

Roj: STS 7656/2012  
Id Cendoj: 28079110012012100672  
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil  
Sede: Madrid  
Sección: 1  
Nº de Recurso: 544/2010  
Nº de Resolución: 663/2012  
Procedimiento: CIVIL  
Ponente: IGNACIO SANCHO GARGALLO  
Tipo de Resolución: Sentencia

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a trece de Noviembre de dos mil doce.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Burgos, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 y de lo Mercantil de Burgos.

El recurso fue interpuesto por Dª. Celia y la entidad Plastecnic Accesorios V.I., S.A., representadas por la procuradora Dª. Amparo Ramírez Plaza.

Es parte recurrida la entidad Hermanos Montull, S.A., representada por la procuradora Dª. Rosina Montes Agustí.

## ANTECEDENTES DE HECHO

### Tramitación en primera instancia

1. El procurador D. César-María Gutiérrez Moliner, en nombre y representación de la entidad Hermanos Montull S.A., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 y de lo Mercantil de Burgos, contra la entidad Plastecnic Accesorios V.I., S.A. y Dª Celia, para que se dictase sentencia:

*"en virtud de la cual, estimando íntegramente las peticiones contenidas en las misma:*

1. *Se declare la nulidad del certificado de protección del Modelo para Utilidad nº 200500195 "PIE DE APOYO PARA SEMIRREMOLQUE", otorgado a favor de la demandada, Plastecnic Accesorios V.I., Sociedad Anónima, figurando en el mismo como inventora la Sra. Celia, por falta de novedad y actividad inventiva, ordenando la cancelación de la inscripción que dicho certificado haya podido causar en el Registro de la Propiedad Industrial (Oficina Española de Patentes y Marcas), al que se comunicará de oficio esta Sentencia.*

2. *Se declare la deslealtad de los actos de las codemandadas, consistentes en registrar como Modelo de Utilidad nº 200500195 "PIE DE APOYO PARA SEMIRREMOLQUE", la invención perteneciente a mi representada, la compañía mercantil Hermanos Montull, S.A. y en impedir a la misma su explotación.*

3. *En base a lo anterior se condene a la demandada Plastecnic Accesorios V.I., Sociedad Anónima, a estar y pasar por lo anterior, debiendo cesar en la conducta anteriormente declarada y a indemnizar, en concepto de daños y perjuicios, a Hermanos Montull, S.A. en la cantidad de sesenta y nueve mil trescientos veintiocho euros con setenta y tres céntimos de euro (69.328,73.-)*

4. *Se condene a las codemandadas al pago de las costas del presente procedimiento."*

2. El procurador D. David Nuño Calvo, en representación de Dª. Celia y la entidad Plastecnic Accesorios V.I. S.A., contestó a la demanda y suplicó al Juzgado dictase sentencia:

*"desestimatoria de dicha demanda, declarando la validez del Modelo de Utilidad español U2..5..195 titularidad de Plastecnic Accesorios y absolviendo a mis representadas de la realización de actos de*

competencia desleal; con expresa imposición de costas a la actora, como consecuencia de ver rechazadas todas sus pretensiones, ex art. 394.1 LEC .".

3. La representación procesal de la entidad D<sup>a</sup>. Celia y la entidad Plastecnic Accesorios V.I. S.A., formuló reconvencción contra la entidad Hermanos Montull S.L. y D. Segismundo (gerente y administrador de aquella) y pidió se dicte sentencia:

*"por la que: 1.- Se declare que los actos realizados por la demandada reconvenccional Hermanos Montull, produciendo y comercializando por cuenta propia y sin autorización, los pies de apoyo para trailers de Plastecnic y cuya perturbación subsiste a día de hoy, constituyen prácticas de competencia desleal.*

*2.- Se condene a Hermanos Montull a cesar en la fabricación, promoción comercial, distribución y venta de tales pies de apoyo, ordenando expresamente la destrucción de moldes o matrices o cualquier otro elemento necesario para su fabricación y su desaparición de los catálogos o folletos comerciales o técnicos editados por la demandada reconvenccional, y del catálogo publicitado en la página web de la misma.*

