



Roj: **SAP B 5464/2014 - ECLI:ES:APB:2014:5464**

Id Cendoj: **08019370152014100164**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **23/04/2014**

Nº de Recurso: **66/2013**

Nº de Resolución: **143/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS GARRIDO ESPA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 3, 28-09-2012 ,
SAP B 5464/2014**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 66/2013-1ª

JUICIO ORDINARIO Nº 811/2010

JUZGADO MERCANTIL Nº 3 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 143 / 2014

Ilmos. Sres. Magistrados

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS GARRIDO ESPA

JOSÉ M. RIBELLES ARELLANO

En Barcelona a 23 de Abril de 2014

La Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial ha visto los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 811/2010 ante el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, a instancia de EUROGINE S.L., representada por el procurador Antonio M. de Anzizu Furest y asistida de la letrada Mª del Mar Guix Vilanova, contra DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L. y Jose Ángel , representados por el procurador Francisco Javier Ranera Cahis y bajo la dirección de la letrada Marta Guerrero García.

Conocemos las actuaciones por razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 28 de septiembre de 2012 .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El fallo de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por la representación en autos de la mercantil EUROGINE S.L. se absuelve a don Ángel [debe decir Jose Ángel] y a la mercantil DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L. de lo pretendido de contrario. Se condena a la demandante al pago de las costas del procedimiento".

SEGUNDO. Contra esta sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de EUROGINE S.L., que fue admitido a trámite. Los demandados presentaron escrito de oposición al recurso.

TERCERO. Recibidos los autos, formado en la Sala el Rollo correspondiente y comparecidas las partes, se señaló día para votación y fallo el día 22 de enero pasado.



Es ponente el Sr. LUIS GARRIDO ESPA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. 1. La parte actora, EUROGINE S.L., ha recurrido en apelación la sentencia que desestimó íntegramente la demanda que formuló contra DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L. y Don. Jose Ángel , en la que ejercitaba acciones declarativas, de cesación y remoción por razón de comportamientos desleales que incardinaba en los arts. 4 , 6 , 10.d) , 10.e) , 11 , 12 , 18 y 20 de la Ley de Competencia Desleal (LCD) , a las que acumulaba acciones de cesación y de indemnización por infracción de marca registrada al amparo del art. 34 de la Ley de Marcas (LM) y la acción de nulidad de denominación social de la sociedad demandada por contravenir el art. 404 del Reglamento del Registro Mercantil (RRM).

2. Los hechos básicos que consideramos probados son los siguientes (sin perjuicio de desarrollar con posterioridad otros aspectos de hecho relevantes para la decisión del litigio):

a) EUROGINE S.L. inició en 1991 su actividad de fabricación y comercialización de material de ginecología, especialmente de dispositivos intrauterinos (DIU).

b) Es titular de la marca comunitaria, denominativa con gráfico, EUROGINE, nº 2457623, para distinguir productos contraceptivos dentro de la clase 10, solicitada el 6 de diciembre de 2006.

Afirma ser titular de la marca española NOVAPLUS, nº 2794701, solicitada el 17 de octubre de 2007. No obstante, no consta que esta marca haya sido concedida (f. 58).

Es titular así mismo de la marca española, denominativa, GOLD T, nº 2795512, para distinguir los mismos productos de la clase 10, solicitada el 26 de noviembre de 2007.

c) Don. Jose Ángel fue contratado por EUROGINE para ejercer funciones comerciales por contrato laboral de fecha 3 de junio de 2002, si bien con anterioridad había colaborado como autónomo. El 28 de octubre de 2004 solicitó la baja voluntaria, y fue contratado de nuevo el 10 de noviembre de 2005. Finalmente, el 28 de agosto de 2006 causó baja voluntaria.

d) El 22 de febrero de 2006 el Sr. Jose Ángel registró el nombre dominio de internet www.gyneplus.com.

El 23 de agosto de 2006 solicitó el registro de la marca denominativa GYNEPLUS, nº 2727809, para distinguir productos de la clase 10, entre ellos dispositivos intrauterinos, que fue concedida por la Oficina Española.

e) El 5 de octubre de 2006, ya desvinculado de EUROGINE, constituyó junto con su esposa la sociedad DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L., cuyo objeto social es la fabricación de material médico-quirúrgico.

f) El 14 de septiembre de 2007 dicha sociedad presentó ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios la documentación correspondiente a la puesta en el mercado y comercialización de los dispositivos intrauterinos "MONA LISA NT Cu 380" y "MONA LISA Cu 375", importados de Alemania.

En mayo de 2009 la sociedad demandada fue autorizada para producir sus propios dispositivos DIU, "GYNEPLUS COPPER" y "GYNEPLUS GOLD" (documento 19 de la contestación).

g) Los dispositivos intrauterinos contienen en su estructura elementos metálicos, como el cobre, la plata y el oro.

h) La actora distingue los DIU que comercializa con la marca registrada EUROGINE impresa en el empaquetado o envase de cartón que contiene el producto, y emplea así mismo el signo "T de ORO - GOLD T (Cu 375 + Au)" , o bien "GOLD T ® (Cu 375+Au)" (documentos 25 y 26 de la demanda). El envase contiene el texto "superficie de cobre anticonceptivo 375 mm2 con núcleo de oro de 99/000 de pureza" .

i) En los envases de los DIU comercializados por la sociedad demandada (documentos 15 y 23 de la demanda) consta la denominación "DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L.", "GYNEPLUS 380 COPPER NORMAL" (documento 15 de la demanda). En otros aparece la misma denominación social, los términos "GYNEPLUS 380 GOLD/COPPER NORMAL" y un adhesivo que muestra un gráfico del dispositivo y los términos "GOLD T" y "T DE ORO" (documento 23).

j) Otras empresas del sector utilizan el término "T" en la caja o envase para identificar el producto (DIU), cuya forma se asemeja a esa letra (documento 15 de la demanda).

Así mismo, es práctica generalizada que se indique en el envase el metal que compone el dispositivo, y si es con oro se emplean términos como "GOLDEN T" o "DIU T DE ORO" (documento 20 de la contestación).



3. El relato fáctico de la demanda, al que luego se anuda una calificación jurídica, denuncia una serie de conductas infractoras de diversos tipos descritos por la LCD:

1º) Actuaciones desleales llevadas a cabo por el demandado Sr. Jose Ángel mientras trabajaba en régimen laboral para EUROGINE S.L., antes de presentar su baja voluntaria en esta empresa:

- Se reprocha que, cuando todavía trabajaba para la actora, el 22 de febrero de 2006 registrara el nombre de dominio "*gineplus.com*", que está formado por dos sílabas que componen la terminación de la denominación social de EUROGINE (GINE) y la terminación de su marca NOVAPLUS (PLUS), nombre de dominio que luego será utilizado por DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L.

- También que el 23 de agosto de 2006, antes del cese laboral, el demandado solicitara el registro de la marca *GYNEPLUS* (nº 2727809), que luego utilizará DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L. para distinguir sus productos.

- También que el 13 de julio de 2006 el demandado remitió varios correos electrónicos a clientes internacionales de la actora; señala concretamente como objeto de reproche, un email dirigido a un "*distribuidor potencial*" de la actora, que mantuvo una reunión comercial con el Sr. Jose Ángel y el anterior administrador Sr. Landelino, en el que el demandado lamenta que la empresa actora haya decidido trabajar con otro proveedor, y le indica que "*cuando tenga mi propia empresa de DIU me pondré en contacto con usted*" (documento 8, f. 172);

Estos actos, de acuerdo con la fundamentación jurídica de la demanda, constituyen un comportamiento contrario a la buena fe objetiva que, como estándar de comportamiento en el sistema de libre mercado, impone el art. 4 LCD (anterior art. 5), ya que se trata de gestiones realizadas por el demandado en provecho de otra empresa, manteniendo una "doble personalidad empresarial", cuando todavía trabajaba para la actora.

