

# COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL RESPECTO DE ACTOS DESLEALES CON LOS COMPETIDORES

## INTERNATIONAL JURISDICTION IN RESPECT OF UNFAIR ACTS WITH COMPETITORS

ÁNGEL ESPINIELLA MENÉNDEZ\*

*Profesor titular de Derecho internacional privado*

*Universidad de Oviedo*

ORCID ID: 0000-0002-6241-6402

Recibido: 23.07.2018 / Aceptado: 10.09.2018

DOI: <https://doi.org/10.20318/cdt.2018.4378>

**Resumen:** Tras presentar la problemática de la competencia judicial internacional respecto de actos desleales contra competidores en el epígrafe I, en el apartado II se analizan las estrategias procesales a seguir, que básicamente pueden ser de tres tipos: la pactada entre las partes litigantes; la general, válida para cualquier materia patrimonial; y la específica para actos de competencia desleal. En el epígrafe III, se proyectan estas estrategias en la distinta morfología de las conductas desleales, según las esferas de interés de los competidores perjudicados: sus activos intangibles, sus relaciones en el mercado y sus grupos de interés (clientes, proveedores, trabajadores...). En el apartado IV, y precisamente por esta morfología tan específica, se analizan las zonas limítrofes con otras normas de competencia, principalmente, en materia de contratos, en materia de propiedad industrial y en materia concursal. La valoración final es que, debido al silencio de las normas de competencia en materia de competencia desleal, se depende en exceso de la construcción jurisprudencial del TJUE, la cual tiene luces y sombras.

**Palabras clave:** competencia judicial internacional, competencia desleal, competidores, materia extracontractual, lugar del hecho dañoso, activos del competidor, relaciones con los competidores, grupos de interés del competidor.

**Abstract:** After presenting the issues of international jurisdiction regarding unfair acts against competitors in section I, in section II the litigation strategies are analyzed, which basically can be of three types: one based on the agreement of the parties; second one based on general rules for any economic matter; and the third one based on specific rules. In section III, these strategies are projected in the different morphology of unfair acts, according to the areas of interest of the injured competitors: their intangible assets, their relationships in the market and their stakeholders (customers, suppliers, workers...). In section IV, and precisely because of this very specific morphology, the boundaries with other jurisdiction rules are analyzed, mainly in matter of contracts, intellectual property and insolvency. The final assessment is that, due to the silence of the jurisdiction rules in respect of unfair competition, we excessively depend on the case law construction of the CJEU, which has lights and shadows.

**Keywords:** international jurisdiction, unfair competition, competitors, non contractual matters, place of harmful event, assets of the competitor, relations with competitors, stakeholders of the competitors.

---

\* Profesor titular de Derecho internacional privado. Universidad de Oviedo. El presente trabajo se adscribe al Proyecto de I+D DER2017-86017-R, “Obstáculos a la movilidad de personas en los nuevos escenarios de la UE”, concedido por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en los términos del artículo 37 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (BOE nº 131, 2-VI-2011).

**Sumario:** I. Introducción. II. Estrategias procesales internacionales ante las prácticas desleales: 1. Estrategias pactadas: A) Sumisión. B) Arbitraje. 2. Estrategia general: el domicilio y el establecimiento del demandado: A) Fortalezas y debilidades. B) Los litisconsorcios pasivos en las acciones de competencia desleal. 3. Estrategia específica: el lugar de localización del acto desleal: A) Funcionalidad del lugar del hecho dañoso. B) Actos desleales y disociación del hecho dañoso. C) Actos desleales y plurilocalización del hecho dañoso. D) Actos desleales y difuminación del daño. III. Estrategias procesales internacionales y morfología de los actos desleales: 1. Deslealtad con los activos intangibles de los competidores: A) Daños a la imagen y signos distintivos de la empresa. B) Secretos empresariales internacionales. C) El test de eficiencia en internet. 2. Deslealtad en las relaciones con los competidores: A) La explotación internacional de la situación de dependencia. B) La ruptura repentina de relaciones comerciales internacionales. 3. Deslealtad a través de los grupos de interés de los competidores: A) Prácticas desleales con clientes y consumidores. B) Inducción a la infracción contractual de trabajadores, proveedores y clientes. C) Intromisión en la clientela ajena. IV. Interferencias en las estrategias procesales internacionales: 1. Juez del contrato: A) Concurrencia de acciones e intereses protegidos. B) Incompatibilidad de normas de competencia judicial. 2. Juez de los derechos de propiedad industrial: A) Competencia desleal y juez de la nulidad de la propiedad industrial. B) Competencia desleal y juez de las licencias. C) Competencia desleal y juez de la violación de derechos de propiedad industrial. 3. Juez del concurso: A) Acciones de competencia desleal ajenas a la legislación concursal. B) Acciones de competencia desleal desvinculadas del procedimiento de insolvencia. V. Conclusiones.

## I. Introducción

1. En un contexto de apertura de nuevos mercados, de innovación en las estrategias comerciales transfronterizas y de máxima competitividad mundial entre empresas, son cada vez más frecuentes las demandas por competencia desleal transfronterizas presentadas por competidores perjudicados. En estas demandas siempre aparece una problemática común: ante qué tribunal ejercitar la acción. La competencia judicial internacional en esta materia requiere tener en cuenta tres variables: la estrategia procesal a seguir, su adecuación a la tipología y morfología de los actos desleales contra los competidores, y las interferencias entre distintas estrategias procesales.

En efecto, la primera variable a considerar, y especialmente presente en el epígrafe II, es el análisis de la competencia judicial en materia de actos desleales en clave de “estrategia procesal”. No se trata solo de estudiar de un modo estático las normas de competencia judicial internacional, sino de reparar en cómo el lugar donde interponer la demanda afecta a todo el diseño y desarrollo del proceso. Así ocurre en aspectos tales como el tipo de acción que se ejercita –básicamente, de prevención, de cesación, de remoción o de reparación de daños, además de las acciones declarativas negativas o de acciones torpedo–, la legitimación –acción individual o colectiva y los litisconsorcios–, la posible aplicación al fondo de una ley extranjera o la ley del juez, la facilidad en la práctica de la prueba, o la necesidad o no de ejecutar las resoluciones, más allá de las fronteras del juez que conozca. Este planteamiento en clave de estrategia ha trascendido a las partes y se ha convertido en un novedoso parámetro de interpretación de las normas de competencia judicial realmente importante. No solo porque el Tribunal de Justicia se ha referido a la buena administración del proceso para interpretar las normas de competencia europeas<sup>1</sup>, sino, sobre todo, porque ha llegado a reconocer que su interpretación respecto de una misma norma de competencia es distinta según el tipo de acción procesal que se ejercite<sup>2</sup>. Esta metodología puede tener cierto impacto en la dogmática del Derecho procesal internacional<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Ya desde su célebre Sentencia de 30 de noviembre de 1976, *Mines de potasse d'Alsace*, asunto 21-76, ECLI:EU:C:1976:166. En su apartado 17 se refiere a la interpretación del foro “desde el punto de vista de la prueba y de la sustanciación del proceso”.

<sup>2</sup> *Vid.* STJUE de 17 de octubre de 2017, asunto C194/16, *Bolagsupplysningen OÜ*, ECLI:EU:C:2017:766, estableciendo una interpretación específica para las acciones de rectificación que se aparta expresamente de la interpretación dada para las acciones de reparación de daños y perjuicios, a pesar de utilizarse el mismo foro de competencia judicial.

<sup>3</sup> *Vid.*, adelantando este enfoque, P. JIMÉNEZ BLANCO, “Acciones de cesación de actividades ilícitas transfronterizas”, *AE-DIPr*, vol XI, 2011, pp. 119-146, esp. pp. 128 y ss. Y, en particular, referido a la competencia desleal, *vid.* E. COUREAULT, *Le concurrence déloyale en droit international privé communautaire*, Tesis doctoral, Universidad Nancy 2, 2009, esp. pp. 199 y ss.

2. La segunda variable a tener en cuenta, en concreto en el epígrafe III, es la necesidad de adaptar las normas de competencia a la tipología y morfología de las prácticas desleales<sup>4</sup>. Es habitual la construcción de la competencia judicial internacional en clave de un Derecho de daños genérico, que incluya aspectos tan ajenos al aquí tratado como los daños al medio ambiente<sup>5</sup>, sin reparar en la problemática particular de los actos de competencia desleal<sup>6</sup>. Pero, incluso respecto de estos actos desleales, además de cláusulas generales de vulneración de la buena fe<sup>7</sup> y de normas<sup>8</sup>, existe una variedad importante de tipos referidos a los activos, relaciones y grupos de interés de los competidores.

3. La tercera variable relevante a los efectos de este estudio, principalmente presente en el epígrafe IV, es la necesidad de delimitar las normas de competencia judicial en materia de actos desleales respecto de normas de otros sectores, básicamente, de Derecho de la propiedad industrial, de los contratos y de los procedimientos de insolvencia<sup>9</sup>. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha obviado que la calificación uniforme no se puede hacer sobre “materias” ni sobre “hechos”, sino sobre “acciones” procesales pendientes ante tribunales, esto es, sobre unos hechos subsumidos en unos fundamentos de derecho que dan lugar a una causa de pedir<sup>10</sup>. Reconocer lo anterior implica asumir que la interpretación –más que calificación– uniforme se hace sobre “productos” jurídicos nacionales<sup>11</sup>. Ello no significa ni mucho menos renunciar a dicha interpretación uniforme, sino partir de que esta consiste en formular un estándar europeo, en cuyo tipo se subsumirán o no las acciones “nacionales”, fundamentadas en legislaciones estatales de competencia desleal (*lex causae*), que en muchas ocasiones no están armonizadas<sup>12</sup>.

<sup>4</sup> Vid., destacadamente, esta metodología en M. VIRGÓS SORIANO, *El comercio internacional en el nuevo derecho español de la competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1993, pp. 59 y ss.