*3.- Se condene a Hermanos Montull a remover todos los efectos producidos por el acto desleal, haciendo desaparecer de sus stocks y de los de los almacenistas, mayoristas o distribuidores todos los pies de apoyo, copias de los de Plastecnic, que existan en los mismos y comprometiéndose a no operar en el futuro en el sector profesional de los pies de apoyo para trailers, a fin de que la demandante pueda recuperar la posición de mercado perdida por la actuación desleal de la demandada reconvenccional.*

*4.- Se declare que en la fabricación, promoción comercial, distribución y venta de los productos imitadores llevada a cabo por Hermanos Montull concurrió dolo y, en consecuencia, se condene a Hermanos Montull al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a Plastecnic como consecuencia de su actuación desleal, el importe de los cuales se habrá de fijar en el momento procesal oportuno; así como a la publicación a su costa de la sentencia condenatoria en dos periódicos de tirada nacional y en su página web por el tiempo que el Ilmo. Sr. Juez estime adecuado.*

*5.- Se condene a la entidad demandada reconvenccional Hermanos Montull a estar y pasar por todas estas declaraciones, así como al pago de las costas del presente procedimiento, al amparo de lo dispuesto en el art. 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil .".*

4. El procurador D. César-María Gutiérrez Moliner, en representación de la entidad Hermanos Montull, S.A. y D. Segismundo , contestó a la demanda reconvenccional y suplicó al Juzgado dicte sentencia:

*"en la que: a) Estime íntegramente la demanda principal cursada por esta representación;*

*b) Desestime en todos sus extremos la demanda reconvenccional que ahora se contesta, absolviendo a mis representados de la realización de actos de competencia desleal.*

*c) Se condene en costas a la demandada-actora reconvenccional, como consecuencia de ver rechazadas todas sus pretensiones."*

5. El Juez de Primera Instancia núm. 4 y de lo Mercantil de Burgos dictó Sentencia con fecha 17 de julio de 2009 , con la siguiente parte dispositiva:

*"FALLO: Que estimando parcialmente como estimo la demanda presentada por el Procurador Sr. Gutiérrez Moliner en representación de la Mercantil "Hermanos Montull, S.A.", debo declarar y declaro la nulidad del certificado protección del modelo de utilidad nº 200500195 "pie de apoyo para semirremolque", otorgado a favor de la Sociedad "Plastecnic Accesorios V.I. S.A.", figurando en el mismo como inventora D<sup>a</sup>. Celia , falta de novedad y actividad inventiva, debiendo ordenar y ordeno la cancelación de la inscripción que dicho certificado haya podido causar en Registro de la Propiedad Industrial (Oficina Española de Patentes y Marca) debiendo condenar y condeno a la Mercantil demandada a estar y pasar por anterior declaración, en cuanto a las costas cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.*

*Que desestimando como desestimo la Reconvencción formulada por Procurador Sr. Nuño Calvo en representación de la Mercantil "Plastecnic Accesorios V.I. S.A." y de D<sup>a</sup>. Celia , S.L.", debo absolver y absuelvo a la Sociedad "Hermanos Montull, S.A.", de los pedimentos ejercidos en su contra, con expresa imposición de costas a la parte reconviniente."*

#### **Tramitación en segunda instancia**

6. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad Hermanos Montull, S.A.

La resolución de este recurso correspondió a la sección 3ª de la Audiencia Provincial de Burgos, mediante Sentencia de 28 de enero de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue:

*"FALLAMOS: Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de "Plastecnic Accesorios V.I., S.A. y de Dª. Celia , por vía de impugnación y estimar parcialmente el interpuesto por la representación de la parte actora, Hermanos Montull, S.A., y con revocación parcial de la sentencia recurrida, se declara desleal los actos llevados a cabo por las codemandadas, a las que se condena a indemnizar en concepto de daños y perjuicios a la parte actora en la cantidad de 34.664'37 euros; sin hacer especial imposición de las costas procesales causadas en esta alzada."*

### **Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación**

7. El procurador D. David Nuño Calvo, en representación de Dª. Celia y de la mercantil Plastecnic Accesorios V.I., S.A., interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Burgos, sección 3ª.

