signo identificativo, un modo de presentación, un envase, una creación formal, en suma, que provoque el riesgo de confusión del origen empresarial de tales productos.

Desde luego, la pretendida coincidencia en los productos no constituye en ningún caso el riesgo de confusión del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal.

UNDÉCIMO.- *Formulación del segundo motivo del recurso de casación*

1.- El segundo motivo del recurso de casación se encabeza con el siguiente epígrafe:

«Al amparo del artículo 477.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por vulneración del artículo 4 de la Ley de Defensa de la Competencia, y jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo interpreta y desarrolla».



2.- En el desarrollo del motivo, la recurrente alega, resumidamente, que dado que las conductas competenciales descritas no pueden encuadrarse en los tipos específicos de los arts. 5 y siguientes de la Ley de Competencia Desleal, deberían haberse calificado como el ilícito competencial del art. 4 de la Ley de Competencia Desleal, pues su mala fe es innegable, ya que los demandados se han aprovechado de los conocimientos y de la red de contactos adquiridos gracias a la demandante para vender sus propios productos: las sales, los complementos nutricionales y el libro.

DUODÉCIMO.- *Decisión del tribunal. Desestimación del motivo*

1.- Como en el resto de los motivos, la recurrente parte de una relación de hechos y de valoraciones fácticas que se apartan de lo afirmado en la sentencia de la Audiencia Provincial, lo que vicia de entrada el motivo del recurso, al incurrir en el defecto de petición de principio.

2.- En la sentencia de la Audiencia Provincial no se ha apreciado que los demandados se hayan aprovechado de los conocimientos y de la red de contactos adquiridos mientras que las dos personas físicas demandadas trabajaron para la demandante para vender sus propios productos.

No puede reprocharse a la Audiencia Provincial que no haya aplicado el precepto legal cuya infracción se denuncia a una realidad diferente de la constatada en la instancia.

3.- Pero es que, si los demandados se hubieran aprovechado de la experiencia y de los conocimientos adquiridos en el tiempo en el que trabajaron para la demandante, debe recordarse la jurisprudencia de esta sala conforme a la cual, en principio, siempre que no se incurra en las conductas descritas en los arts. 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal, lo que aquí no ha sucedido, no constituye conducta desleal contraria a la buena fe la del trabajador o directivo de una empresa que pase a trabajar para otra para ejercer la misma actividad profesional aprovechando su experiencia y conocimientos pues lo contrario supondría tanto como negar la movilidad laboral (sentencia 48/2012, de 21 de febrero, con cita de varias anteriores).

Sobre este particular, afirma la sentencia 96/2014, de 26 de febrero:

«Si las conductas que fundamentan la acción de competencia desleal superan el control de legalidad impuesto en estos tipos legales [arts. 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal], que se redactaron específicamente para reprimir las conductas de esa naturaleza, no puede pretenderse que se califiquen como desleales a través del recurso al art. 5, hoy 4, de la Ley de Competencia Desleal. Las sentencias de esta sala núm. 635/2009, de 8 de octubre, núm. 720/2010, de 22 de noviembre, y núm. 48/2012, de 21 de febrero, declararon que "el artículo 5 de la Ley 3/1991 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, 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 impedirlos"».

DECIMOTERCERO.- *Formulación del tercer motivo del recurso de casación*

1.- El encabezamiento de este motivo es el siguiente:

«Infracción de los arts. 5 y 7 LCD y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que lo interpreta».

2.- En el desarrollo del motivo se alega que la Audiencia Provincial yerra al considerar que no se infringe el art. 7 de la Ley de Competencia Desleal, pues el contenido del libro del demandado Sr. Jose Manuel puede inducir a error a cualquier lector que podría tratar de realizar una dieta proteinada pero en realidad estaría realizando el método Pronokal sin seguir las pautas y protocolos que el mismo prevé, produciéndose un perjuicio al no seguir el método en la forma correcta.

DECIMOCUARTO.- *Decisión del tribunal. Desestimación del motivo*

1.- De nuevo se incurre en el vicio de petición de principio, lo que determina necesariamente la desestimación del motivo.

2.- La sentencia recurrida establece claramente que el libro del demandado no reproduce el método Pronokal; que dicho libro es una referencia más de la literatura médica sobre la dieta con aportes proteicos, que las recomendaciones del demandado son una alternativa más en el ámbito de los tratamientos dietéticos y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, en concreto en la de divulgación científica.

3.- Sentado lo anterior, carece de cualquier fundamento razonable encuadrar la conducta del demandado en el tipo que prohíbe los actos de engaño o las omisiones engañosas.

DECIMOQUINTO.- *Formulación del motivo cuarto del recurso de casación*



1.- Este motivo se encabeza del siguiente modo:

«Infracción del artículo 11 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de competencia desleal, tal como la jurisprudencia lo interpreta y aplica, según sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 3 Feb. 2005, rec. 3534/1998, Ponente Román García Varela (núm. recurso 35334/1998) o la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 12 Nov. 2012, rec. 544/2010, Ponente Ignacio Sancho Gargallo, rec. 544/2010; y en particular el art. 11.2 LCD, que sanciona como desleal el aprovechamiento del esfuerzo ajeno».

2.- En el desarrollo de este motivo se justifica la denuncia de esta infracción legal en que ha existido una imitación con ahorro de costes de producción o supresión de esfuerzos propios por parte de los demandados dirigidos a conseguir una prestación competitiva con la del pionero, que sería el método Pronokal.