<sup>5</sup> Vid. la ya citada STJCE de 30 de noviembre de 1976, *Mines de potasse d'Alsace*.

<sup>6</sup> En el Derecho material de competencia desleal, frente a modelos normativos con una ley específica de competencia desleal, otros parten de las normas generales de responsabilidad extracontractual, a partir de una cláusula general de prohibición de competencia desleal o incluso sin dicha cláusula, vid. R. GARCÍA PÉREZ, *Libre circulación de mercancías y competencia desleal en la Comunidad Europea*, Madrid/Barcelona, Marcial Pons, 2005, esp. pp. 116 y ss. Para una visión exhaustiva por países, aunque no muy reciente, P. BERNHARD, *Das internationale Privatrecht des unlauteren Wettbewerbs in den Mitgliedstaaten der EG*, Würzburg, Nomos, 1994, esp. pp. 50 y ss.

<sup>7</sup> Vid., por ejemplo, artículo 4 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, BOE 11-I-1991.

<sup>8</sup> Vid., en España, artículo 15 de la Ley 3/1991. Aunque se trata de un tipo específico de acto desleal en el mercado, también es cierto que su ámbito de aplicación es genérico y se refiere, no a un hecho concreto, sino a cualquier vulneración de normativa que permita adquirir una ventaja competitiva significativa. Vid. M. VIRGÓS SORIANO, *op. cit.*, pp. 118 y ss. Por ello, se analizará en mayor profundidad en el epígrafe II y no en el III.

<sup>9</sup> Vid. M. DUROVIC, *European law on unfair commercial practices and contract law*, Oxford/Portland, Hart Publishing, 2016, esp. pp. 17-22, destacando las intersecciones entre competencia desleal y Derecho europeo contractual. Respecto de otros sectores, vid. F. HENNING-BODEWIG, *Unfair competition law: European Union and member states*, La Haya, Kluwer Law International, 2005, pp. 3-8.

<sup>10</sup> Cf. S. SÁNCHEZ LORENZO, “Delimitation entre matiere contractuelle et matiere delictuelle dans l’Espace judiciaire européen (l’affaire Brogister)”, *Annuaire de Droit de l’Union Européenne*, vol. 38, 2014, pp. 472-478, esp. p. 477.

<sup>11</sup> Vid. R. ARENAS GARCÍA, “La distinción entre obligaciones contractuales y obligaciones extracontractuales en los instrumentos comunitarios de derecho internacional privado”, *AEDIPr*, t. VI, 2006, pp. 403-426, esp. pp. 414 y ss. El autor apunta la necesidad de distinguir entre la interpretación autónoma que debe realizar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la calificación *ex lege causae* que debe hacerse conforme a la ley rectora de las reclamaciones. En esta misma línea, vid. S. SÁNCHEZ LORENZO, *loc. cit.*, p. 477.

<sup>12</sup> Vid. S. SÁNCHEZ LORENZO, *loc. cit.*, p. 478, destacando cómo una calificación de Derecho procesal europeo solo es posible si existiera un Derecho civil europeo. Ciertamente, solo cuando exista una armonización material de legislaciones y la acción se base en la ley de un Estado miembro, las acciones ya no serán estrictamente “productos nacionales” y la interpretación uniforme puede resultar más sencilla. En materia de competencia desleal esto ocurre principalmente respecto de perjudicados consumidores pero no respecto de perjudicados competidores. Vid. Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, DOCE n° L 149, 11-6-2005. Debe destacarse también la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DOCE n° L 376, 27-XII-2006). Sobre la armonización parcial en esta materia, vid. J. MASSAGUER, *El nuevo Derecho contra la competencia desleal*, Madrid, Thomson/Civitas, 2006, esp. pp. 38-48; N. DETHLOFF, *Europäisierung des Wettbewerbsrechts: Einfluss des europäischen Rechts auf das Sach- und Kollisionsrecht des unlauteren Wettbewerbs*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2001, esp. pp. 307-310.

## II. Estrategias procesales internacionales ante las prácticas desleales

4. El análisis de la competencia judicial internacional en clave de estrategia procesal hace necesario distinguir tres tipos de estrategia: la pactada entre las partes litigantes: la general, válida para cualquier materia patrimonial; y la específica para actos de competencia desleal.

### 1. Estrategias pactadas

#### A) Sumisión

5. En materia de competencia desleal las partes pueden pactar los tribunales en los que litigar de conformidad con todas las normas procesales internacionales: Reglamento “Bruselas I.bis”<sup>13</sup>, Convenio de Lugano<sup>14</sup>, Convenio de La Haya sobre acuerdo de elección de foro<sup>15</sup> y Ley Orgánica del Poder Judicial<sup>16</sup>. La sumisión puede ser tácita, por comparecencia del demandado sin impugnación de la competencia, o expresa. Es este último caso el que más problemas plantea en el ámbito de la competencia desleal, pues no tiene por qué existir una relación jurídica previa entre perjudicado e infractor en la que pactar una sumisión<sup>17</sup>. Pero, incluso existiendo esa relación previa, la inclusión de las acciones de competencia desleal en el arreglo pactado dependerá del tenor literal de la cláusula de sumisión. Así, una cláusula muy concreta referida a las “obligaciones contractuales” entre las partes y a la “interpretación y cumplimiento” del contrato correría el riesgo de excluir las demandas por prácticas comerciales desleales<sup>18</sup>. Ello ocurriría porque las demandas por competencia desleal están relacionadas, en su mayoría, y sin perjuicio de los matices que se harán a lo largo de este trabajo, con obligaciones extracontractuales que no nacen del contenido del contrato ni de la voluntad de las partes<sup>19</sup>.

6. Pero, incluso con una cláusula de sumisión redactada de forma amplia que claramente incorpore la competencia desleal, el juego de esta sumisión puede plantear dudas en función de la legitimación activa para el ejercicio de las acciones, en particular, cuando sean ejercitadas por corporaciones o asociaciones profesionales o empresariales, representativas de intereses económicos. En estos casos deben distinguirse dos supuestos.

Si las corporaciones o asociaciones actúan en representación de un interés difuso o general, las demandas no quedarán integradas en la cláusula de sumisión que hayan podido pactarse con competidores

<sup>13</sup> Artículo 25 del Reglamento (UE) n° 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, *DOCE* n° L 351, 20-XII-2012. Este precepto será aplicable cuando se elija un tribunal de la UE, incluidos, los órganos jurisdiccionales españoles.

<sup>14</sup> Artículo 23 del Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano, el 30 de octubre de 2007 (*DOUE* n° L 339, 21-XII-2007). Este Convenio será aplicable, cuando se elija un tribunal suizo, islandés o noruego.

<sup>15</sup> Convenio de La Haya, de 30 de junio de 2005, sobre acuerdos de elección de foro, *DOUE* n° L 353, 10-XII-2014. Este Convenio será aplicable cuando se elijan los tribunales montenegrinos, mexicanos o singapurenses o los tribunales de un Estado miembro de la UE, siempre que, en este último caso, una de las partes tenga su domicilio en Montenegro, México o Singapur.

<sup>16</sup> Recuérdese que, cuando se elijan los tribunales españoles, estos aplicarán el Reglamento “Bruselas I.bis” y no la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cuando se elijan los tribunales de cualquier tercer Estado con el que España no tenga convenio, la sumisión dependerá de la legislación de dicho Estado. No obstante, los tribunales españoles reconocerán esa sumisión y no sustanciarán el caso salvo que el tribunal elegido haya declinado su competencia, *cf.* artículo 22 ter.4 de la citada Ley. En el ámbito de los convenios bilaterales, *vid.* el Convenio con El Salvador, sobre competencia judicial, reconocimiento y ejecución de sentencias, hecho en Madrid, el 7 de noviembre de 2000, y que es aplicable cuando se elijan los tribunales del país iberoamericano.

<sup>17</sup> *Vid.* F. J. DANTHE, *Le droit international privé suisse de la concurrence déloyale*, Droz, Ginebra, 1998, pp. 46-47.

<sup>18</sup> *Vid.* E. COUREAULT, *op. cit.*, pp. 253-259; y, más en general, R. ARENAS GARCÍA y C. ORÓ MARTÍNEZ, “Cláusulas de elección de fuero”, en S. SÁNCHEZ LORENZO (coord.), *Cláusulas en los contratos internacionales. Redacción y análisis*, Barcelona, Atelier, 2012, pp. 108-140, esp. pp. 136-138.

<sup>19</sup> *Vid.* S. BARONA VILLAR, *Competencia desleal. Tutela jurisdiccional*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, pp. 994-995; A. DYER, “Unfair Competition in Private International Law”, *R. des C.*, t. 211, 1988-IV, pp. 373-446, esp. pp. 440-442; T. BAUERMAN, *Der Anknüpfungsgegenstand im europäischen Internationalen Lauterkeitsrecht*, Tubinga, Mohr Siebeck, 2015, pp. 13-21.

concretos. Baste comprobar que la asociación como tal no ha sido firmante del pacto de sumisión y que está actuando en una calidad distinta a la de los contratantes<sup>20</sup>. En estos casos, la sumisión solo podría jugar si el demandado y la asociación o corporación, en su propio nombre, pactan un determinado tribunal<sup>21</sup>.

El caso debe resolverse de forma distinta si las corporaciones o asociaciones actúan en nombre de determinados competidores perjudicados por el acto desleal<sup>22</sup>. En estos supuestos, conviene distinguir dos hipótesis en función de que en las relaciones individuales con cada competidor se haya elegido un mismo tribunal o no.

En los casos en los que las sumisiones individuales se hayan hecho a favor de un mismo tribunal, la acción colectiva puede interponerse ante este tribunal<sup>23</sup>. Cabría reconocer un efecto atributivo de competencia para acciones colectivas por intereses concretos, a modo de litisconsorcio activo. También debe reconocerse un efecto derogatorio de la competencia de otros tribunales no elegidos. Para la asociación, es una derogación previsible y asumible por cuanto está actuando en nombre y por cuenta profesionales concretos. Para el empresario infractor, también lo es, ya que la competencia se basará en sus propios pactos con las partes representadas<sup>24</sup>.