2º) Actos desleales realizados por el demandado una vez constituida la sociedad DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L.:

Una vez constituida y en funcionamiento la sociedad del demandado, la demanda le reprocha que contactara con clientes, proveedores y empleados de la actora. Así:

- El 30 de septiembre de 2007 el demandado dirigió una carta-tipo de presentación a diversos clientes de EUROGINE, en la que les informaba de la creación de la nueva empresa DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS S.L., de la experiencia del personal que la integra, les invita a visitar su página web *www.gyneplus.com*, y publicita los dispositivos intrauterinos "*Mona Lisa NT Cu 380 (similar a la Nova T 380) y el Mona Lisa Cu 375 (similar al Multiload 375)*", de los que es distribuidora en exclusiva para España (documento 11).

- En diciembre de 2006 contactó con varios clientes y proveedores de EUROGINE ofertando los productos *GYNEPLUS*, manifestando a uno de ellos que "*hemos desarrollado nuestros propios DIU que son similares a los DIU de EUROGINE, aunque no exactamente iguales. Contamos con mejores materiales y mejores controles de calidad que EUROGINE. Nuestro sistema de producción es mejor y podemos ofrecer mejores precios sin prescindir de calidad*" (f. 189).

- Además, el demandado, tras dejar de trabajar para EUROGINE, estuvo consumiendo saldo de su antigua dirección de correo electrónico en dicha sociedad y efectuó descargas de información confidencial de EUROGINE (documento 14).

Estos actos son incardinados así mismo en el art. 4 LCD. Además, la carta al cliente referida en segundo lugar se considera un acto de publicidad comparativa no permitido por el art. 10, apartados d) y e), de la LCD.

3º) Denuncia la demanda una "imitación desleal de prestaciones" por razón de las siguientes conductas:

- El listado de precios de 2008 que utiliza el demandado reproduce literalmente dos de las referencias o códigos internos que sigue empleando la actora, concretamente las referencias 01010600 y 01010700.

- La nota o prospecto de información a la usuaria de DIU que contiene el producto *GYNEPLUS*, la cartulina que figura en el interior del envase, el texto que figura en el reverso del envase, la bolsa estéril con cánula de inserción, tope y varilla propulsora, son una reproducción prácticamente literal de los que viene utilizando la actora en los DIU que comercializa.

- En los envoltorios y envases de los DIU *GYNEPLUS* se utilizan idénticos colores corporativos, blanco y azul, y una presentación semejante a la utiliza la actora.

- En el catálogo de la sociedad demandada, versión de 2009, se han incluido las mismas imágenes que fueron utilizadas por EUROGINE en su trabajo denominado "*DIU D?OR*", cuyo director de proyecto, Sr. Tomás, trabaja ahora para DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L.



- Se han dado casos de efectiva confusión en el mercado; así, una clínica ha solicitado a la actora el suministro de DIUs "Mona Lisa NT Cu 380", con referencia del demandado 01010650. (documento 18).

En la fundamentación jurídica de la demanda estos comportamientos se subsumen en los arts. 6 y 12 LCD, en relación con la presentación formal de los productos, al inducir a confusión a los consumidores e implicar un aprovechamiento indebido de la reputación de EUROGINE.

Se invoca así mismo el art. 11.2 LCD, por hacer realidad una imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de la actora, con el fin de obstaculizar su afirmación en el mercado.

4. La actora ejercita, además, acciones de cese, remoción e indemnización previstas en la Ley de Marcas (LM), por infracción de su marca registrada GOLD T, nº 2795512, toda vez que el demandado (propriadamente la sociedad demandada) utiliza este signo en los envases de los DIU que comercializa (documento 23 de la demanda).

Anudada a la infracción marcaria solicita una indemnización consistente en el 1 % de la cifra de negocio de la sociedad demandada (art. 43.5 LM), más los beneficios que hubiera obtenido de no mediar la infracción y los beneficios obtenidos por la sociedad demandada como consecuencia de la violación (art. 43.2.a LM).

5. Así mismo, pretende la nulidad de la denominación social DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L. por contravenir el art. 404 del Reglamento del Registro Mercantil, al estar constituida por términos genéricos que no pueden ser objeto de apropiación.

6. La sentencia desestimó íntegramente la demanda tras el examen jurídico de fondo de las conductas denunciadas y pretensiones ejercitadas. El recurso de EUROGINE traslada a esta instancia la plenitud del debate a fin de que la demanda sea estimada íntegramente.

Sobre la acción de nulidad de la denominación social

SEGUNDO. 7. Comenzamos confirmando la desestimación de esta pretensión dando por reproducido el fundamento 5 de la sentencia.

La nulidad, por incurrir la denominación social en una prohibición legal, derivaría, según la demanda, del art. 404 RRM, a tenor del cual: "No podrán incluirse en la denominación términos o expresiones que resulten contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres".

La parte demandante considera que la denominación social DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L. vulnera el precepto al estar integrada por términos genéricos, que no pueden ser objeto de apropiación por una sociedad.

8. El precepto no prohíbe (y tampoco los que le siguen) las denominaciones genéricas o descriptivas de la actividad a que va a dedicarse la sociedad (siendo, por lo demás, este tipo de denominaciones muy frecuentes en la realidad societaria), ni puede entenderse que una denominación de este carácter, descriptivo de la actividad social, atente contra el orden público, las buenas costumbres o vulnere algún otro precepto legal, que no se cita. Las prohibiciones que prevén los arts. 404 a 408 RRM son ajenas a las que recoge la LM con referencia a los signos distintivos en el tráfico económico, susceptibles de ser registrados como marca, ya que la denominación social cumple una función y responde a una finalidad distinta, cual es la de identificar a la persona jurídica en el tráfico económico, sin que sea exigible una denominación con aptitud distintiva o con cierto grado de originalidad, a salvo la prohibición de identidad con otra denominación social (art. 407 RRM) o de denominaciones que induzcan a error sobre la propia identidad de la sociedad o sobre la clase o naturaleza de ésta (art. 406 RRM), que no es el caso.

Sobre las acciones por infracción de la marca GOLD T

TERCERO. 8. Ratificamos también en este punto el criterio (fundamento 4) de la sentencia apelada.

La facultad de exclusión que confiere el art. 34.2 LM al titular marcario requiere como presupuesto que el tercero haga uso del signo opositor a título de marca, esto es, en el tráfico económico y para distinguir productos o servicios, o bien para distinguir su actividad en el mercado. Se trata de un límite estructural del *ius prohibendi* marcario, y así lo ha declarado el TJCE, por ejemplo, en su Sentencia de 23 de febrero de 1999 (a.s. *BMW c. Deenik*), al reconocer que la Directiva comunitaria parte de la necesidad del uso en función de marca (para distinguir productos o servicios) como presupuesto para afirmar la existencia de una infracción.