El motivo del recurso extraordinario por infracción procesal fue:

*"1º) Infracción de los arts. 216 y 218.2 de la LEC , en cuanto a la exigencia de motivación de las sentencia y apreciación conjunta de la prueba practicada en las actuaciones y de sus concordantes art. 24.1 y art. 120.3 de la Constitución Española y 248.3 de la LOPJ . Así como de los arts. 326.1 y 348 de la LEC ."*

Los motivos del recurso de casación fueron:

*"1º) Infracción del art. 11 de la Ley 3/1991 de 10 de enero de Competencia Desleal .*

*2º) Infracción del art. 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal ."*

8. Por Providencia de fecha 24 de marzo de 2010, la Audiencia Provincial de Burgos, sección 3ª, tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

9. Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen como parte recurrente Dª. Celia y la entidad Plastecnic Accesorios V.I., S.A., representadas por la procuradora Dª. Amparo Ramírez Plaza; y como parte recurrida la entidad Hermanos Montull, S.A., representada por la procuradora Dª. Rosina Montes Agustí.

10. Esta Sala dictó Auto de fecha 15 de marzo de 2011 , cuya parte dispositiva es como sigue:

*"ADMITIR LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuestos por la representación procesal de DOÑA Celia y la entidad mercantil PLASTECNIC ACCESORIOS V.I., S.A., contra la Sentencia dictada, con fecha 28 de enero de 2010, por la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 3ª), en el rollo de apelación nº 474/2009 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 328/2007 del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Burgos. "*

11. Dado traslado, la presentación procesal de la entidad Hermanos Montull, S.A., presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

12. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 17 de octubre de 2012, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. **Ignacio Sancho Gargallo** ,

## **FUNDAMENTOS DE DERECHO**

### **Resumen de antecedentes**

1. Hermanos Montull, S.A. (en adelante, Montull) es una entidad que se dedica a la fabricación y venta de pies de apoyo para semirremolques. En el periodo comprendido entre 1999 y 2004, Montull, S.A. mantuvo relaciones comerciales con Electromecánica del Norte, S.A. y Miguel Vega Plastecnic S.A., representadas por Celia .

Miguel Vega Plastecnic, S.A. solicitó el certificado de protección del modelo de utilidad 200.500.195, "pie de apoyo para semirremolque", que le fue concedido por la OEPM el 12 de julio de 2005. En el certificado aparece como inventora Celia .

Y el 12 de diciembre de 2006, Miguel Vega Plastecnic, S.A. requirió a Montull para que cesara en la fabricación de los pies de apoyo para semirremolques que infringían su modelo de utilidad.

La junta universal de la entidad Miguel Vega Plastecnic, S.A., celebrada el 9 de octubre de 2007, acordó el cambio de denominación social, que se inscribió en el Registro Mercantil el 2 de enero de 2007. La nueva denominación es Plastecnic Accesorios VI, S.A.

2. El presente litigio se inició por una demanda interpuesta por Montull contra la sociedad Plastecnic Accesorios VI, S.A. (en adelante Plastecnic) y su administradora Celia , en la que se acumulaban varias acciones: i) se pedía la nulidad del certificado de protección del modelo de utilidad 200.500.195, "pie de apoyo para semirremolque"; ii) también que se declarara que los demandados habían cometido actos de competencia desleal sancionados en los arts. 11.2 y 5 LCD , al registrar el reseñado modelo de utilidad, que es una invención perteneciente a Montull, e impedir a ésta última su explotación; iii) y que se condenara a las demandadas a indemnizar a Montull con la suma de 69.328,73 euros.

Los demandados no sólo se opusieron a la demanda, sino que además formularon reconvencción en la que ejercitaban frente a la demandada una pluralidad de acciones de competencia desleal, que se basaban en la realización por parte de Montull de actos de imitación de prestaciones con aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

3. La sentencia de primera instancia estimó parcialmente la demanda y desestimó íntegramente la reconvencción. La sentencia apreció la nulidad del modelo de utilidad, pero desestimó las acciones de competencia desleal contenidas en la demanda, porque entendió que resultaban incompatibles.

Frente a la sentencia anunciaron la apelación ambas partes, pero sólo la actora llegó a formalizar el recurso. No obstante, la demandada, aprovechando este recurso de apelación de la actora, impugnó la sentencia.