Analizados los casos de acciones colectivas existiendo un mismo tribunal elegido, debe repararse en el otro escenario posible: aquel en el que los distintos competidores perjudicados no eligieron el mismo tribunal. En estos casos, la diversificación de tribunales elegidos tiene un efecto “derogatorio” de la competencia para estas acciones colectivas que se convierte en un efecto “impeditivo” de interposición de la acción. Las normas de competencia judicial se convierten *de facto* en normas de inadmisibilidad de acciones colectivas. Así las cosas, ¿debería admitirse una demanda colectiva ante los tribunales competentes en defecto de pacto? Sería conveniente una norma que estableciera que la diversificación de tribunales elegidos no puede convertirse en una estrategia del empresario infractor para impedir acciones colectivas por intereses concretos, bajo el argumento de falta de competencia para la acción colectiva<sup>25</sup>.

## B) Arbitraje

7. Las acciones por actos desleales que afectan a intereses concretos y derecho subjetivos son arbitrables<sup>26</sup>. Es materia disponible que no está relacionada con el orden público y que, por ello, puede ser excluida de la administración de justicia en beneficio de una solución alternativa de la controversia. Ahora bien, para ello es necesario que el acuerdo de arbitraje incluya en su ámbito de aplicación dichas acciones, lo cual no siempre es fácil de determinar, en particular, en aquellos casos en los que el acuerdo de arbitraje se ha incluido en un contrato y antes de que surja la controversia. Habrá que analizar la cláusula arbitral concreta para determinar su aplicación a la competencia desleal. Deberá

<sup>20</sup> En su Sentencia de 1 de octubre de 2002, asunto C-167/00, *Henkel*, ECLI:EU:C:2002:555, el Tribunal de Justicia ya aclaró que las asociaciones de consumidores que actúan en defensa de intereses generales y difusos no son partes contratantes. Por ello, no quedarían vinculadas por una cláusula de sumisión en el contrato.

<sup>21</sup> *Vid.* L. CARBALLO PIÑEIRO, *Las acciones colectivas y su eficacia extraterritorial*, Santiago de Compostela, De Conflictu Legum, 2009, esp. pp. 69 y ss.

<sup>22</sup> Bajo el principio de *opt-in* o de participación voluntaria, *cf.* § 21 de la Recomendación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión, *DOUE* n° L 201, 26-VII-2013.

<sup>23</sup> Sobre la conveniencia de un foro único para el ejercicio de acciones colectivas, *vid.* G. PAILLI, “Disuasión global de conductas ilícitas: búsqueda de un foro único para las controversias transfronterizas en materia de consumo”, *AEDIPr*, t. XII, 2012, pp. 189-226, esp. pp. 193 y ss.

<sup>24</sup> En el caso de acciones colectivas de consumidores por derechos subjetivos concretos, la respuesta es distinta y sí cabría acudir a los tribunales no elegidos. Solo existiría obligación de acudir a los tribunales elegidos si estos son pactados con posterioridad al nacimiento del litigio o si son los del domicilio común de consumidores y empresarios al tiempo de la celebración del contrato, siendo esta sumisión válida y eficaz según la ley del juez (art. 19 Reg. “Bruselas I.bis”). Repárese en que algunas cláusulas de sumisión han sido anuladas por considerarse abusivas, *cf.* L. CARBALLO PIÑEIRO, “Derecho de competencia, intereses colectivos y su proyección procesal: observaciones a propósito del art. 6 del Reglamento Roma II”, *AEDIPr*, t. VII, 2007, pp. 465-495, esp. p. 486.

<sup>25</sup> *Vid.* § 17 de la Recomendación de la Comisión antes citada, en referencia a la eliminación de obstáculos a la imposición de este tipo de acciones. En la doctrina, *vid.* L. CARBALLO PIÑEIRO, *op. cit.*, p. 132, contrastando el modelo europeo con el estadounidense.

<sup>26</sup> *Vid.* E. COUREAULT, *op. cit.*, pp. 240-249.

prestarse especial atención a expresiones que se refieran a toda controversia, “*con independencia de su naturaleza*”, “*ya sea de carácter contractual o extracontractual*”, “*ya esté directa o indirectamente relacionada con el contrato*”<sup>27</sup>.

Una de las Sentencias más interesantes a este respecto es la de la Audiencia Provincial de Barcelona de 20 de octubre de 2017, en el asunto *Top Airways* contra *Thai Airways*<sup>28</sup>. La demandante interpone varias acciones por incumplimiento de contratos de agencia y distribución junto con una acción declarativa de competencia desleal, contra una sociedad domiciliada en Tailandia. La Audiencia con gran tino afirma el carácter arbitrable de la acción de competencia desleal y afirma que su ejercicio en la jurisdicción se hace con un fin fraudulento, atraer al juez español acciones que de suyo se someterían a arbitraje.

Pero en ciertos pasajes la Sentencia plantea alguna duda. Para empezar, una cosa es que la acción sea arbitrable y otra cosa distinta es que en el caso concreto dicha acción esté incluida en el ámbito de aplicación del acuerdo de arbitraje. La cláusula en concreto sometía a arbitraje “*cualquier diferencia referente al ámbito, sentido, interpretación o efecto de este contrato*”. Es difícil, y no se hace en la Sentencia, una interpretación indubitada sobre si una acción de competencia desleal está incluida en este tenor, sobre todo porque la fundamentación de la demanda tenía graves carencias a este respecto. En principio, no existe en el acuerdo de arbitraje una alusión clara y evidente a las acciones por competencia desleal. Solo forzando la dicción del acuerdo, podría entenderse que cualquier diferencia referente al “*efecto de este contrato*” podría ser una base suficiente para subsumir la acción de competencia desleal relacionada con la ejecución del contrato en el acuerdo de arbitraje. Por lo demás, habría que estar a la ley rectora del acuerdo de arbitraje y, en su defecto, del contrato mismo, para interpretar la terminología empleada en la cláusula y si ese ordenamiento considera la competencia desleal como un posible “*efecto*” del contrato<sup>29</sup>.

La Sentencia tampoco se muestra muy acertada a la hora de tratar como fraude procesal el ejercicio de la acción por competencia desleal, incluso en el caso de caer en el ámbito de la jurisdicción. La Audiencia entiende que el ejercicio de la acción se hace con el único objetivo de atraer a la competencia del juez español el resto de acciones en materia contractual, que son las que verdaderamente interesan al demandante y que están afectadas por el arbitraje. Pues bien, el tratamiento como fraude requiere identificar una norma de cobertura, a saber, aquella que permite acumular ante un juez acciones judiciales y acciones sometidas a arbitraje. A este respecto es sumamente dudoso que exista una norma de cobertura en tal sentido. Además de estas dudas, lo realmente cuestionable es la sanción al presunto fraude. Esta no pasa por considerar sometida a arbitraje la acción por competencia desleal, sino por dejar de aplicar la norma de cobertura y reactivar la norma defraudada. E inaplicar la norma de cobertura en el caso significa estimar la declinatoria arbitral y derivar al arbitraje las acciones sometidas a este mecanismo. Pero no derivar a dicho arbitraje acciones que no estuvieran incluidas en el acuerdo de arbitraje, en el caso, la acción de competencia desleal.

**8.** Expuestas las cuestiones sobre el arbitraje individual cabe plantearse qué ocurre con las acciones colectivas interpuestas por corporaciones o asociaciones empresariales o profesionales. Para ello conviene reproducir las soluciones dadas respecto de la sumisión a tribunales. Una acción por interés general o difuso no entra en el ámbito de aplicación de un acuerdo de arbitraje previo incluido en contratos con los competidores. Yendo a acciones por derechos subjetivos y concretos, la inclusión de un mismo acuerdo de arbitraje permitiría plantearse una demanda arbitral conjunta, según las normas procedimentales rectoras del arbitraje y, en su caso, de la institución arbitral a la que se haya encomendado su administración. Si el acuerdo de arbitraje con los distintos competidores no es funcionalmente equivalente, los arbitrajes individuales podrían convertirse en un obstáculo a la admisibilidad de acciones colectivas<sup>30</sup>.

<sup>27</sup> Vid. J. C. FERNÁNDEZ ROZAS, “Cláusulas compromisorias y acuerdos de arbitraje”, en S. SÁNCHEZ LORENZO (coord.), *op. cit.*, pp. 140-182, esp. pp. 152 y ss.

<sup>28</sup> ECLI: ES:APB:2017:8878.

<sup>29</sup> Vid. J. C. FERNÁNDEZ ROZAS, *Tratado del arbitraje comercial en América Latina*, Madrid, Iustel, 2008, pp. 603-604.

<sup>30</sup> Cf. G. PAILLI, *loc. cit.*, pp. 199 y ss.

## 2. Estrategia general: el domicilio y el establecimiento del demandado

### A) Fortalezas y debilidades

9. Respecto de acciones por actos de competencia desleal, la estrategia más sencilla es la de presentar la demanda ante los tribunales del Estado donde se halla el domicilio del demandado infractor. Se trata de una posibilidad prevista por todos los instrumentos vigentes en el ordenamiento<sup>31</sup>. Esta estrategia también puede referirse a la demanda ante el tribunal del lugar del establecimiento, sucursal o explotación del demandado desde o a partir del cual ha desarrollado su acto desleal y a cuya explotación se vincula la acción<sup>32</sup>. Aunque no se señale literalmente, el foro de la sucursal debe referirse con carácter general a un establecimiento del demandado<sup>33</sup>. No debería jugar como establecimiento del demandante<sup>34</sup>. En unas ocasiones –por ejemplo, acciones declarativas de ausencia de deslealtad, consideradas acciones torpedo–, porque el demandante presunto infractor estaría invocando su propio establecimiento como foro de competencia a su favor<sup>35</sup>. En otras ocasiones, porque que el demandante perjudicado observe un perjuicio en uno de sus establecimientos no significa que el litigio se vincule a su explotación.