Acerca del uso de un signo a título de marca ha señalado la Sentencia del TJCE de 11 de septiembre de 2007 (asunto C-17/2006, *Celine*) que existe un uso en el tráfico económico "para productos o servicios", que permite la facultad de exclusión del titular de la marca, cuando el tercero utiliza el citado signo de manera que se establezca un vínculo entre el mismo y los productos que comercializa (ap. 23), y precisa que así sucede si el



tercero usa el signo para sus productos o servicios de manera tal que los consumidores puedan interpretarlo en el sentido de que designa el origen de los productos o servicios de que se trata.

No obstante, si el signo no se utiliza a título de marca, para designar el origen empresarial del producto o servicio, y así es percibido por los consumidores, sino para indicar alguna característica objetiva del producto, relevante para los consumidores destinatarios, el uso del signo registrado en tales circunstancias puede quedar amparado por el límite al *ius prohibendi* que expresamente recoge el art. 37 LM, a tenor del cual: "e) *El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso en el tráfico económico, siempre que ese uso se haga conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial: b) de indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos.*"

A través de esta limitación, como ha puesto de relieve la doctrina, se protege tanto el interés de los operadores económicos a utilizar libremente las indicaciones descriptivas de los productos o servicios, como el interés de los consumidores en obtener información sobre las características de los correspondientes productos o servicios. Esta situación presupone la existencia de una marca registrada que consiste en una indicación descriptiva de los productos o servicios correspondientes, o que posee una relevante carga descriptiva a tal efecto (como en este caso sucede con el signo registrado, GOLD T, aplicado a los DIU).

9. Al uso de la marca ajena con fines meramente descriptivos se refiere el TJCE en Sentencias como la de 14 de mayo de 2002 (*asunto H ö lterhoff c. Freiesleben*), que viene a matizar la noción de uso en concepto de marca al concluir que el uso de la marca ajena con la finalidad de *describir* los propios productos no menoscaba ninguno de los intereses que pretende proteger la Directiva (el uso contemplado en esa Sentencia se efectúa - dice el Tribunal- *con fines meramente descriptivos, para dar a conocer las características del producto ofrecido para la venta al cliente potencial...*).

Así mismo, la Sentencia de 12 de noviembre de 2002 (*as. Arsenal c. Matthew Reed*) reitera que *determinados usos con fines meramente descriptivos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva* (que configura el *ius prohibendi* marcario) y, por tanto, *no se incluyen en el concepto de uso a los efectos de dicha disposición* (Fundamento nº. 54). Para delimitarlo, el Tribunal de Justicia declara que la facultad excluyente que dispensa el derecho de marca y configura, en particular, el art. 5.1 de la Directiva, debe quedar reservada a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en *garantizar a los consumidores la procedencia del producto* (nº 51). Esto es, cuando la marca ajena sea empleada por el tercero para distinguir sus productos o servicios, de modo tal que el público pueda interpretar que la marca indica la procedencia del producto o servicio.

10. Ese uso con fines meramente descriptivos de las características del producto, excluido del alcance del art. 34.2 LM y amparado por el art. 37.b) LM, es el que ha quedado acreditado en las actuaciones.

La sociedad demandada (y no ya el Sr. Jose Ángel) utiliza el signo "GOLD T - T de ORO" (junto con un gráfico del DIU) en el envase no como signo distintivo del origen empresarial del producto; esta finalidad la cumplen otros signos denominativos que, de manera bien visible, incorpora el envase, concretamente "DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L." y "GYNEPLUS" (documento 23), que son percibidos por el consumidor o usuario como identificativos del origen empresarial. El término controvertido, "GOLD T - T de ORO" se utiliza para describir el tipo de metal de que se compone el producto, al igual que se emplea el término cobre/copper, pues es generalizado en el sector que los envases de DIUs mencionen la concreta composición metálica, que constituye un dato relevante para el consumidor o usuario, siendo la "T" el signo que usualmente se emplea en el sector para identificar el producto DIU. Por esa razón, la indicación relativa al metal oro es incorporada así mismo al envase por otras empresas del sector (documento 20 de la contestación), y por la propia actora, que la utiliza junto al signo identificativo del origen empresarial, EUROGINE con gráfico (documentos 24 y 25).

Debe admitirse, en fin, que el uso controvertido es conforme con *las prácticas leales en materia industrial o comercial*, ya que la indicación GOLD T - T de ORO, junto con un gráfico del DIU, mediante un añadido adherido al envase (documento 23 de la demanda), se percibe por el consumidor, claramente, como una indicación descriptiva del metal de que se compone el dispositivo, a lo que el consumidor o usuario está habituado.

Sobre los actos desleales de publicidad comparativa

CUARTO. 11. El reproche se centra en una comunicación (e-mail) remitida por el Sr. Jose Ángel, ya desvinculado de EUROGINE, en representación de la sociedad demandada, a un potencial cliente en Alemania en la que oferta los dispositivos GYNEPLUS y afirma que *"hemos desarrollado nuestros propios DIU que son similares a los DIU de EUROGINE, aunque no exactamente iguales. Contamos con mejores materiales y mejores*



controles de calidad que EUROGINE. Nuestro sistema de producción es mejor y podemos ofrecer mejores precios sin prescindir de calidad" (f. 189).

Esta comunicación publicitaria es tachada de desleal por no ajustarse a las exigencias de los apartados d) y e) del art. 10 LCD , que regula la publicidad comparativa.

12. La sentencia rechaza el carácter desleal de este acto de comunicación porque se ha acreditado en las actuaciones que el precio de los productos de la demandada es inferior a los de la actora, de modo que la comparación no puede considerarse engañosa.

Pero no analiza la trascendencia jurídica de las manifestaciones relativas a la mejor calidad de los productos GYNEPLUS con respecto a los dispositivos EUROGINE, que expresamente se comparan, y en este punto incide el recurso de apelación.

13. La publicidad comparativa, cuya regulación ha sido objeto de armonización comunitaria mediante la Directiva 84/450/CEE (de 10 de septiembre de 1984, modificada por la Directiva 97/55/CE), es aquella mediante la cual el anunciante contrapone la propia oferta a la del competidor con la finalidad de demostrar la inferioridad de los productos ajenos frente a los propios, comprendiendo toda acción que comporte una confrontación pública de la actividad, prestaciones o establecimiento -generalmente- propios con los de un tercero, hecha con el objeto de resaltar la primacía o la mayor conveniencia de una de las ofertas comparadas, comúnmente la propia.

A tenor del art. 2.2 bis de la Directiva modificada, se considerará publicidad comparativa toda publicidad que aluda explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por un competidor.

La STS 130/2006, de 22 de febrero , advierte que la publicidad comparativa está permitida siempre que cumpla los requisitos que la norma le impone (art. 10 LCD) y que, en principio, son más rigurosos que los exigidos para otras modalidades, como consecuencia de la necesidad de tutelar los legítimos intereses de los competidores aludidos, además de garantizar a los consumidores una información objetiva y veraz. Añade que *"dado que toda comparación implica un cierto grado de descrédito para la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, la medida de lo tolerable depende del contenido del mensaje, que ha de ser interpretado en su conjunto, sin descomponerlo en partes y atendiendo a la impresión global que sea susceptible de generar en los destinatarios, así como de la necesidad de utilizar la minusvaloración para llevar a cabo una comparación adecuada a todas las exigencias legales que la convierten en lícita"*.

14. Conforme al art. 10 LCD , la comparación pública, incluida la publicidad comparativa, ha de cumplir las condiciones o requisitos que relaciona el precepto: en general, ha de referirse de modo objetivo a características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los bienes o servicios, entre las cuales podrá incluirse el precio y, además, ha de respetar los límites dispuestos con carácter general para todas las conductas realizadas en el mercado y con finalidad concurrencial, contemplando la norma dos supuestos en particular: el engaño y la denigración. Así, reputa desleal la comparación que contravenga lo establecido por los artículos 5 , 7 , 9 y 20 LCD .