DECIMOSEXTO.- *Decisión del tribunal. Desestimación del motivo*

1.- Debe recordarse que, como ha declarado reiteradamente este tribunal, la regulación de la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales contenida en el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal parte del principio de que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre si no existe un derecho de exclusiva que los ampare. Así se desprende de la propia exposición de motivos de la Ley de Competencia Desleal, y así se expresa en el apartado primero del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal.

La deslealtad no viene determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por las circunstancias en las que se ha realizado la imitación.

2.- En el presente caso, a la vista de cómo han quedado fijados los hechos en la segunda instancia, no concurren los requisitos necesarios para que se haya incurrido en la conducta desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal consistente en la imitación desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

Como hemos afirmado al resolver el anterior motivo, la sentencia recurrida establece que el libro del demandado no reproduce el método Pronokal; que dicho libro es una referencia más de la literatura médica sobre la dieta con aportes proteicos; que las recomendaciones del demandado son una alternativa más en el ámbito de los tratamientos dietéticos y el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. No ha existido por tanto imitación, sino una propuesta más, de entre las muchas existentes, de dieta proteinada de adelgazamiento.

3.- Asimismo, la Audiencia Provincial ha considerado que el método Pronokal es uno más de los varios métodos de dieta proteinada existentes en el mercado, sin especial singularidad competitiva.

Por tanto, incluso de haber existido imitación, en ningún caso se habrían copiado elementos con singularidad competitiva de una prestación consistente en un método de adelgazamiento, pues este método carecía de tal singularidad competitiva.

4.- Pero es que incluso aunque hubiera existido imitación, y esta hubiera afectado a elementos con singularidad competitiva, tampoco se habría incurrido en la conducta desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal.

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

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

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

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

También afirmamos en esa sentencia que el art. 11.2 LCD, al considerar desleal la imitación de prestaciones con aprovechamiento de esfuerzo ajeno, trata de dar protección indirecta al competidor que con su esfuerzo



se ha afirmado en el mercado o pretende afirmarse en él. Se protege a quien ha invertido tiempo y dinero en una creación, material o intelectual, frente a quien se apodera de su esencia sin tales costes y sin permitir que el pionero se afiance en el mercado.

6.- La jurisprudencia de esta sala (sentencias 888/2010, de 30 de diciembre, 792/2011, de 16 de noviembre, y la citada 675/2014, de 3 de diciembre) ha exigido, para que se produzca el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno por la imitación de sus prestaciones, que concurra un ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, y que no resulte justificada.

7.- De lo expuesto resulta que incluso aunque se hubiera producido una imitación, que no se ha producido, e incluso si la prestación imitada hubiera tenido singularidad competitiva, que no la tenía, no puede considerarse que concurra un aprovechamiento indebido en la conducta de quien, aprovechando sus conocimientos y su experiencia de varios años, propone a los potenciales interesados un método de adelgazamiento similar a uno preexistente (aunque la propia recurrente menciona la existencia de diferencias), que lleva ya varios años en el mercado y ha podido por tanto asentarse.

Ni existe una copia con reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, ni se ha impedido al pionero su afianzamiento en el mercado, puesto que el libro se publicó cuando la demandante llevaba ya varios años en el mercado español.

DECIMOSÉPTIMO.- *Formulación del quinto motivo del recurso de casación*

1.- El quinto y último motivo del recurso de casación se encabeza así:

«Infracción del artículo 12 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de competencia desleal, tal como la jurisprudencia lo interpreta y aplica; dicho artículo 12 LCD que sanciona como desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, establece en particular que se reputa desleal el uso de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelo», «sistema», «tipo», «clase» y similares»

2.- En el desarrollo del motivo se alega que existiendo una extrema similitud entre el contenido, planteamiento y desarrollo de los productos del demandante y del codemandado, hay similitudes en los signos utilizados por ambos métodos y se ha incurrido en la conducta desleal del art. 12.2 de la Ley de Competencia Desleal. La Audiencia Provincial habría desconocido el concepto amplio que la jurisprudencia da al concepto «signos» propio de esta conducta desleal.

DECIMOCTAVO.- *Decisión de la sala. Desestimación del motivo*

1.- La recurrente parte de hechos que no han sido afirmados por la Audiencia Provincial, como el de la «extrema similitud» entre las prestaciones de demandante y codemandado, la dieta proteinada. Y además, convierte la supuesta similitud entre los productos en la similitud de los signos utilizados por ambos métodos.

Con ello no solo incurre en el error de equiparar las creaciones materiales, la prestación, con las creaciones formales, los signos o formas de presentación, sino que además tergiversa la base fáctica de la sentencia recurrida.

2.- El *coaching*, la tabla de ejercicios físicos, el seguimiento personalizado por el dietista, que la recurrente considera como «signos» con los que se ha producido el aprovechamiento indebido de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional ajena, son en realidad componentes de la prestación ofertada por la demandante, pero en ningún caso son «signos», por más amplitud que queramos dar a este concepto.

DECIMONOVENO.- *Costas y depósitos*

1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación deben ser impuestas a la recurrente.

2.- Procede acordar también la pérdida de los depósitos constituidos de conformidad con la disposición adicional 15.^a, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

FALLO

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



1.º- Desestimar de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por Protein Supplies S.L. contra la sentencia núm. 209/2014 de 11 de junio, dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el recurso de apelación núm. 265/2013. 2.º- Imponer a la recurrente las costas de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación que desestimamos, así como la pérdida de los depósitos constituidos. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

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

Así se acuerda y firma.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