10. La estrategia señalada, bien en referencia al domicilio, bien al establecimiento, tiene debilidades y fortalezas. Entre las debilidades, destaca que el juez competente probablemente no aplicará su propia ley, sino una ley extranjera que podría ser la ley del mercado afectado o la ley del lugar del daño<sup>36</sup>. Además, se obliga al perjudicado demandante a litigar en el extranjero<sup>37</sup>. Desde la perspectiva de una empresa española perjudicada que actúa como demandante, está obligada a litigar en el extranjero. Pero podría darse la paradoja de que el juez extranjero tuviera que aplicar la ley española.

A pesar de las debilidades señaladas, no cabe duda de que el foro del domicilio o establecimiento del demandado conserva un gran potencial. Para el demandado, porque resulta un criterio muy adecuado para el ejercicio de su derecho de defensa. Para el demandante, porque un único tribunal conocerá de todo el daño derivado de un acto de competencia desleal, dondequiera que haya producido efectos y aunque estos se localicen en varios Estados<sup>38</sup>. Además, la noción amplia de domicilio de sociedades

<sup>31</sup> En el Reglamento “Bruselas I.bis”, cuando el demandado tenga su domicilio en España o en otro Estado miembro la UE, desplazando, por tanto, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que tiene la misma previsión. En el Convenio de Lugano de 2007, cuando el demandado tenga su domicilio en Suiza, Islandia o Noruega. Incluso, en el ámbito de los convenios bilaterales, de los pocos que contemplan normas de competencia judicial, como es el caso del Convenio hispano-salvadoreño, esta posibilidad está prevista si el demandado tiene su domicilio en El Salvador. Fuera de estos casos, cuando una empresa española pretenda demandar a una empresa extranjera en su domicilio, deberá recurrir a la legislación de ese tercer Estado.

<sup>32</sup> Artículo 7.5 del Reglamento “Bruselas I.bis”; artículo 5.5 del Convenio de Lugano; art. 22 quinquies.c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este sentido, *vid.*, ya de forma consolidada, desde la STJCE de 22 de noviembre de 1978, asunto 33/78, *Somafer*, ECLI:EU:C:1978:205; y, más recientemente, en relación con el Derecho de la competencia, STJUE de 5 de julio de 2018, asunto C-27/17, *AB flyLAL-Lithuanian Airlines*, ECLI:EU:C:2018:533, en referencia a la sucursal como “prolongación” de una “casa matriz”.

<sup>33</sup> *Vid.*, en el ámbito de la libre competencia, STJUE de 5 de julio de 2018, en el citado asunto *AB flyLAL-Lithuanian Airlines*.

<sup>34</sup> *Vid.* M. VIRGÓS SORIANO y F. J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *Derecho Procesal Civil Internacional. Litigación Internacional*, 2ª ed., Cizur Menor, Thomson/Civitas, 2007, p. 135.

<sup>35</sup> En cambio, el infractor aquí demandante podría valerse del foro en materia extracontractual y presentar la demanda ante el tribunal del lugar donde se ha producido el hecho dañoso, *vid.* STJUE de 25 de octubre de 2012, asunto C-133/11, *Folien Fischer*, ECLI:EU:C:2012:664, y, al respecto, C. ORÓ MARTÍNEZ, “Las acciones declarativas negativas y el art. 5.3 del Reglamento Bruselas I”, *AEDIPr*, t. XI, 2011, pp. 185-206, esp. pp. 198 y ss.; P. BLANCO-MORALES LIMONES, “Acciones declarativas negativas y *forum delicti commisi*. ¿Galgos o podencos?”, *CDT*, vol. 5, 2013, pp. 240-253, esp. pp. 248 y ss.

<sup>36</sup> Artículo 6, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) n° 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, *DOCE* n° L 199, 31-VII-2007. Sobre la ruptura de la relación *forum-ius* en materia de competencia desleal, *vid.* P. RODRÍGUEZ MATEOS, “Competencia desleal”, en J. C. FERNÁNDEZ ROZAS (ed.), *Derecho del comercio internacional*, Eurolex, Madrid, 1996, pp. 168-189, esp. pp. 181-182.

<sup>37</sup> Además, aparecen costes de información vinculados a la necesidad de identificar qué concreto tribunal de ese Estado es competente, *cf.* A. L. CALVO CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *Litigación internacional en la Unión Europea I*, Thomson Reuters/Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 281.

<sup>38</sup> *Vid.* P. de MIGUEL ASENSIO, “Bienes inmateriales, derecho de la competencia y responsabilidad extracontractual”, en J. C. FERNÁNDEZ ROZAS, R. ARENAS GARCÍA y P. de MIGUEL ASENSIO, *Derecho de los Negocios Internacionales*, 5ª ed., Madrid, Iustel, 2016, pp. 81-189, esp. p. 162.

y personas jurídicas puede resultar útil para una mejor estrategia procesal<sup>39</sup>. Así, aunque en la fase declarativa pueda resultar una carga, en la fase ejecutiva, la sentencia sobre obligaciones de hacer o no hacer (acciones preventivas, de cesación o de remoción de efectos) probablemente se va a ejecutar de forma sencilla en el Estado del domicilio del demandado, si este coincide con el lugar de administración central. Del mismo modo, la ejecución de sentencias sobre patrimonio del demandado (acciones de reparación de daños) puede resultar sencilla en el domicilio entendido como centro de actividad principal del demandado, donde existe una probabilidad alta de que el demandado tenga sus bienes. Repárese en que, en todos estos casos, estaríamos ante una ejecución puramente interna de una sentencia propia, sin necesidad de activar las normas sobre ejecución transfronteriza. Esto mismo podría predicarse en relación con las medidas cautelares: el juez que conoce de fondo dictaría medidas cautelares que con gran probabilidad se ejecutarían directamente en ese mismo Estado.

## B) Los litisconsorcios pasivos en las acciones de competencia desleal

11. Mención especial merece la posibilidad de que exista un litisconsorcio pasivo en los litigios por competencia desleal. En efecto, existen casos de la práctica internacional que atestiguan que el infractor no siempre realiza directamente el acto desleal, sino que crea un entramado de sociedades a través de las cuales se realizan estas prácticas. Un buen ejemplo en la práctica internacional la Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 9 de noviembre de 2017, en el asunto *Tünkers*<sup>40</sup>, en la que se analiza una posible intromisión ilegítima en la clientela del competidor perjudicado a través de dos sociedades interpuestas y no de la sociedad con la que se mantenían relaciones comerciales. En la práctica española, esta misma situación se observó en la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de julio de 2017<sup>41</sup>, en el asunto *Pipe* contra *Aceduraflo*, donde la violación de secreto empresarial no la hace directamente la empresa demandada, sino un entramado de sociedades que esta fue creando para derivar los secretos que explotaba lealmente a través de un contrato de distribución.

Ante esta situación, es posible presentar la demanda ante el tribunal del domicilio de cualquiera de los demandados<sup>42</sup>. Como estrategia procesal, aparecen determinados condicionantes. Para los codemandados extranjeros, habrá que activar las normas de ejecución transfronteriza de sentencias. Lo mismo ocurrirá con las medidas cautelares de aseguramiento, prevención o cesación que adopte el juez que esté conociendo del fondo<sup>43</sup>. Afortunadamente, para paliar este último efecto, los jueces de todos los demás Estados pueden adoptar medidas ejecutables en su propio territorio, esto es, respecto de bienes o conductas desleales que se estén realizando en dicho territorio<sup>44</sup>. La medida cautelar en estos casos no tendrá efectos extraterritoriales, si los bienes se desplazan posteriormente a otros Estados o si la conducta desleal comienza a realizarse desde otro Estado<sup>45</sup>.

12. Afirmada la operatividad de los tribunales del domicilio de uno de los codemandados, quedan por determinar los requisitos para el juego de esta competencia. Algunos de estos requisitos están totalmente justificados, pero otras exigencias añadidas por la jurisprudencia no. Entre los requisitos exigibles, será necesario que el demandado del foro no sea un “falso demandado”, es decir, una perso-

<sup>39</sup> *Vid.* esta definición amplia en el artículo 63 del Reglamento “Bruselas I.bis”; y en el artículo 60 del Convenio de Lugano.

<sup>40</sup> Asunto C-641/16, ECLI:EU:C:2017:847.

<sup>41</sup> ECLI:ES:TS:2017:3025.

<sup>42</sup> Artículo 8.1 del Reglamento “Bruselas I.bis”, para codemandados domiciliados en la UE; artículo 6.1 del Convenio de Lugano, para los domiciliados en Suiza, Islandia o Noruega; artículo 22 ter.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para codemandados domiciliados en terceros Estados.

<sup>43</sup> En el marco del Reglamento “Bruselas I.bis”, las medidas cautelares tendrán efectos extraterritoriales si han sido dictadas por un juez competente para conocer del fondo, bien con citación para comparecencia del demandado, bien con notificación de dicha adopción antes de su ejecución [art. 2.1.a)].

<sup>44</sup> Artículo 35 del Reglamento “Bruselas I.bis”; artículo 31 del Convenio de Lugano; artículo 22 sexies de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

<sup>45</sup> *Cf.* el ya citado artículo 2.1.a) del Reglamento “Bruselas I.bis”. Aunque otros instrumentos no lo establezcan expresamente, debería realizarse una interpretación en parecidos términos. En la doctrina, sobre la ejecución transfronteriza de medidas cautelares, *vid.* F. J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *El régimen de las medidas cautelares en el comercio internacional*, Madrid, McGraw Hill, 1996, esp. pp. 132-158.

na requerida solo por el hecho de que su domicilio sirva para atraer al pleito a empresas extranjeras<sup>46</sup>. Así, por ejemplo, la presentación de la demanda en el Estado del domicilio de una sociedad, por el mero hecho de que pertenece al mismo grupo que la sociedad extranjera infractora, es una conexión débil para afirmar la competencia sobre el conjunto de demandados. Habría que tratar de demostrar que la sociedad domiciliada en el foro tiene algún tipo de participación o responsabilidad en el acto de competencia desleal.