De modo que, si la deslealtad deriva de una comparación engañosa o denigrante, por más que la conducta deba situarse en el ámbito de aplicación del art. 10.2, la expresa remisión a los arts. 5, 7, 9 y 20, configuradores de las prácticas engañosas y denigratorias, determina que el control de licitud deba tomar como término de referencia los elementos que a tenor de estos preceptos conforman la deslealtad concurrencial, como acto de engaño o bien de denigración.

El art. 5 LCD considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico. Y conforme al art. 9 se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero *"que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes"* .

Esta última norma tolera el menoscabo del crédito en el mercado si está amparado por la *exceptio veritatis* en términos de exactitud y veracidad, y además es pertinente, lo que se justifica por la tutela constitucional del derecho a la información veraz, y por las exigencias mismas de la competencia económica al ser presupuesto necesario para la racionalidad del comportamiento del consumidor en el mercado.

En esta materia, además, rige una norma especial sobre la carga de la prueba, recogida en el art. 217.4 de la vigente LEC , a tenor del cual *"en los procesos sobre competencia desleal y publicidad ilícita corresponde al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la publicidad exprese, respectivamente"* .



15. El acto de comunicación al cliente al que se ha tenido acceso, con el objeto y finalidad de promover la contratación de los productos GYNEPLUS, transmite explícitamente el mensaje de que estos dispositivos poseen o han sido objeto de *"mejores materiales y mejores controles de calidad que EUROGINE"*; que el sistema de producción es mejor que el de EUROGINE; y que los DIU GYNEPLUS son ofrecidos a precios más bajos sin merma de calidad. La idea que el destinatario percibe es que el producto de EUROGINE es de inferior calidad y pese a ello es más caro que el GYNEPLUS.

Tales afirmaciones son aptas para originar un descrédito en el mercado al producto EUROGINE, aunque sea un hecho probado que el producto GYNEPLUS es más barato. Pero la carga asertiva del mensaje es clara: el EUROGINE es un producto de inferior calidad, y pese a ello es más caro, en términos comparativos con el producto de la demandada.

Tan sólo podría quedar tolerada la afirmación de la inferior calidad del producto EUROGINE si se acredita que es exacta y veraz. De lo contrario integraría bien un acto de engaño en modalidad de publicidad comparativa por ser falsa la información (art. 10.e LCD en relación con el art. 5), o bien un acto de denigración (en relación con el art. 9 LCD).

16. La parte demandada afirma que los productos DIU que comercializa son de mejor calidad que los de EUROGINE y más competitivos en cuanto a precio. En lo que respecta a la mejor calidad la prueba que, según la demandada, lo acredita es la declaración testifical Don. Tomás , antiguo director técnico de EUROGINE y actual director técnico de la sociedad demandada.

Ese medio de prueba, sin embargo, no es suficiente para demostrar la exactitud y veracidad de la afirmación sobre la peor calidad de los productos de EUROGINE, pues procede de una persona, empleado de la sociedad demandada, que precisamente por esa condición actual no ofrece garantías objetivas de imparcialidad y está bajo sospecha de albergar un interés directo en el resultado del pleito en cuanto encargado del departamento técnico de la empresa demandada.

En todo caso, la peor calidad de un producto respecto de otro de la competencia, es un extremo fáctico cuya acreditación debe estar soportada en análisis, ensayos y pruebas técnicas objetivas que debieron ser aportadas al procedimiento para someterlas a contradicción, en particular mediante un dictamen pericial que no ha sido aportado ni propuesto por quien tenía la carga procesal.

17. En consecuencia procede estimar el correspondiente pronunciamiento declarativo de deslealtad referido a este acto y el de condena al cese y prohibición de reiterarlo, concretamente la afirmación, en términos comparativos, de que el producto DIU de EUROGINE es de inferior calidad al producto GYNEPLUS.

Ninguna consecuencia más ha de tener la estimación de la deslealtad de este comportamiento, ya que la condena indemnizatoria se vincula en la demanda a la infracción marcaria, que ha sido desestimada. En todo caso no se ha probado la causación de un daño o perjuicio por razón de este acto de comunicación, que aparece dirigido a un solo cliente (bloque de documentos nº 12 de la demanda).

Sobre los actos desleales que se incardinan en el art. 4 LCD

QUINTO. 18. La sentencia rechaza el carácter ilícito de las conductas que la demanda subsumía en el art. 4 LCD , con argumentos que compartimos.

El art. 4 LCD (antiguo art. 5) debe ser dotado de contenido autónomo, y debidamente concretado, para reprimir aquellos comportamientos que atentan contra la buena fe objetiva que debe regir en un sistema de libre mercado, basado en la eficiencia de las propias prestaciones, y que no estén especialmente tipificados en los artículos siguientes de la LCD. La STS 468/2013, de 15 de julio , resume la doctrina jurisprudencial: la cláusula general del art. 5 LCD (actual art. 4) *"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)"* .

El citado precepto, señala la STS de 24 de noviembre de 2006 , establece un límite jurídico al ejercicio del derecho a desarrollar una actividad económica en el mercado en concurrencia con otros, que no puede ejercitarse a través de determinados comportamientos. Se trata de conseguir que los agentes económicos compitan por méritos o por eficiencia y no *«mediante la realización de comportamientos que supriman, restrinjan o falseen la estructura competitiva del mercado, o la libre formación y desarrollo de las relaciones económicas del mercado»* .

19. Una de las concretas manifestaciones subsumibles en esta cláusula general prohibitiva son los denominados actos de expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, supuestos de utilización de



prestaciones o resultados alcanzados por un tercero sin su consentimiento que no se encuentran protegidos por un derecho de exclusiva. Dentro de ese género suelen contemplarse (y así lo hemos estimado en anteriores sentencias) los actos tendentes a la captación de clientela ajena, bien que en la inteligencia de que esa conducta, *per se*, no es ilícita (antes al contrario, es bienvenida en un sistema de competencia económica), sino en particular, y fuera del caso de que la conducta encuentre acomodo en el art. 14 LCD, cuando la captación se realiza valiéndose de la infraestructura humana y material de la empresa para la que el sujeto agente presta sus servicios, logrando la atracción (desvío) de la clientela hacia otra empresa competidora con abuso de confianza y aprovechamiento de la infraestructura material, contactos y conocimientos que le proporciona la empresa para la que se sigue trabajando. Por ello, de igual manera sería subsumible en esta cláusula general el comportamiento de simultaneidad empresarial o desarrollo, en paralelo, de una actividad competidora, dando lugar al desvío de oportunidades de negocio.

Como indica la STS 822/2011, de 16 de diciembre, por lo general, la ilicitud se ha apreciado cuando la captación de clientela se produce con anterioridad a la extinción del vínculo laboral. En tal sentido cabe citar las Sentencias de 19 de abril de 2002, 3 de julio de 2006, 24 de noviembre de 2006, 3 de julio de 2008, 8 de junio de 2009, 16 de junio de 2009, 1 de junio de 2010.