La Audiencia Provincial, en primer lugar, advierte que la impugnación formulada por la demandada no debía haberse admitido ya que en su día había anunciado el recurso de apelación y se le había tenido por desistido al no formalizar la apelación. Y, a continuación, estima la apelación formulada por la actora, al entender que no existía ninguna incompatibilidad entre la acción de nulidad del modelo de utilidad y las acciones de competencia desleal ejercitadas en la demanda. La sentencia de apelación argumenta que la conducta de la demandada constituye un acto de imitación de prestaciones con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, que contraría lo previsto en los arts. 11.2 LCD y 5 LCD . Consiguientemente, condena a la demandada al pago de la indemnización solicitada (69.328,73 euros).

4. Frente a la sentencia de apelación, las demandadas interponen sendos recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.

El recurso extraordinario por infracción procesal se basa en un único motivo: al amparo del art. 469.1.2º LEC , denuncia la infracción de los arts. 216 y 218.2 LEC , en cuanto a las exigencias de motivación de la sentencia y de apreciación conjunta de la prueba practicada, ya que la sentencia recurrida no ha valorado la documentación aportada con la contestación a la demanda y la reconvencción, pues ni siquiera hace referencia a ella.

El recurso de casación se basa en dos motivos: i) el primero es la infracción del art. 11 LCD , al apreciar la sentencia recurrida que la demandada incurrió en actos de imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, porque contraría la interpretación jurisprudencial de este precepto legal; ii) el segundo motivo es la infracción del art. 5 LCD , porque vulnera la jurisprudencia que lo interpreta, al aplicar este precepto a un supuesto de hecho que quedaría dentro del ámbito de otro precepto, el art. 11 LCD .

#### **Recurso extraordinario por infracción procesal**

5. El único motivo del recurso extraordinario por infracción procesal se ampara en el apartado 2º del art. 469.1 LEC : infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia. Estas normas, a tenor del propio recurso, serían las relativas al deber de motivación y a la valoración conjunta de la prueba, que se contendrían en los arts. 216 y 218.2 LEC . En el desarrollo del recurso se denuncia que la sentencia de apelación no haya tenido en consideración la mayoría de la documentación aportada con la contestación a la demanda ni el informe pericial aportado también con la contestación.

A pesar de que, más adelante, el recurso niega que esté tratando de imponer una valoración de la prueba distinta a la realizada por el tribunal de instancia, en realidad, es lo que propugna cuando afirma que "de haberse valorado adecuadamente conforme a los dictados de la lógica y con justa ponderación de su

relevancia, los documentos obrantes en autos (...), habría que haber llegado a la conclusión de que Plastecnic Accesorios VI, S.A. estuvo siempre implicada en la concepción, diseño, desarrollo y perfeccionamiento de la pieza "pie de apoyo para semirremolque" que está en el fondo de la litis, aplicando a ello esfuerzos materiales y humanos, circunstancia que desbarata la posibilidad de que en su actuar existiera imitación de una prestación empresarial con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, como concluye, a nuestro juicio de manera injustificada, la sentencia que se impugna".

**6.** El motivo merece ser desestimado por las razones que exponemos a continuación.

Como ya hemos adelantado, a pesar de la genérica mención contenida al principio sobre la falta de motivación, en realidad, el recurso muestra su disconformidad con la valoración de la prueba realizada por la Audiencia, al haber omitido una referencia expresa a una serie de documentos aportados por las demandadas con su contestación. La valoración de la prueba corresponde a la instancia y sólo puede ser revisada en casos muy excepcionales, por el cauce adecuado, que no es el presente.

Como hemos recordado en otras ocasiones, por ejemplo en la Sentencia 326/2012, de 30 de mayo, la valoración de la prueba es función de instancia y, aunque excepcionalmente cabría justificar un recurso extraordinario por infracción procesal en la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración realizada por la sentencia recurrida que comportara una infracción del derecho a la tutela judicial efectiva ( Sentencia 196/2010, de 13 de abril ), debía haberse planteado al amparo del apartado 4º del art. 469.1 (" *vulneración, en el proceso civil, de derechos fundamentales reconocidos en el artículo 24 de la Constitucional* ") y no del apartado 2º ( Sentencias 432/2009, de 17 de junio ; 495/2009, de 8 de julio y 211/2010, de 30 de marzo ). Y, en cualquier caso, el recurrente tendría que haber mostrado, por una parte, la existencia de un error patente o arbitrariedad en la valoración de la prueba y, por otra, que fuera relevante para la resolución, y no queda constancia que concurra ninguno de los dos requisitos.