Sin embargo, el Tribunal de Justicia ha añadido otros requisitos que no están tan justificados. El requisito de que las acciones contra los codemandados sean de la misma naturaleza, todas contractuales o todas extracontractuales, no debe exigirse si se acredita una fundamentación vinculada de acciones de distinta naturaleza y un riesgo de resoluciones inconciliables<sup>47</sup>. Tampoco debe exigirse el requisito de que todos los presuntos infractores demandados hayan actuado en un mismo mercado<sup>48</sup>. Se trata de un requisito adicional no previsto en la normativa que beneficia en exceso a los presuntos infractores. Bastaría crear un entramado de sociedades en cada mercado donde se pretende materializar un mismo acto desleal para impedir una causa única.

### 3. Estrategia específica: el lugar de localización del acto desleal

#### A) Funcionalidad del lugar del hecho dañoso

13. Junto con la posibilidad genérica de demandar en el domicilio o un establecimiento del demandado, los distintos instrumentos procesales internacionales coinciden en permitir demandar ante el tribunal del lugar donde se produce el hecho dañoso. Así se contempla en el Reglamento “Bruselas I.bis”, aplicable si el demandado tiene su domicilio en la Unión Europea<sup>49</sup>. En el Convenio de Lugano, si el demandado tiene su domicilio en Suiza, Islandia o Noruega<sup>50</sup>. Y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, si el demandado tiene su domicilio en un tercer Estado distinto a los señalados<sup>51</sup>.

Se trata de una estrategia alternativa a la presentación de la demanda en el domicilio del demandado y, precisamente, por ello, tienen ventajas e inconvenientes contrapuestos a los señalados con anterioridad. Ciertamente, la principal ventaja de presentar la demanda ante el tribunal del lugar del hecho dañoso es que aumentan las posibilidades de que el demandante perjudicado pueda reclamar en un Estado que le sea próximo por desarrollar en su mercado la actividad afectada por la deslealtad. Asimismo, el tribunal del lugar del hecho dañoso puede ser especialmente idóneo para la mejor administración del proceso y para la mejor práctica de la prueba. Por último, demandar en el lugar del hecho dañoso aumenta las probabilidades de que el juez aplique su propia ley, ya que, de conformidad con el Reglamento “Roma II”, debe aplicarse la ley del lugar de producción del daño o la ley del mercado afectado, en función de que se trate de un acto que afecte exclusivamente a un competidor o a una colectividad de competidores<sup>52</sup>. Repárese, no obstante, en que la probabilidad de que el juez aplique su propia ley aumenta notablemente pero no está exenta de excepciones. A las dificultades de determinar el lugar del hecho dañoso que se verán a continuación, se une la posibilidad de que, para actos relacionados con los

<sup>46</sup> Cf. M. VIRGÓS SORIANO y F. J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *op. cit.*, p. 215. En la jurisprudencia, *vid.* STJUE de 21 de mayo de 2015, asunto C-352/13, *Cartel Damage Claims*, ECLI:EU:C:2015:335.

<sup>47</sup> *Vid.*, en sentido distinto, STJCE de 27 de octubre de 1998, asunto C-51/97, *Réunion européenne*, ECLI:EU:C:1998:509. Apuntando, no obstante, la necesidad de contextualizar este pronunciamiento sin elevarlo a interpretación general, *vid.* M. VIRGÓS SORIANO y F. J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *op. cit.*, p. 213.

<sup>48</sup> *Vid.*, en otro sentido, STJCE de 13 de julio de 2006, asunto C-539/03, *Roche Nederland BV y otros*, ECLI:EU:C:2006:458; STJCE de 12 de julio de 2012, asunto C616/10, *Solvay SA*, ECLI:EU:C:2012:445, esta última recordando que el litisconsorcio se tiene que formar en torno a hechos que ocurran en un mismo territorio.

<sup>49</sup> Artículo 7.2.

<sup>50</sup> Artículo 5.2.

<sup>51</sup> Artículo 22 quinquies.b). Cuando el demandado tenga domicilio en El Salvador, los tribunales españoles serán competentes si el hecho generador del daño se produce en España, de conformidad con el artículo 4.3 del Convenio hispano-salvadoreño.

<sup>52</sup> Artículo 6, apartados 1 y 2, del Reglamento “Roma II”.

intereses de un único competidor, se elija ley por las partes<sup>53</sup> o que el juez busque una ley más estrechamente vinculada distinta a la del mercado afectado<sup>54</sup>.

14. Precisamente lo que en la estrategia de demandar en el domicilio del demandado eran fortalezas, se convierten en debilidades en la estrategia de demandar en el lugar del hecho dañoso. En efecto, la ejecución de una sentencia dictada en el lugar del hecho dañoso puede obligar a activar las normas de ejecución transfronteriza. Del mismo modo, las medidas cautelares que adopte el juez que conoce de fondo podrán necesitar de ejecución transfronteriza, a salvo de que se solicite la adopción de la medida directamente a los tribunales del lugar donde se quiere ejecutar esta<sup>55</sup>.

## B) Actos desleales y disociación del hecho dañoso

15. El lugar del hecho dañoso como criterio de competencia judicial se puede disociar en el lugar donde se produce el hecho causal del acto de competencia desleal y en el lugar donde se manifiestan los resultados de dicho daño<sup>56</sup>. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha entendido que, en materia extracontractual, ambos lugares muestran una proximidad suficiente con el litigio y son adecuados para la mejor organización del procedimiento y práctica de la prueba<sup>57</sup>. La cuestión a resolver es si esa jurisprudencia, creada básicamente a partir de casos sobre daños medioambientales –vertido en un Estado que provoca daños en otro–, que poco tienen que ver con la competencia desleal, puede ser operativa en este ámbito.

Sin negar las múltiples diferencias entre daños medioambientales y daños por prácticas desleales, la interpretación favorable al lugar de producción del hecho causal y al lugar de manifestación del resultado puede tener su operatividad en el marco de la competencia desleal<sup>58</sup>. Así se destacó, entre otras, en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de octubre de 2017, en el asunto *Bolagsupplysningen*<sup>59</sup>. En esta Sentencia, y en relación con unos comentarios denigrantes hechos en una página web, el Tribunal señala que tendrían competencia el tribunal del lugar de manifestación del resultado denigratorio o el tribunal del lugar donde se realizaba el hecho causal desleal<sup>60</sup>.

16. En este contexto, el lugar desde donde se realiza el hecho causal desleal puede convertirse en un criterio de competencia adecuado para el ejercicio de acciones que exijan obligaciones de hacer o de no hacer por parte del infractor. Piénsese, así, en las acciones de cesación de la conducta desleal, así como en las acciones preventivas, ejercidas incluso antes de que la conducta desleal se haya manifestado. Incluso este foro puede ser muy útil para las acciones de remoción de los efectos producidos por el acto de competencia desleal o de rectificación de informaciones engañosas, incorrectas o falsas. En

<sup>53</sup> En relación con actos de competencia desleal que afecten a un único competidor, se da una situación confusa: el artículo 6 remite a las reglas generales del artículo 4 del Reglamento “Roma II”, pero sin aclarar si puede jugar la elección de ley recogida en el artículo 14. *Vid.* J. I. PAREDES PÉREZ, “Sobre la conveniencia de una norma de conflicto bilateral sobre competencia desleal”, *AEDIPr*, t. VI, 2006, pp. 427-440, esp. p. 440; T. BAUERMANN, *op. cit.*, pp. 77-80; C. WADLOW, “The New Private International Law of Unfair Competition and the Rome II Regulation”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 4, 2009, pp. 789-797, esp. p. 795.

<sup>54</sup> Artículo 4.3 del Reglamento “Roma II”, por remisión de su artículo 6.2.

<sup>55</sup> *Vid. supra* II.2 sobre esta posibilidad. Las medidas cautelares adoptadas en el Estado donde se encuentran los bienes o las personas sobre las que recaen serían directamente ejecutables en el Estado en el que se dictan. Es más, no tendrían eficacia extraterritorial, de conformidad con el artículo 2.a) del Reglamento “Bruselas I.bis”.

<sup>56</sup> Con la excepción ya adelantada del artículo 4.3 del Convenio hispano-salvadorenño, que solo se refiere al tribunal del lugar del hecho generador y no al del lugar de manifestación del resultado.

<sup>57</sup> *Vid.* la ya citada STJCE de 30 de noviembre de 1976, *Mines de potasse d'Alsace*.

<sup>58</sup> *Cf.* S. BARONA VILLAR, *op. cit.*, p. 996; P. RODRÍGUEZ MATEOS, *loc. cit.*, p. 181; A. L. CALVO CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, “Competencia judicial internacional y competencia desleal a la luz del caso *Repsol v. YPF*”, *International Journal of Procedural Law*, vol. 4, 2014, pp. 4-30 (versión consultada pre-print), § III.C.2; P. de MIGUEL ASENSIO, “Bienes inmateriales...”, *loc. cit.*, p. 162; A. PUTTEMANS, “Le droits intellectuels et la concurrence déloyale dans le Code de droit international privé”, *TBH*, n° 6, 2005, pp. 615-627, esp. p. 619.

<sup>59</sup> Antes citada.

<sup>60</sup> Más adelante (*infra* III.1) se volverá sobre esta Sentencia porque, en el caso, resultaba difícil identificar tales lugares.

todos estos casos, obtener una resolución en el Estado donde se ejecuta la conducta desleal es muy positivo y será de rápida ejecución, sin necesidad de activar los mecanismos de ejecución transfronteriza<sup>61</sup>.