Pero si esas conductas se realizan una vez que se ha producido la desvinculación de la empresa para la que se venían prestando los servicios laborales, las circunstancias son diferentes, pues entonces nos hallamos ante un competidor independiente que pugna con los demás por la clientela del sector, en el contexto propio y deseable del sistema de libre competencia. En tal situación la conducta de captación de la clientela ajena se tipifica, especialmente, en el artículo 14 LCD, cuya aplicación sería preferente al análisis de la conducta bajo el criterio general del art. 5. En este caso no se ha invocado el art. 14 LCD ni las circunstancias que el mismo exige para que la conducta pueda ser tachada de desleal.

En este sentido, la STS 8 de junio de 2009 declara que *"no hay ilícito cuando se produce tal circunstancia [la captación de clientela] una vez extinguido el vínculo contractual anterior (S. 24 de noviembre de 2006); y ello es así porque, si bien la clientela supone un importantísimo valor económico, aunque intangible, no existe un derecho del empresario a la misma, por lo que cualquier otro agente u operador en el mercado puede utilizar todos los mecanismos de esfuerzo y eficiencia para arrebatar la clientela al competidor"*.

La STS 97/2009, de 25 de febrero, reitera que por regla general la mera captación y trasvase de trabajadores de una empresa a otra que se va a fundar, o ya fundada, no constituye competencia desleal, como tampoco lo es el que un trabajador o directivo de una empresa pase a otra para ejercer la misma actividad profesional aprovechando su experiencia y conocimientos (SSTS 11-10-99, 24-11-06, 14-3-07), pues lo contrario supondría tanto como negar la movilidad laboral. En particular, la sentencia de 24 de noviembre de 2006 considera que no infringe el art. 5 de la Ley de Competencia Desleal quien abandona una empresa para la que trabajaba, funda otra, capta clientes y vende a precios más bajos, no constituyendo en general secretos empresariales los relativos a la clientela.

También la de STS 468/2013 de 15 de julio: *"los hechos consistentes en la mera contratación de trabajadores o de personas que realizan funciones técnicas o directivas en una empresa por otra de semejante actividad para desarrollar la misma o similar función, o el abandono por un trabajador o grupo de ellos de una empresa para constituir o integrarse en otra del mismo tráfico económico, no es suficiente para apreciar la existencia del ilícito competencial del art. 5 LCD, ni siquiera cuando se aprovecha la experiencia personal y profesional adquirida por la dedicación a igual actividad industrial o comercial. Prevalecen en tales casos la libertad de trabajo y libre iniciativa y de desarrollo de la actividad económica" [STS de 3 de julio de 2008, con cita de las anteriores sentencias de 11 de octubre y 29 de octubre de 1.999 y 28 de septiembre de 2.005, 1 de abril de 2.002, 14 de marzo de 2007 y 23 de mayo de 2007]*. Añade que, a pesar del importante valor económico de la clientela, *"nadie puede invocar ningún título respecto de la misma, ni pretender una efectiva fidelización, por lo que nada obsta a su captación por otras empresas cuando ello tiene lugar de modo normal o medios lícitos (STS de 3 de julio de 2008, con cita de la anterior Sentencia de 24 de noviembre de 2006)"*.

20. Atendido lo anterior, el hecho de que el demandado Sr. Jose Ángel registrara el nombre de dominio de internet www.gyneplus.com (el 22 de febrero de 2006) y solicitara el registro de la marca GYNEPLUS (el 23 de agosto de 2006), cuando todavía era empleado de la empresa actora, no constituye un comportamiento desleal pues no se alega ni hay constancia de que explotara el nombre de dominio como escaparate comercial ni el signo registrado como marca para distinguir productos competidores mientras subsistía la relación laboral con EUROGINE. Es con posterioridad a la ruptura de la relación laboral, que se produce el 28 de agosto de 2006, y no antes, cuando el demandado constituye la sociedad DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L. e inicia la actividad de comercialización de DIUs, utilizando a tal efecto el nombre comercial y la marca registrada.



Tampoco puede integrar el reproche de ilicitud al amparo del art. 4 LCD la comunicación remitida por el Sr. Jose Ángel , el 7 de agosto de 2006, a un *potencial distribuidor* de la actora, en la que el demandado se lamenta de que EUROGINE haya decidido trabajar con otro proveedor y le indica que "*cuando tenga mi propia empresa de DIU me pondré en contacto con usted*" (documento 8, f. 172). No hay en ella ninguna captación o desvío de clientela o de oportunidades de negocio; se trata de un proveedor al que la actora ha descartado, y el mensaje no revela que el demandado estuviere ya explotando una empresa competidora propia, sino que confirma lo contrario.

21. De acuerdo con la doctrina jurisprudencial antes expuesta, tampoco puede reconocerse un reproche de deslealtad en las cartas de presentación dirigidas por el demandado en representación de DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L. a terceros que, según alega la actora, eran clientes suyos. Se trata de una presentación de la nueva empresa, en la que se ofertan los dispositivos GYNEPLUS, y que se remite en diciembre de 2006, meses después de la desvinculación del Sr. Ángel de EUROGINE.

El simple hecho de que el demandado hubiera tenido conocimiento y acceso a esos clientes mientras trabajaba para la actora no convierte en desleal la captación realizada en las circunstancias descritas. El ex trabajador puede, lícitamente, dirigirse a esos clientes al abandonar la empresa y ofertarles sus servicios, porque ese conocimiento forma parte de su experiencia y habilidades (a menos que se trate de una información secreta, lo que en este el caso no se alegó en la demanda, ni se ha probado el carácter secreto de un listado de clientes).

Debe descartarse así mismo, con base en la doctrina expuesta, el carácter desleal del simple contacto con trabajadores de EUROGINE para que se incorporaran a la sociedad demandada, una vez desvinculado el Sr. Jose Ángel de la empresa actora, así como el contacto con proveedores que eran de EUROGINE, los cuales gozan de libertad para elegir al destinatario de sus suministros o productos (no se ha alegado ninguna circunstancia configuradora de la deslealtad conforme al art. 14 LCD).

22. El recurso imputa al demandado la conducta de apropiarse de "información confidencial" de EUROGINE y de los "planos y croquis de la empresa" para posteriormente reproducirlos de forma idéntica en provecho de su propia empresa.

No se ha concretado, sin embargo, cuál sea esa información confidencial, ni en la demanda se alegó el carácter secreto de esos "planos y croquis", que no fueron identificados. Tampoco se alegó que esa utilización implicara la conducta desleal de explotación de secretos empresariales (art. 13 LCD) ni se han justificado las circunstancias necesarias para que merezcan ese tratamiento.

23. En cualquier caso, no debe confundirse el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, por la utilización de información confidencial y valiosa de la empresa (propia, secretos empresariales), con el uso de aquellas informaciones que formen parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesional de carácter general de una persona, adquiridas a lo largo de su vida laboral.

En este sentido, las habilidades, capacidades, experiencia y conocimiento del sector o actividad que componen la formación y capacitación profesional del trabajador, son de libre e incluso necesario uso por el mismo una vez desvinculado de la anterior empresa, y este acervo adquirido comprende el conocimiento de la clientela, a la que haya tenido acceso mientras trabajaba para aquella, precisamente por haber prestado materialmente el servicio y haber mantenido trato directo con dicha clientela.

El límite vendría representado por aquellos conocimientos o información, titularidad de hecho del empresario, que constituyen secreto empresarial, al cual se ha tenido acceso legítimamente en tanto se mantenía su relación con la anterior empresa, pero con deber de reserva (art. 13.1 LCD).

La dificultad reside en distinguir los conocimientos que objetivamente pertenecen a la empresa y que están protegidos como secretos empresariales y el conjunto de conocimientos y capacidades personales del trabajador, cuya utilización precisa en el ejercicio de su derecho al trabajo.

