

Resumen y comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo Núm.
168/2009, de 7 de octubre de 2009

1. Antecedentes de hecho

La entidad "Grupo Promer Mongraphic S.A. " demandó a "Tostados y Fritos S.A. (TOSTFRIT) " por la realización de actos de competencia desleal a través de la creación y registro del modelo industrial N° 156.739 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. La demanda fue parcialmente admitida y la demandada fue condenada a pagar 12.000€. Dicha sentencia fue recurrida ante la Audiencia Provincial de Albacete tanto por la demandada como por la demandante.

2. Fundamentos de Derecho

La demandada negaba en su recurso que hubiera realizado los actos de competencia desleal descritos en la sentencia recurrida y, por tanto, no es aplicable la regla del artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991¹.

La Audiencia Provincial de Albacete señaló que en este caso no existía riesgo de asociación en el sentido del artículo 11.2 de la mencionada ley, pues los actos realizados por la recurrente no violaban los derechos de exclusiva del titular del derecho de propiedad industrial y, por tanto, no constituían actos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

Por todo lo anterior, la Audiencia Provincial de Albacete decidió estimar el recurso de la demandada y desestimar el interpuesto por la demandante, al entender que los modelos de una y otra sociedad eran diferentes de manera que el modelo de la demandada no vulneraba el derecho de la demandante. De ahí, que la Audiencia revocara la sentencia recurrida absolviendo a la parte demandada y condenando a la

¹ Artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal: "Actos de imitación. 1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley.

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando 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. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.

parte actora al pago de las costas procesales.

El Tribunal de primera instancia consideró que la conducta de la demandada era un acto de imitación de acuerdo con el artículo 11.2 LCD, según el cual, la imitación será desleal cuando "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".

En opinión de la Audiencia Provincial de Albacete no existía dicho riesgo de asociación porque el producto de la demandada no producía una asociación con el de la demandante, sino que más bien se daba una asociación de los productos de ambas partes con el juego tradicional de las chapas, aunque complementado con imágenes de futbolistas para ser fijadas en las mismas. Así, puesto que dicho juego no estaba protegido por derechos de exclusiva, ni se podía entender que el empleo de imágenes de futbolistas entregadas con fines promocionales implicara un riesgo de asociación con los productos de la actora, no cabía apreciar la realización de ningún acto de competencia desleal por parte de la demandada.

3. Comentario

La Audiencia Provincial de Albacete (en adelante, AP de Albacete), a través de esta sentencia, resolvió un caso de infracción de los derechos de exclusiva de la demandante sobre un modelo industrial y de competencia desleal por el que solicitaba el pago de € 12.000. Se trataba de si la empresa "Tostados y Fritos, S.A. (TOSTFRIT)" había incurrido en un acto de deslealtad, tipificado en la Ley de Competencia Desleal 3/1991 (en adelante LCD), al crear un juego de niños y registrarlo como modelo industrial ante la Oficina Española de Patentes y Marcas; y de si, a su vez, éste acto infringía los derechos de propiedad industrial de la empresa "Grupo Promer Mon-Graphic, S.A.", titular de otro modelo industrial del mismo tipo. Recurrida la sentencia de Primera Instancia por ambas partes, la AP de Albacete absolvió a "TOSTFRIT" de las pretensiones alegadas en su contra.

Por un lado, la entidad "Grupo Promer Mon-Graphic, S.A." recurrió la sentencia de Primera Instancia alegando que ésta había incurrido en un error, puesto que se había infringido no sólo el art. 11.1 LCD, sino también sus derechos como titular de un modelo industrial registrado para proteger un juego de fichas promocional en el que aparecían las imágenes de algunos jugadores de fútbol. Por otro lado, "TOSTFRIT" también recurrió la sentencia de Primera Instancia, ya que tampoco estaba de acuerdo con ella porque le había condenado a pagar 12,000€, por imitar una actividad empresarial protegida por un derecho industrial

La AP de Albacete, interpretó que no existía ni infracción del modelo industrial, ni del art. 11.1 LCD.

En primer lugar, en relación con la infracción del modelo industrial, declaró que no

había riesgo de confusión, ni de asociación que pudiera hacer dudar al consumidor respecto al origen de sus productos. En su opinión los modelos que corresponden a las fichas los juegos de ambas empresas eran diferentes, aunque la finalidad de los dos juegos era imitar al antiguo juego de las chapas. Así, ambos tenían la suficiente singularidad para mantener su vigencia y convivir en el Registro español de diseños.

En segundo lugar, subraya la AP de Albacete que mientras el modelo de la parte demandada no viole el modelo industrial de la demandante, tampoco constituye un acto de aprovechamiento indebido, conforme a lo establecido en el último párrafo del art. 11.2 LCD, según el cual, se excluye la deslealtad de la práctica si el riesgo de asociación o el aprovechamiento indebido es inevitable. Contrariamente a lo que afirmaba la sentencia de Primera Instancia, la AP de Albacete consideró que, al no existir riesgo de asociación entre los juegos objeto de litigio, no se podía considerar que "TOSTFRIT" se estuviera aprovechando indebidamente de la fama de "Grupo Promer Mon-Graphic, S.A. ", por lo que su comportamiento no incurría en un acto de competencia desleal.

En conclusión, la AP de Albacete revocó el resto de la sentencia recurrida y "TOSTFRIT" triunfó en sus pretensiones evitando la declaración de nulidad su modelo y fue absuelta respecto de las imputaciones de competencia desleal, mientras que "Grupo Promer Mon-Graphic, S.A. " fue condenada a pagar las costas.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley 3/1991 sobre Competencia Desleal

[http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_10_01_1991\(actualizada a 20 de noviembre de 2003\).pdf](http://www.uaipit.com/files/documentos/0000005284_Ley_de_Competencia_Desleal_10_01_1991(actualizada_a_20_de_noviembre_de_2003).pdf)

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=3576

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez
(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)