Lo expuesto no obsta a reconocer que el lugar de producción del hecho causal puede solaparse con otros criterios de competencia. Así, y aunque este no es el criterio interpretativo de la norma de competencia judicial sobre extracontractuales, puede ser habitual que el infractor tenga un establecimiento o incluso su domicilio en el lugar del hecho causal, desde el que ejecuta esa conducta desleal<sup>62</sup>. Además, no debe perderse de vista que presentar la demanda ante el tribunal del hecho causal puede obligar al juez a aplicar una ley extranjera, la de manifestación del daño, ya sea como regla para actos que afectan a un competidor, ya como ley del lugar del mercado afectado, aplicable a los actos que afectan a una colectividad de competidores o consumidores<sup>63</sup>.

17. En contraposición al tribunal del lugar donde se produce el hecho causal, se encuentra el tribunal del lugar donde se manifiesta el resultado del acto de competencia desleal o, en otros términos, el mercado afectado por dicho acto<sup>64</sup>. No cabe duda de la importancia de este foro, en la medida en que el tribunal tiene muchas probabilidades de aplicar su propia ley, ya como ley del lugar de manifestación del daño individual de un competidor, ya como ley del mercado afectado por la conducta desleal<sup>65</sup>. No cabe duda tampoco de la importancia que puede tener este lugar para las acciones por resarcimiento de daños y perjuicios o por enriquecimiento injusto, pues será un lugar muy adecuado para la prueba y cuantificación de estos aspectos. En cualquiera de los casos, la decisión de fondo precisará con mayor probabilidad de una ejecución transfronteriza, del mismo modo que las decisiones cautelares que haya adoptado dicho juez, y a salvo de solicitar medidas cautelares directamente en los Estados donde se pueden ejecutar.

Pero, además, atribuir competencia al juez del mercado afectado por el acto desleal encaja con la finalidad de ordenación del mercado que puede encontrarse en la regulación de la competencia desleal<sup>66</sup>. Piénsese, sobremanera, en las ventajas competitivas adquiridas por la violación de normas de un determinado mercado. En la práctica internacional un buen ejemplo se encuentra en la contratación de trabajadores extranjeros incumpliendo las normas de extranjería y sin obtener las autorizaciones de trabajo preceptivas<sup>67</sup>. El tribunal del mercado donde va a prestar sus servicios el trabajador extranjero y cuyas normas de extranjería han sido violadas es el afectado por las ventajas competitivas obtenidas.

### C) Actos desleales y plurilocalización del hecho dañoso

18. Junto con la disociación del hecho dañoso provocado por los actos desleales, es posible que este hecho dañoso se manifieste en distintos lugares. El Tribunal de Justicia, a estos efectos, ha considerado competente a los tribunales de todos los lugares de producción del hecho dañoso, respecto al daño producido en cada Estado<sup>68</sup>. Se produce, pues, una limitación territorial del alcance de la acción. Ello origina una posible pluralidad de demandas, que, en ocasiones, puede suponer una carga para las partes. Para el demandante, obligado a diseñar un mosaico de demandas. Para el demandado, obligado

<sup>61</sup> A estos efectos de eficiencia procesal, cobra sentido el requisito fijado por la jurisprudencia de que el demandado haya actuado realmente, y no a través de persona interpuesta no demandada, en el territorio donde se produce el hecho causal, cf. STJUE de 5 de junio de 2014, asunto C-360/12, *Coty Germany*, ECLI:EU:C:2014:1318. Al margen de los casos de competencia desleal, vid. STJUE de 16 de mayo de 2013, asunto C228/11, *Melzer*, ECLI:EU:C:2013:305.

<sup>62</sup> Vid., en este sentido, la STJUE de 19 de abril de 2012, asunto C-523/10, *Wintersteiger*, ECLI:EU:C:2012:220.

<sup>63</sup> Artículo 6, apartados 1 y 2, del Reglamento “Roma II” antes citado. En la doctrina, vid. P. RODRÍGUEZ MATEOS, *loc. cit.*, pp. 181-182. Solo, excepcionalmente, y en relación con actos que afectan a competidores individuales, el juez del lugar del hecho causal podría aplicar su propia ley si entiende que se trata de una ley más estrechamente vinculada, vid. la ya mencionada remisión al artículo 4.3 del Reglamento “Roma II”.

<sup>64</sup> Vid., en referencia a la libre competencia, STJUE de 5 de julio de 2018, asunto *AB flyLAL-Lithuanian Airlines*, *cit.*

<sup>65</sup> Vid. P. RODRÍGUEZ MATEOS, *loc. cit.*, pp. 181-182.

<sup>66</sup> Vid. P. RODRÍGUEZ MATEOS, *Sistema de mercado y tráfico internacional de mercancías*, Madrid, La Ley, 1992, pp. 66 y ss.

<sup>67</sup> Artículo 15.3 de la Ley 3/1991.

<sup>68</sup> Vid. STJCE de 7 de marzo de 1995, asunto C68/93, *Shevill y otros*, ECLI:EU:C:1995:61. Vid., proyectando esta jurisprudencia en la competencia desleal, P. de MIGUEL ASENSIO, “Bienes inmateriales...”, *loc. cit.*, p. 161; A. PUTTEMANS, *loc. cit.*, p. 619.

a defenderse en cada uno de esos Estados. No obstante, esta interpretación favorable a la pluralidad de tribunales competentes puede tener alguna ventaja a la hora de practicar la prueba. En todo caso, conviene destacar que la plurilocalización del hecho dañoso desleal puede dar lugar a distintos escenarios<sup>69</sup>.

**19.** El primero de esos escenarios sería aquel en el que el resultado dañoso del acto desleal se manifiesta en distintos Estados<sup>70</sup>. Ello da lugar a varios mercados afectados por la deslealtad. Especialmente, en acciones de reparación del daño o por enriquecimiento injusto, cada tribunal podría aplicar su propia ley, ya como ley del lugar del daño individual (salvo otra ley más vinculada), ya como ley del mercado afectado. En la práctica de competencia desleal es el caso que más concurre, como puede constatar en relación con las actuaciones procesales contra *Uber*. Las demandas contra la compañía en España por violación de normas como actos desleales han concurrido con otras interpuestas en distintos Estados, ya miembros de la UE, ya terceros países<sup>71</sup>. En cada una de ellas se reclama por el daño causado en cada Estado, de forma que todas las acciones son compatibles entre sí y sin que exista ningún supuesto de litispendencia internacional. Aunque el demandado pueda ser el mismo, los demandantes son distintos, así como la causa de pedir, pues en cada demanda se reclama por los daños acaecidos en un determinado país.

**20.** Un segundo escenario es aquel en el que el hecho causal de la conducta desleal se produce en distintos Estados, por ejemplo, la denigración de un competidor se hace desde varios establecimientos del infractor. La posibilidad de demandar en los distintos lugares de producción del hecho causal puede ser útil para las acciones preventivas o de cesación, más que para las acciones de reparación. En efecto, cada acción de prevención o cesación se interpone allí donde debe tomar efecto la prevención o la cesación. Es más, cada juez competente para el fondo podrá adoptar medidas que muy probablemente se ejecutarán en su propio territorio.

**21.** Estas situaciones de evidente complejidad se ven agravadas porque las normas de competencia judicial internacional de la UE sobre el lugar del hecho dañoso establecen, además, la competencia interna<sup>72</sup>. Puede ocurrir que en un mismo Estado concurren varios lugares relacionados con la conducta desleal. Aunque se trata de un supuesto discutible, quizá podrían acumularse territorialmente todas las reclamaciones de un mismo Estado ante el tribunal del lugar donde de forma principal y más significativa se manifieste la conducta desleal. Podría pensarse *prima facie* que esta situación está presente en España en el asunto *Uber*, en el que se interpusieron demandas por competencia desleal en los juzgados mercantiles tanto de Madrid como de Barcelona<sup>73</sup>. Sin embargo, lo cierto es que, como en un juzgado se demandó a la sociedad matriz estadounidense y en el otro a la sociedad filial española, no se produjo

<sup>69</sup> *Vid.*, en concreto respecto de derechos de propiedad industrial, A. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, *Litigios transfronterizos sobre derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid, Dykinson, 2008, pp. 105 y ss.

<sup>70</sup> *Vid.* N. DETHLOFF, *op. cit.*, pp. 86 y ss.

<sup>71</sup> Para una visión del escenario judicial internacional de *Uber*, *vid.* C. GÓRRIZ LÓPEZ, “Competencia desleal de Uber en España”, en A. BOIX PALOP, A. M. DE LA ENCARNACIÓN Y G. DOMÉNECH PASCUAL (eds.), *La regulación del transporte colaborativo*, Cizur Menor, Thomson/Reuters/Aranzadi, 2015, pp. 153-181, esp. pp. 155-158; *id.*: “Reflexiones sobre *Uber* a propósito de la decisión de la Court of Appeals for the Seventh Circuit”, *Revista de Derecho del Transporte*, nº 19, 2017, pp. 232-240. Una de esas reclamaciones derivó en una cuestión prejudicial ante el TJUE, dando lugar a su importante Sentencia de 20 de diciembre de 2017, asunto C-434/15, *Uber*, ECLI:EU:C:2017:981, que afirma que esta empresa no presta un servicio de la sociedad de la información, sino un servicio en el ámbito del transporte, por lo que debe respetar esta normativa.

<sup>72</sup> Sobre los problemas de coordinación de competencia interna e internacional en el ámbito de la Ley Orgánica del Poder Judicial, *vid.* R. ARENAS GARCÍA, “Competencia territorial y competencia judicial internacional en el marco de la competencia desleal”, *Derecho de los Negocios*, nº 103, 1999, pp. 16-23. Afortunadamente, muchos de esos problemas han sido resueltos por la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece la competencia territorial del tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, en su defecto, su domicilio o lugar de residencia. Cuando ninguna de estas conexiones se halle en España, será territorialmente competente el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante (art. 52.1.12ª).