Es cierto, no obstante que en ocasiones puede ser apreciada la deslealtad al margen del art. 13 LCD y en el ámbito de actuación del art. 5 LCD cuando la información de la que se aprovecha el trabajador que ha abandonado la empresa (para constituir otra o pasar a trabajar para otra) no procede de su experiencia o conocimientos adquiridos, incluso los relativos a la clientela, sino del acopio de ingente información en cualesquiera soportes materiales (documentos, archivos informáticos) que es el resultado del esfuerzo y permanencia en el mercado de la empresa a la que ha prestado sus servicios, y que, por su extensión o envergadura (extensos listados de clientes, potenciales clientes en atención a su perfil, estrategias comerciales a seguir con cada uno o en general, estado de las negociaciones con unos y otros, proveedores y contactos necesarios para confeccionar el producto o prestar el servicio de que se trate, relación de posibles contenidos de prestaciones a ofertar, etc.) y la dificultad de memorización, no puede decirse que forme parte de la



experiencia, capacidad o habilidad ganada por el trabajador, sino más bien del fondo de comercio ganado por la empresa.

Pero en este caso no se ha acreditado que el demandado se haya apropiado de una base de datos de clientes, ni de otros soportes de información comercial a los que EUROGINE reservaba el tratamiento de secreto empresarial, ni de un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Por razón de las tareas comerciales que durante años desempeñó en dicha empresa, el codemandado bien ha podido valerse de su experiencia y conocimiento de la clientela y proveedores, y de demás información adquirida mientras trabajaba para la actora, que ha pasado a formar parte de su bagaje profesional.

Sobre los actos de confusión (art. 6 LCD)

SEXTO. 24. En el ámbito aplicativo de este precepto (art. 6 LCD) cabe analizar si se ha producido una imitación de la forma externa de presentación del producto que es susceptible de inducir a error o confusión a los consumidores o usuarios destinatarios, comprendiendo el riesgo de asociación.

La confusión que contempla esta norma está referida a los medios de identificación utilizados por un empresario en el mercado, bien sea de su actividad, de sus productos o prestaciones o de su establecimiento comercial, esto es, el que recae sobre la identificación o presentación de aquéllos o éstos, imponiendo un juicio de confundibilidad que considere no sólo los medios de identificación y la similitud de productos o servicios con ellos distinguidos, sino también todos aquellos otros factores que coadyuven a ponderar, reforzando o debilitando, el riesgo de confusión. Aquí, a diferencia del art. 11 LCD , no rige el principio de libre imitabilidad, ni el de la inevitabilidad del riesgo de confusión o de asociación, porque siempre es evitable la imitación de los signos de identificación ajenos.

El comportamiento relevante ha de ser idóneo para crear confusión, si bien el riesgo de asociación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica. La confusión en sentido estricto se produce cuando el consumidor equivocadamente entiende que las prestaciones proceden del mismo origen empresarial o que las empresas son las mismas o los establecimientos del mismo empresario, y ello puede acontecer porque considere que los medios de identificación son uno mismo (confusión directa o inmediata), o porque, pese a advertir que los signos son distintos, las semejanzas entre ellos le llevan a pensar que el empresario que las crea es idéntico (confusión indirecta o inmediata). La confusión en sentido amplio (o asociación) tiene lugar cuando el consumidor, pese a saber que las prestaciones tienen un origen empresarial distinto, supone equivocadamente que entre los empresarios o profesionales respectivos existen vínculos económicos (pertenencia al mismo grupo empresarial) o jurídicos (licencias colaterales) que autorizan a explotar la semejanza de los signos.

El juicio de confundibilidad, como se ha dicho, ha de partir del cotejo de la forma externa de presentación de los productos, que en este caso (los DIU) se distribuyen, dispensan y comercializan alojados en el interior de una caja o envase de cartón. Se trata de analizar, a esos efectos, el conjunto de elementos que conforma el continente empleado para la comercialización del producto.

25. Desde esta perspectiva, al igual que la sentencia apelada, no apreciamos que se haya hecho realidad el supuesto de hecho que describe el art. 6 LCD en atención a las características externas que presenta el envase utilizado por la sociedad demandada (documentos 15 y 23 de la demanda), en confrontación con los envases de la actora (documentos 15, 25 y 26).

Las diferencias son suficientes, en el envase de la demandada, para alcanzar una capacidad distintiva propia, teniendo en cuenta los canales de distribución del producto y la cualificación del personal encargado de su selección.

26. Coincidimos con la sentencia apelada en que, a tenor de la prueba practicada, los DIU se distribuyen principalmente entre ginecólogos y personal cualificado de los centros médicos, siendo muy inusual que la usuaria final adquiera en la farmacia un dispositivo sin previa intervención y asesoramiento de un médico ginecólogo, y en todo caso, en su elección habrá sido asesorada por el personal cualificado de la farmacia, que será quien le dispense el producto.

La actora pone de manifiesto, como factor relevante para realizar el juicio de riesgo de confusión, que es posible que los DIUs puedan ser dispensados en la farmacia a la usuaria o a cualquier persona sin receta médica, según manifestó el testigo Dr. Rogelio , médico ginecólogo y catedrático de la Universidad Autónoma, con experiencia profesional de casi 40 años, que fue propuesto por la parte demandada.

El testigo afirmó que él siempre daba receta. De su declaración cabe concluir que hay un canal de distribución directo a centros médicos, públicos y privados, y otro a farmacias. Según Don. Rogelio , el ginecólogo puede recomendar a la usuaria un determinado tipo de DIU o bien sus características (con hormonas o sin ellas, con



carga de cobre o sin ella, etc.) para que la usuaria lo adquiriera en la farmacia, o bien dispensar a la usuaria un DIU que el centro médico tenga en stock, es decir, con una marca determinada. En los centros médicos -explicó el testigo- hay un responsable de compras y el personal administrativo cualificado es quien realiza el pedido a la correspondiente empresa proveedora, quien recibe el producto, quien controla el stock y lo repone; en un centro público la adquisición la realiza la central de compras según las indicaciones de los representantes de los hospitales; y si es un centro privado, cada médico compra el DIU que le parece.

Indicó así mismo el testigo (cuya declaración soporta los argumentos impugnatorios de la actora) que la promoción de las distintas marcas de DIUs se realiza en los centros médicos por el personal visitador de cada empresa, que se entrevista con el médico (o bien, apuntamos, porque es lógico, con el responsable de compras), a quien entrega documentación y muestras del producto; manifestó (también es lógico) que el médico recaba información científica que extrae de revistas y dossiers, y de las recomendaciones de la OMS.

La actora alega que, en este contexto, si bien el ginecólogo puede prescribir una marca de DIU determinada a la usuaria, o un DIU con determinadas características, la usuaria puede adquirir en la farmacia un producto más económico, o de otra marca.

27. Valoramos que, aunque pueda ser así (sin receta médica de una marca determinada), la usuaria final no solicitará en la farmacia un dispositivo que se aparte de las características prescritas por el ginecólogo, ni podrá elegir el dispositivo entre varios o muchos de esa clase que se encuentren en un estante a su libre disposición (no es la situación de un consumidor o usuario que elige en una gran o pequeña superficie el producto que considere apropiado o conveniente entre un elenco de artículos de la misma clase); será el personal de la farmacia quien le proporcione el producto determinado por el médico o bien le proponga optar entre varios de las mismas características. En otro caso, la usuaria final aceptará el DIU determinado, con su marca, que le proponga el ginecólogo en la consulta, de los que el centro médico tenga en stock.