No se ha puesto en evidencia ningún error notorio o arbitrariedad, sino una mera discrepancia en la valoración de la prueba, y se echa en falta un esfuerzo de argumentación para mostrar cómo afectaría al fallo, máxime si tenemos en cuenta que no cabe cuestionar nada de lo que quedó firme al ser inadmitida la impugnación del recurso de apelación, como consecuencia de haber quedado desierto previamente el recurso de apelación de las demandadas, por no haber sido interpuesto a tiempo, después de que hubiera sido anunciado. Esto es, que la relevancia tendría que ser respecto de la estimación de los actos de competencia desleal, en concreto respecto de la imitación de prestaciones, y no queda constancia de ello.

#### **Imitación desleal de prestaciones**

**7.** El primer motivo del recurso de casación denuncia la infracción del art. 11 LCD, tal y como ha sido interpretado por la jurisprudencia, que ha insistido en que debe partirse siempre del principio general de la libre imitabilidad de las prestaciones empresariales ajenas y que los supuestos en que las imitaciones devienen desleales han de ser objeto de una interpretación restrictiva. En este sentido, el recurso insiste que "la circunstancia del aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno sólo concurrirá cuando exista un aprovechamiento del trabajo de otro en tal medida que suponga una ausencia del esfuerzo personal en la obtención de la prestación por parte del imitador". "Ha de implicar -prosigue la argumentación del recurso- una apropiación de las realizaciones de otros sin ningún esfuerzo intermedio por parte de quien imita, de suerte tal que le ponga en paridad de condiciones en el mercado, neutralizando por esta vía fraudulenta la ventaja honestamente ganada por el pionero a través de su esfuerzo en la concepción y desarrollo de la prestación".

El recurso debe estimarse por las razones que exponemos a continuación.

**8.** Como recuerda la jurisprudencia de esta Sala, recogida entre otras en las sentencias 888/2010, de 30 de diciembre, y 792/2011, de 16 de noviembre, el art. 11 LCD proclama el principio de la libre imitabilidad de las prestaciones, integrado dentro del principio de libre competencia, aunque admite las siguientes excepciones: i) "que la creación esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley ( art. 11.1 LCD ); ii) que la imitación resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, salvo inevitabilidad de los riesgos de asociación o aprovechamiento de la reputación ( art. 11.2 LCD ); y iii) que se trate de una imitación sistemática encaminada a impedir u obstaculizar a un competidor su afirmación en el mercado excediendo de lo que pueda reputarse una respuesta natural del mercado ( art. 11.3 LCD )". De tal forma que la apreciación de la deslealtad sancionada en el art. 11 LCD debe ser objeto de interpretación restrictiva [ SSTS 437/2002, de 13 de mayo, 580/2007, de 30 de mayo, 1167/2008, de 15 de diciembre ].

En este caso, la sentencia recurrida ha entendido que las demandadas han imitado el producto diseñado en su día por la actora, y fabricado por ella durante mucho tiempo para la demandada, consistente en unos pies de apoyo de un semirremolque, y esta imitación constituye un acto de competencia desleal porque comporta un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, en concreto de la actora que creó, fabricó y comercializó este producto.

Lo anterior es insuficiente para justificar el acto de competencia desleal, pues más allá de la genérica calificación de "aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno", ni se justifica por qué merecería esta consideración ni se desprende de los hechos narrados en la sentencia. Con ello se conculca la jurisprudencia de esta Sala, contenida en las reseñadas sentencias 888/2010, de 30 de diciembre, y 792/2011, de 16 de noviembre, sobre las exigencias de justificación del denunciado "aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno". La imitación de la prestación, que debe suponer "un alto grado de semejanza, de práctica identidad, aunque concurren variaciones inapreciables o que se refieran a elementos accidentales o accesorios, o diferencias de muy escasa trascendencia", no es necesario que se haya realizado mediante la reproducción mecánica, pero sí es preciso "que se den los elementos básicos de 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 falta de justificación, pues el aprovechamiento ha de ser "indebido", como exige el precepto legal".