<sup>73</sup> *Vid.*, como ejemplos, el Auto 15/2017 de la AP de Madrid de 23 de enero de 2017, respecto de las medidas cautelares contra *Uber Technologies INC*, con domicilio en Estados Unidos, disponible en [http://cdn.elindependiente.com/wp-content/uploads/2017/02/auto\\_uber.pdf](http://cdn.elindependiente.com/wp-content/uploads/2017/02/auto_uber.pdf) (última consulta 17-7-2018); y la SJMer de Barcelona de 10 de abril de 2018, ES:JMB:2018:38, contra *Uber Systems Spain* con domicilio en España.

ninguna acumulación. Tampoco coincidían los demandantes. Además, en ambos juzgados se alegaron los daños ocasionados en cada una de las ciudades.

#### D) Actos desleales y difuminación del daño

22. Además de los problemas de disociación y plurilocalización del hecho dañoso, la última cuestión vinculada a la determinación del lugar del daño está relacionada con la difuminación de este. Se trata de valorar si el lugar donde se manifiestan daños o perjudicados colaterales puede convertirse en un foro de competencia judicial internacional. A este respecto, existen tendencias contradictorias.

La más acertada es la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aunque no se ha referido en concreto a las prácticas desleales, en términos más generales sobre responsabilidad extracontractual, ha entendido que el lugar de manifestación del daño colateral o de afectación de un perjudicado colateral no puede entenderse como un foro de competencia judicial<sup>74</sup>. Se produce una difuminación del daño, sin observarse una relación directa y estrecha con el acto desleal. Por tanto, no existen razones favorables a la buena administración del proceso y a la práctica de la prueba que avalen esta atribución de competencia. Es más, podría debilitarse la posición del demandado y su derecho de defensa, por la falta de previsibilidad que puede concurrir en estos lugares, que muchas veces pertenecen a la esfera interna del demandante.

23. A pesar de lo expuesto, existe una segunda tendencia favorable a la competencia de los tribunales españoles si el daño colateral se manifiesta en España y no se ve afectado el Derecho de la Unión Europea, sino la Ley Orgánica del Poder Judicial<sup>75</sup>. Así se plasmó en el Auto del Juzgado de lo Mercantil de 5 de julio de 2013, en el asunto *Repsol contra YPF*<sup>76</sup>. Cuando Argentina expropia a *Repsol* participaciones de *YPF*, se inicia un arbitraje ante el CIADI, acompañado de una acción judicial ante los tribunales españoles por la competencia desleal que suponía la expropiación mediante la violación de normas<sup>77</sup>. Aunque tiempo después se alcanzó un arreglo amistoso que implicó la retirada de todas las demandas, el Auto citado fue una apuesta clara de un juez español por entender que el daño del acto de competencia desleal se manifestaba en España, de una forma, a mi juicio, equivocada. En efecto, no cabía duda de que el hecho causal, la violación de normas, había ocurrido en Argentina, donde se produjo la expropiación. Pero también en Argentina se había manifestado de forma directa el resultado dañoso, esto es, la pérdida de la propiedad y del control de *YPF* por parte de *Repsol*<sup>78</sup>. En España solo se manifestaba un daño colateral, las pérdidas económicas que la expropiación causaba al accionista mayoritario, a la sociedad matriz. Aquí, pues, se manifestaba ya un daño más difuso e insuficiente para afirmar la competencia de los tribunales españoles<sup>79</sup>.

<sup>74</sup> *Vid.*, sobre perjudicados colaterales, STJCE de 11 de enero de 1990, asunto C-220/88, *Dumez*, ECLI:EU:C:1990:8; y, sobre daños colaterales, STJCE de 19 de septiembre de 1995, asunto C-364/93, *Marinari*, ECLI:EU:C:1995:289; STJCE de 10 de junio de 2004, asunto C-168/02, *Kronhofer*, ECLI:EU:C:2004:364. En este concepto de perjudicados colaterales, cabría incluir a asociaciones y corporaciones que no sufren un daño directo sino que ejercen acciones colectivas en nombre de perjudicados individuales, *vid.* STJUE de 21 de mayo de 2015, en el citado asunto *Cartel Damage Claims*. Aplicado al ámbito de la competencia desleal, *vid.* S. BARONA VILLAR, *op. cit.*, p. 996.

<sup>75</sup> *Vid.*, no obstante, A. L. CALVO CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *loc. cit.*, § II.B, destacando la necesidad de una interpretación del Derecho interno conforme al Derecho de la UE.

<sup>76</sup> *AEDIPr* 2013-11.

<sup>77</sup> *Vid.* A. L. CALVO CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *loc. cit.*, § I.

<sup>78</sup> *Cf.* R. ARENAS GARCÍA, “Competencia judicial internacional y demandas por competencia desleal. El retorno del imperialismo jurisdiccional”, *AEDIPr*, t. XIII, 2013, pp. 1001-1009; A. L. CALVO CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *loc. cit.*, § III.C.3.

<sup>79</sup> De hecho, la cuestión latente en el litigio no era tanto el lugar de manifestación del acto desleal como la elusión de los tribunales argentinos, que podrían estar influenciados por el hecho de que el Estado al que pertenecían había sido demandado ante el CIADI. Pero este tipo de consideraciones no debe servir para forzar la interpretación del lugar donde se produce el daño. *Vid.* R. ARENAS GARCÍA, “Competencia judicial internacional y demandas por competencia desleal...”, *loc. cit.*, pp. 1008-1009. Tampoco parece oportuno recurrir al “foro de necesidad” de los tribunales españoles, por imposibilidad de interponer la demanda en el extranjero. En verdad, la controversia no estaba relacionada con la “falta de competencia” del juez extranjero sino con una hipotética “falta de independencia”, *cf. ibidem*, pp. 1008-1009.

### III. Estrategias procesales internacionales y morfología de los actos desleales

24. Se deduce de lo expuesto hasta ahora que las normas de competencia judicial internacional se construyen en torno a la dogmática del Derecho de daños. Pese a que se ha demostrado su funcionalidad y utilidad para las conductas desleales, es necesario proyectar estas normas genéricas, sin la más mínima mención a los actos desleales, en la distinta morfología de dichas conductas. A tal fin se ha adoptado una clasificación según las esferas de interés de los competidores perjudicados: sus activos, sus relaciones en el mercado y sus grupos de interés (clientes, proveedores, trabajadores...)<sup>80</sup>.

#### 1. Deslealtad con los activos intangibles de los competidores

##### A) Daños a la imagen y signos distintivos de la empresa

25. La adaptación de las normas de competencia judicial internacional a la morfología de actos desleales tiene un test importante en relación con los activos intangibles del competidor. Entre ellos, cabe destacar los daños a la imagen, reputación y signos distintivos de las empresas. En este sentido, cabría destacar los actos de confusión o asociación con la actividad, prestaciones o establecimientos ajenos, así como los actos de imitación que impiden u obstaculizan la presencia en el mercado del perjudicado<sup>81</sup>. Junto con los actos de confusión e imitación, cabría referirse a los actos de denigración o manifestaciones que menoscaban la reputación del competidor en el mercado, salvo que sean exactas, pertinentes y verdaderas<sup>82</sup>. En este mismo concepto de protección de la imagen, cabría referirse a los actos desleales de comparación entre bienes o servicios de distinta finalidad, o realizada de modo subjetivo o presentada como réplica<sup>83</sup>. También, a la explotación de la reputación ajena industrial, comercial o profesional<sup>84</sup>.

Respecto de este tipo de ilícitos, el tribunal del lugar donde se produce el resultado sería el del mercado al que se ha dirigido la campaña de confusión o de denigración, o el del mercado en el que se han comercializado los productos que inducen a tal confusión, imitación o explotación de la reputación ajena. Existiría una coincidencia entre lugar de manifestación del daño y mercado afectado por la deslealtad.

Al efecto de determinación del lugar de producción del resultado dañoso, será irrelevante el domicilio de dicho perjudicado. Aunque allí se observe un perjuicio económico para el competidor, se tratará de un daño colateral, una vez producido el acto de confusión en un mercado. También será irrelevante que el competidor perjudicado por la confusión o la denigración no actúe en el mercado afectado por el hecho desleal, donde se manifiesta el resultado. Se trata de un aspecto que ha suscitado cierto interés en la práctica, siendo uno de los casos más destacados el de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de septiembre de 2003, en el asunto *Pret a Manger* contra *Delinas Ibéricas*<sup>85</sup>. Ante una demanda por actos de imitación de la filosofía empresarial y de la imagen de la parte actora, la demandada recuerda que la actora no es competidora porque no actúa en España. Faltaría, en su opinión, la legitimación activa y un mercado afectado por la competencia desleal. Aun cuando la problemática de la legitimación activa trasciende a este estudio, muchos de los argumentos de la Sentencia son útiles para entender que hay un foro de competencia a favor del tribunal del lugar del mercado potencialmente afectado por el acto, aunque se constate que el demandante no actúa en él.

<sup>80</sup> La mejor clasificación para entender la estructura del sistema de competencia desleal es la funcional según la cual se observan actos frente a los consumidores, actos frente a los competidores y actos de mercado, *cf.* A. MENÉNDEZ, *La competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1988, pp. 122-132. De hecho, es la más adecuada a los efectos de la ley aplicable, *cf.* M. VIRGÓS SORIANO, *op. cit.*, pp. 59-61. Sin embargo, a los efectos de la competencia judicial internacional, y ante la ausencia de una regulación específica, puede ser oportuno seguir una clasificación que adapte el foro genérico en materia de daños a las distintas formas que adopta la deslealtad con los competidores.

<sup>81</sup> *Vid.*, por ejemplo, en España, artículos 6 y 11 de la Ley 3/1991, y, en su proyección internacional, M. VIRGÓS SORIANO, *op. cit.*, pp. 83-88.

<sup>82</sup> *Vid.* artículo 9 de la Ley 3/1991 y, al respecto, M. VIRGÓS SORIANO, *op. cit.*, pp. 91-93.

<sup>83</sup> *Vid.*, por ejemplo, artículo 10 de la Ley 3/1991.