Concluimos, con base en la información probatoria que se ha aportado a los autos, que si el origen empresarial de los respectivos DIUs está bien identificado con signos externos distinguibles y diferenciables, es muy difícil que pueda apreciarse un riesgo de confusión, basado en circunstancias objetivas, ya que la persona que elige el producto (el médico, o el personal que en los centros médicos realiza el pedido y lo recibe, y el que lo dispensa en farmacias), es un profesional o trabajador cualificado en el sector, al que debe atribuirse un alto grado de atención, que no realiza una compra o una dispensación sin reflexión o sin conocimiento de causa. Y esta conclusión vale también para la usuaria final que lo adquiere en farmacias.

28. Dicho lo anterior, no cabe apreciar un riesgo de confusión entre los productos que comercializan una y otra parte. Nos remitimos, en el aspecto fáctico, al fundamento 2, apartados h), i) y j).

La actora distingue los DIU que comercializa con la marca EUROGINE impresa en el envase, y la indicación "Dispositivo Intrauterino" (documento 15 de la demanda) (al margen de la presentación que emplea con el signo GOLD T, documentos 25 y 26, ya examinada desde el aspecto marcario), con color blanco en la parte superior y varias bandas diagonales de tonalidades de azul en la mitad inferior. Es claro que el signo EUROGINE se emplea con carácter distintivo del origen empresarial, y se destaca en la parte superior del envase.

La demandada utiliza en la parte superior del envase la denominación "DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L." junto con el dibujo o gráfico de un DIU. Esta denominación también es claro que a los ojos del consumidor/usuario o distribuidor (sea farmacia, médico o centro hospitalario) cumple la función distintiva de designar el origen empresarial. Así mismo utiliza la denominación, es cierto que en lugar menos visible, en la parte inferior, GYNEPLUS, y con esta denominación oferta sus productos DIU a los clientes (así lo evidencia las carta a los clientes que aporta la parte actora). Y en la parte posterior (documento 15) designa como fabricante "MONA LISA NV" (Belgium). Emplea el color blanco con bandas diagonales azules que incluyen en varios idiomas la denominación descriptiva del producto, "Dispositivo Intrauterino", y el envase acaba sombreado en azul pálido.

El riesgo de confusión únicamente podría ser producido por los rasgos externos del envase, y el de la demandada presenta suficientes signos distintivos con aptitud diferenciadora con respecto a los que incorpora el de la actora, sin posibilidad objetiva de producir un riesgo de confusión (se trata de un *riesgo*, una potencialidad basada en circunstancias objetivas a la vista o percepción del usuario/consumidor destinatario del producto), y habida cuenta, además, del alto grado de atención y cuidado que debe predicarse de las personas que han de prescribir, dispensar y recibir el producto, como se ha visto.

La particular diferenciación entre los signos distintivos del origen empresarial excluyen ese riesgo, y los colores del envase no son un factor suficiente para producirlo. El color blanco y azul para productos médico-sanitarios no es infrecuente, según muestra el documento 6 de la contestación, y también el 15 de la demanda (envase Multiload). En cualquier caso, la disposición cromática y gráfica en los respectivos envases es distinta, y no da lugar a confusión.



En definitiva, la disposición de los colores y bandas en los respectivos envases es suficientemente diferente para evitar que el destinatario de la elección o dispensación del producto pueda confundirse o asociar una empresa con otra, riesgo este último que es descartable por la ausencia de denominaciones distintivas que lo hagan posible (DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L. / EUROGINE). El signo indicativo del respectivo origen empresarial cumple su función sin introducir interferencias idóneas para distorsionar la libre elección del consumidor, lo que, apreciado en conjunción con las demás diferencias expuestas, excluye el riesgo de confusión a que se refiere el art. 6 LCD .

29. El recurso incide en otros aspectos que, en la tesis de la apelante, contribuyen al riesgo de confusión. Alega que:

a) DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L. utiliza idénticos números de referencia que EUROGINE para codificar los DIUs en sus listas de precios (concretamente los números de referencia 01010600 y 01010700), lo cual puede originar errores en la canalización de los productos.

Valoramos, al igual que la sentencia apelada, que se trata de un código interno empresarial, que no aparece en el envase como signo de identificación. Por ello, la coincidencia de números internos de referencia no puede originar confusión o riesgo de asociación cuando la identificación del producto y su procedencia empresarial está claramente indicada en el envase. El número de referencia opera cuando el usuario/consumidor, dispensador, distribuidor o centro médico ya ha decidido la elección del producto para suministrarlo al siguiente de la cadena, o cuando la usuaria final ya ha hecho la elección, en base a los signos externos de identificación empresarial que, ya se ha dicho, son distinguibles y no se prestan a confusión ni inducen a error.

b) En el envase que utiliza la sociedad demandada aparece de forma destacada la denominación social DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L. junto al dibujo de un DIU, lo cual contribuye al error y confusión si se tiene en cuenta que todo DIU es un dispositivo contraceptivo, siendo un término genérico que no distingue un producto de otro -alega el recurso-.

En nuestra valoración no apreciamos la razón por la que puede producirse, en constatación objetiva, un riesgo de confusión entre el envase de la actora y el envase de la demandada por el hecho de que ésta utilice como signo distintivo impreso en el envase su denominación social, en letras de tamaño destacado (al igual que la actora utiliza la suya, EUROGINE).

c) La marca de la demandada, GYNEPLUS, está formada por una parte de los términos EUROGINE y NOVAPLUS, lo cual incrementa la existencia del error o confusión, y el término GYNEPLUS, en el envase de la demandada, no aparece destacado, sino que el signo que resulta bien visible es DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L. - sigue alegando el recurso-.

En nuestra valoración, ratificamos que no hay un riesgo objetivo de confusión por semejanza fonética, visual y conceptual, y otros factores añadidos, entre el signo GYNEPLUS, de un lado, y EUROGINE y NOVAPLUS de otro. Las diferencias fonéticas, visuales y conceptuales excluyen ese riesgo, teniendo en cuenta que el término GINE (alusivo a una especialidad médica de la que son usuarias las mujeres), al igual que PLUS (comúnmente utilizado para dar a entender "más o mayor") son genéricos. Así mismo, la actora admite, y así es en realidad, que el signo distintivo que utiliza la sociedad demandada en su envase, de forma destacada, es DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L., perfectamente distinguible de EUROGINE.

De otro lado, no hemos podido encontrar en los autos un envase de la actora en el que utilice el término NOVAPLUS como signo identificador del origen empresarial, al margen de que este signo no nos consta que sea una marca registrada, concedida y vigente.

d) Alega que el riesgo de confusión resulta acreditado por el documento 15 de la demanda, que contiene los envases de ambas partes y se comparan con el de otras empresas del sector.

Sobre esta cuestión hemos razonado ya de manera suficiente.

e) Manifiesta que ha existido una efectiva confusión: una clínica solicitó a la actora, por error, el suministro de 50 unidades de DIUs 01010650 *Mona Lisa NT Cu 380* , que en realidad distribuye la sociedad demandada.

Estimamos en este punto que el hecho de que un operador del sector (una clínica) haya cometido un error en su pedido, o en la dirección o empresa a la que lo ha cursado, no determina el riesgo de confusión a que se refiere el art. 6 LCD , que ha de resultar de circunstancias objetivas, al margen de los errores que cometan los empleados de las empresas operadoras en el sector.

f) Alega que el Sr. Ángel menciona a EUROGINE en sus contactos profesionales, por lo que el riesgo de confusión se incrementa.