En el presente caso, la concurrencia de esta circunstancia ni se alegó en la demanda ni se justificó en la sentencia, por lo que carece de justificación la apreciación del acto de competencia desleal, ya que los hechos acreditados en la instancia se limitan a la existencia de una imitación de la prestación, sin que conste ningún otro hecho probado que justifique la deslealtad, en este caso por "el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno". Consiguientemente, debe primar la vigencia del principio de libre imitación de las prestaciones empresariales.

#### **Comportamiento contrariamente contrario a las exigencias de la buena fe**

9. El segundo motivo de casación se basa en la infracción del art. 5 LCD y de la jurisprudencia que lo interpreta, que excluye su "aplicación en el caso de que el supuesto de hecho quede bajo el ámbito de influencia de otro de los tipos legales de ilícitos concurrenciales contemplados en la Ley". El recurso argumenta que la sentencia aplica simultáneamente los arts. 11 LCD y 5 LCD, para justificar que la conducta de los demandados es constitutiva de competencia desleal.

El motivo debe estimarse de acuerdo con lo que razonamos a continuación.

10. Conviene recordar, de forma sintética, cuál es la jurisprudencia de esta Sala sobre la aplicación del art. 5 LCD, que en la redacción aplicable al caso (en la actualidad se corresponde con el apartado 1 del art. 4 LCD) prescribe: "*se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe*".

Este precepto "no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley" ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre, y 19/2011, de 11 de febrero ), sino que "tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto" ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre, 311/2007, de 23 de marzo, y 1032/2007, de 8 de octubre ). Consiguientemente, "esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular" ( Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre, y 48/2012, de 21 de febrero ). Pero sin que ello pueda "servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 5 LCD -, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedir las" ( sentencias 635/2009, de 8 de octubre, y 720/2010, de 22 de noviembre ).

La infracción de esta doctrina jurisprudencial por la sentencia recurrida es muy clara, ya que el mismo acto que considera de imitación de una prestación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno lo incardina tanto en el art. 11.2 LCD como en el art. 5 LCD. Ni caso de ser procedente la aplicación del art. 11.2 LCD, hubiera resultado justificado calificar la conducta también de competencia desleal al amparo del art. 5 LCD, ni tampoco lo está pretender la consideración desleal de un acto de imitación que bajo el art. 11 LCD es lícito, sin que se haya explicado la concurrencia de ninguna otra circunstancia más allá de la mera imitación de la prestación.

### Consecuencias de la estimación del recurso de casación

11. La estimación de los dos motivos del recurso de casación conlleva casar la sentencia de apelación y entender desestimado el recurso de apelación formulado por Hermanos Montull, S.A., confirmando la sentencia dictada en primera instancia, con imposición de las costas generadas por el recurso de apelación a la parte apelante.

12. Desestimado el recurso extraordinario por infracción procesal, procede imponer las costas del recurso a la parte recurrente ( art. 398.1 LEC ). Estimado el recurso de casación, no procede hacer expresa condena en costas ( art. 398.2 LEC ).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

### FALLAMOS

Desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal formulado por la representación de Plastecnic Accesorios VI, S.A. y Celia frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (sección 3ª) de 28 de enero de 2010, en el rollo de apelación 474/2009 , con imposición de las costas generadas por el recurso a la parte recurrente.

Estimamos el recurso de casación formulado por la representación de Plastecnic Accesorios VI, S.A. y Celia frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos (sección 3ª) de 28 de enero de 2010, en el rollo de apelación 474/2009 ; casamos la sentencia y entendemos desestimado el recurso de apelación formulado por la representación de Hermanos Montull, S.A. frente a la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 4 y de lo Mercantil de Burgos, el 17 de julio de 2009 , en el juicio ordinario 328/2007. Con imposición de las costas de la apelación a la parte apelante (Hermanos Montull, S.A.) y sin hacer expresa condena de las costas ocasionadas con el recurso de casación.

Publíquese esta resolución conforme a derecho, y devuélvanse a la Audiencia de procedencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Ignacio Sancho Gargallo.- Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Firmado y Rubricado. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Ignacio Sancho Gargallo** , Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.