Lo que resulta de lo actuado es que en algunas cartas de presentación a la clientela el Sr. Ángel , en representación de la sociedad demandada, menciona su procedencia empresarial indicando que en el pasado fue director comercial de EUROGINE, lo cual, siendo cierto, no produce riesgo de confusión alguno entre unos y otros productos, y contribuye a la transparencia del mercado.

30. El prospecto interno de información a la usuaria de DIU y la bolsa estéril que lo aloja, dentro del envase, tampoco pueden contribuir al riesgo de confusión que proscribe el art. 6 LCD .

El prospecto, como indica la sentencia, está sujeto a pautas impuestas por normas administrativas. Es lógico que, tratándose de un mismo producto, pese a tener una diferente procedencia empresarial, las indicaciones de uso y prevenciones sean las mismas e incluso idénticas en su modo de redacción (poca originalidad literaria cabría admitir en este aspecto). Pero, en todo caso, no es un elemento que pueda contribuir a producir un riesgo de confusión: el prospecto está en el interior del envase, de modo que sólo puede accederse a él una vez abierto éste, cuando ya se ha hecho por quien corresponda la elección del producto, y su lectura por la usuaria o por el médico ninguna confusión podrá originar con respecto a otros productos DIU.

Similar consideración hemos de hacer respecto de la bolsa estéril que aloja el DIU, dentro del envase, y de la cartulina de medida. Parece que la demandada ha elegido el mismo proveedor de bolsa, pero este elemento no tiene relevancia a los efectos de un posible riesgo de confusión. A la bolsa estéril que contiene el DIU sólo puede accederse una vez abierto el envase, de modo que los destinatarios intermediarios y finales del DIU (el farmacéutico, el distribuidor, el personal cualificado de compras del centro médico, el propio médico ginecólogo o la usuaria final) ya habrán realizado la elección de acuerdo con sus características y origen empresarial correctamente identificado. No es, ni la bolsa, ni la cartulina, ni el prospecto, un elemento que les pueda crear error o confusión.

Corroborar esta conclusión la declaración Don. Rogelio , que la actora recoge en su recurso: afirmó, sin contradicción, que a la hora de la implantación del DIU es la auxiliar sanitaria quien abre el envase del cartón y la bolsa estéril que contiene el DIU para que, acto seguido, el ginecólogo proceda a la inserción. La elección del producto ya se ha hecho por quien corresponda, y la bolsa no puede ser un factor creador de error o confusión en la elección del producto.

Por último, sobre otros aspectos fácticos en los que la demanda sustentaba el riesgo de confusión nos remitimos a los correspondientes fundamentos de la sentencia apelada, al no haber sido reproducidos o desarrollados en el recurso de apelación con referencia al tipo legal examinado. En todo caso, rechazamos que su consideración determine el riesgo de confusión que contempla el art. 6 LCD .

31. *Sobre la infracción del art. 12 LCD*

Este precepto (art. 12 LCD) sanciona la explotación de la reputación ajena, describiendo el ilícito por el resultado (el aprovechamiento), no por la acción que lo produce, que puede ser cualquiera, salvo por la imitación de la propia prestación (el DIU) pues de ello se ocupa el art. 11 LCD . Lo será, y en este caso así se alega, por la imitación de los envases y otros elementos formales.

En general, no cabe analizar en el ámbito aplicativo del art. 12 LCD la imitación de las creaciones materiales (la prestación, es decir, el propio DIU), sino la imitación confusoria de signos distintivos y creaciones de presentación (creaciones formales).

La demandante considera que la conducta de la demandada, al imitar la forma de presentación del producto, el prospecto de información a la usuaria y otros elementos formales, hace realidad un aprovechamiento indebido de la reputación de EUROGINE. Es decir, el resultado de aprovechamiento de la reputación industrial o comercial de la actora vendría determinado por la imitación confusoria de los elementos externos de presentación del producto.

En consecuencia, si se ha estimado que no hay una imitación formal confusoria conforme al art. 6 LCD , no cabe apreciar la comisión de este ilícito concurrencial. Falta, además, la prueba de que EUROGINE goza de una reputación en el mercado, hasta el punto de que los usuarios reconocen su renombre, notoriedad o implantación suficiente, para poder percibir que otra empresa intenta aproximarse a sus signos distintivos a fin de explotar parasitariamente su reputación.

Sobre los actos de imitación (art. 11 LCD)

SÉPTIMO. 32. En la demanda no quedan claramente identificados los actos de imitación que debían ser enjuiciados conforme al art. 11 LCD , debidamente diferenciados de los actos de imitación de creaciones formales o formas de presentación del producto, sometidas a la aplicación del art. 6 LCD .



Es preciso advertir que el art. 11 se refiere a la imitación de prestaciones materiales, que en este caso sería el propio DIU, no a los medios de identificación externos.

En este sentido, la STS 97/2009, de 25 de febrero, advierte que la jurisprudencia deslinda los respectivos ámbitos de los arts. 6 y 11 LCD declarando que el primero de dichos preceptos es aplicable a las creaciones formales o signos distintivos y el art. 11.2 a las creaciones materiales, comprendiendo tanto los productos como las formas tridimensionales aunque éstas puedan ser registradas como marca (STS 30-5-07 en rec. 2037/00, con cita de las SSTs 11-5-04, 7-7-06 y 7-6-00), de suerte que "en el art. 6 se ubica la presentación del producto, en tanto en el 11 la creación del producto, extendiéndose a las creaciones técnicas, artísticas estéticas y ornamentales" (STS 17-7-2007, y en el mismo sentido STS 10-10-07).

33. La imitación desleal ubicada en el art. 11 LCD es referida en el recurso de apelación a la forma de presentación de los envases, el folleto de información a la usuaria y a la bolsa estéril que aloja el DIU. Lo que se denuncia, por tanto, es una imitación desleal de medios formales o externos y no propiamente de la prestación material, y ese comportamiento debe quedar sometido al ámbito de aplicación del art. 6 LCD, que ya hemos analizado descartando la deslealtad de la conducta.

OCTAVO. 34. Procede en definitiva la estimación parcial de la demanda en atención al comportamiento referido en el Fundamento Cuarto (apartados 11 a 17), cuya deslealtad hemos apreciado. La estimación se traducirá en la condena al cese y a la prohibición de reiterar en el futuro dichas manifestaciones relativas a la peor calidad del producto de EUROGINE en relación con el producto de la demandada.

35. De conformidad con el art. 394.2 LEC no procede imponer las costas de la primera instancia, y tampoco las de esta segunda (art. 398.2 LEC).

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

FALLAMOS

Estimar en parte el recurso de apelación formulado por la representación procesal de EUROGINE S.L. contra la sentencia dictada en fecha 28 de septiembre de 2012, que revocamos en parte.

Estimamos parcialmente la demanda interpuesta por EUROGINE S.L. contra DISPOSITIVOS CONTRACEPTIVOS S.L. y Don. Jose Ángel, únicamente en el sentido de declarar desleal el comportamiento descrito en el Fundamento Cuarto, apartados 11 a 17, de acuerdo con el Fundamento Octavo, y condenamos a los demandados a cesar en dicha conducta y a abstenerse de realizarla en el futuro.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Sin imposición de las costas en ninguna de las dos instancias.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- La sentencia que antecede ha sido leída y publicada por el magistrado ponente en el mismo día de su fecha y en acto de audiencia pública; doy fe.