<sup>84</sup> *Vid.* artículo 12 de la Ley 3/1991 y, respecto de su dimensión internacional, M. VIRGÓS SORIANO, *op. cit.*, pp. 89-91.

<sup>85</sup> AC 2003\1724.

26. Junto con el tribunal del resultado dañoso, la demanda se podría presentar ante el tribunal donde se produce el hecho causal, esto es, donde el infractor gesta su acto. Se trataría principalmente de atribuir competencia al tribunal del lugar desde donde se vierten las manifestaciones de confusión, denigración, comparación o explotación de la reputación ajena. También sería el lugar donde se materializa la imitación, esto es, el lugar de fabricación del infractor, o el lugar donde se hace efectiva la explotación de la reputación ajena, por ejemplo, allí donde se etiquetan unos productos aprovechando signos distintivos ajenos acompañados de expresiones como “modelo”, “sistema”, “tipos”... En el caso de que estos actos sean fruto de la gestación de una campaña publicitaria, este lugar sería allí donde se diseñó la campaña con la firma de un contrato<sup>86</sup>. Aunque ya se ha destacado que el tribunal del hecho causal tiene una probabilidad alta de aplicar una ley extranjera, puede resultar especialmente idóneo para las acciones preventivas, de cesación y de remoción. Una sentencia estimatoria de estas acciones sería ejecutada directamente en ese Estado, cesando las manifestaciones de confusión, denigración, comparación o explotación de reputación ajena, así como la fabricación de productos de imitación o el etiquetado con signos distintivos ajenos. No se activarían *grossa modo* las normas de ejecución transfronteriza.

## B) Secretos empresariales internacionales

27. Los secretos empresariales e industriales son un activo intangible de la empresa, cuyo espionaje, divulgación o explotación se consideran desleal<sup>87</sup>. La demanda se puede presentar allí donde se produjo el hecho causal de la conducta desleal. En este sentido, y de nuevo conforme a la *causa petendi* de la acción, habrá que determinar cuál es exactamente la conducta desleal que alega el actor. Conviene distinguir dos tipos de acciones, las basadas en la divulgación o explotación de un secreto y las basadas en el acceso mismo ilegítimo a este derecho<sup>88</sup>.

28. Así, cabe referirse, en primer lugar, a acciones basadas en la divulgación o explotación de un secreto<sup>89</sup>. El hecho causal en estos casos conduce al tribunal del lugar donde el infractor decide la divulgación o la explotación del secreto. Coincidirá, probablemente, con algún establecimiento del demandado. Repárese en que en muchas de estas acciones no se persigue el conocimiento de, o el acceso a, tal secreto. Por ello, será irrelevante el lugar donde se adquiere el conocimiento de dicho secreto. La cuestión fue planteada ante el Tribunal de Justicia en el asunto *Brogstetter*<sup>90</sup>, cuando una de las partes entendía que el hecho causal de la violación del secreto se localizaba en el Estado donde se ejecutaba el contrato, que fue el vehículo que le permitió acceder al secreto<sup>91</sup>. Lamentablemente el Tribunal de Justicia no entra en la valoración de este planteamiento.

29. La cuestión del hecho causal se presenta de forma distinta respecto de acciones por espionaje industrial o por la obtención de secretos empresariales. En estos casos, el propio espionaje o el propio acceso al secreto, y no la divulgación o explotación del secreto, pueden ser el hecho causal mismo del daño<sup>92</sup>. Por tanto, será competente el tribunal del lugar donde se realice el espionaje, como lugar donde

<sup>86</sup> *Vid.*, en referencia a la libre competencia, STJUE de 5 de julio de 2018, asunto *AB flyLAL-Lithuanian Airlines*, *cit.* Téngase en cuenta que, por ejemplo, en contratos sobre diseños de campañas publicitarias, el lugar donde se diseña esa campaña no tiene por qué coincidir con el mercado al que se dirige. *Vid.* R. ESPINOSA CALABUIG, *La publicidad transfronteriza*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2001, pp. 213-221; A. ESPINELLA MENÉNDEZ, “Régimen jurídico de la comercialización internacional de mercancías”, *Cursos de Derecho Internacional de Vitoria*, 2016, pp. 271-348, esp. pp. 287-289.

<sup>87</sup> *Vid.* el Proyecto de Ley de secretos empresariales de 28 de mayo de 2018 (121/000023, BOCG, serie A, núm. 23-1, 1-VI-2018), que modifica el artículo 13 de la Ley 3/1991, pero que seguirá considerando la violación de secretos empresariales como acto desleal, sin perjuicio de que se rijan por su ley especial.

<sup>88</sup> *Cf.* A. FONT SEGURA, *La protección internacional del secreto empresarial*, Madrid, Eurolex, 1999, p. 189.

<sup>89</sup> Repárese en que la explotación de un secreto puede incluir la producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento. *Vid.* artículo 3 del Proyecto de Ley de secretos empresariales antes citado.

<sup>90</sup> STJUE de 13 de marzo de 2014, asunto C548/12, *Brogstetter c. Fräßdorf y Fabrication de Montres Normandes*, ECLI:EU:C:2014:148.

<sup>91</sup> *Cf.* apartado 11 de la Sentencia.

<sup>92</sup> *Vid.* artículo 3 del Proyecto de Ley de secretos empresariales, antes citado.

se materializó el hecho causal<sup>93</sup>. Nótese, en este sentido la posible concurrencia de foros, si el espionaje se realiza materialmente en un Estado donde la empresa perjudicada tiene un establecimiento a cuya explotación se vincula el espionaje. En cualquiera de los casos, lo que más interesa destacar ahora es que el tribunal del lugar del hecho causal va a ser un foro de competencia muy propicio para el demandante, pues le permite reclamar allí donde tiene un establecimiento propio.

**30.** En todos estos supuestos, es decir, tanto en la deslealtad en la obtención del secreto como en su revelación o divulgación, puede concluirse que el tribunal del lugar donde se desvela o explota el secreto, como mercado afectado, tiene competencia. Allí se manifiesta el daño<sup>94</sup>. Será irrelevante que sea un mercado donde la empresa perjudicada no actúa y que el infractor desvíe los secretos hacia otros mercados para que su deslealtad permanezca oculta. A este respecto, un caso interesante es el resuelto por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 20 de julio de 2017, en el ya citado asunto *Pipe contra Aceduraflo*. Tras la resolución del contrato que las unía, la demandada continúa explotando el *know-how* de la empresa estadounidense a través de un entramado de sociedades y, entre otras cuestiones, alega que no existe mercado afectado por la presunta deslealtad porque el demandante no tiene presencia en el mercado español ni es, por tanto, un competidor. Aunque la alegación se hace como cuestión de fondo, lo resuelto por el Tribunal Supremo puede extenderse a la competencia para concluir que la no presencia de la empresa perjudicada en un determinado mercado no quiere decir que allí no se manifieste un daño. Por el contrario, allí donde la empresa perjudicada sufre los perjuicios económicos, por ejemplo, su domicilio, ya se consideraría una manifestación colateral e indirecta del daño que no atribuiría competencia.

### C) El test de eficiencia en internet

**31.** Uno de los principales problemas de estos actos desleales contra los activos intangibles es que se pueden realizar en internet dificultando enormemente la determinación del lugar del daño.

La competencia del tribunal del hecho causal, desde donde se gestiona la web donde se publicita la información, puede resultar útil, especialmente, para acciones preventivas, de rectificación o de cesación<sup>95</sup>. La futura sentencia de condena sería directamente ejecutable en ese Estado. No obstante, este lugar resulta difícilmente identificable<sup>96</sup>; a lo sumo, puede coincidir con el domicilio o establecimiento del infractor<sup>97</sup>.

**32.** Por otro lado, la eficiencia del tribunal del lugar donde se manifiesta el resultado es más relativa. Para empezar, cabe asumir que los daños a la imagen o a los signos distintivos en internet tienen una potencial manifestación en cualquier parte del Mundo (tesis de la ubicuidad)<sup>98</sup>. A partir de ahí son imaginables varias estrategias, una centralizadora y otra descentralizadora.

La estrategia centralizadora sería aquella a partir de la cual en una única demanda se reclama por todo el daño derivado del acto. A estos efectos, el Tribunal de Justicia ha considerado que tal lugar es donde se halla el centro de intereses de la empresa perjudicada<sup>99</sup>. Allí se puede reclamar por la totalidad

<sup>93</sup> Cf. A. FONT SEGURA, *op. cit.*, p. 183.

<sup>94</sup> Cf. A. FONT SEGURA, *op. cit.*, p. 185.

<sup>95</sup> El Tribunal se ha referido al lugar desde donde se desencadena el proceso técnico de publicitación en internet y donde se toman y ejecutan las decisiones de poner en línea los contenidos, *vid.* STJUE de 22 de enero de 2015, asunto C-441/13, *Pez Hejduk*, ECLI:EU:C:2015:28.

<sup>96</sup> STJUE de 19 de abril de 2012, asunto *Wintersteiger*, *cit.*, apartado 36, sobre la nula previsibilidad de estar al establecimiento del servidor.

<sup>97</sup> *Vid.* el citado apartado 36 de la STJUE de 19 de abril de 2012, en el asunto *Wintersteiger*. En la doctrina, *vid.* A. L. CALVO CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *op. cit.*, p. 368; P. de MIGUEL ASENSIO, "Reputación de las sociedades: tutela frente a la difusión de información lesiva a través de internet", *La Ley. Unión Europea*, nº 53, 2017, pp. 1-7, esp. p. 2.

<sup>98</sup> *Vid.* A. L. CALVO CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *op. cit.*, p. 368, en referencia a la verificación del daño en cualquier Estado.

<sup>99</sup> Resulta fundamental, a estos efectos, la STJUE de 17 de octubre de 2017, en el asunto *Bolagsupplysningen* antes citado. Se trata de una acción de rectificación de una información inexacta en un sitio web sueco, así como de los comentarios visibles en la página, que incluyen acusaciones de fraude y engaño. En el caso se pide, además, una reparación del perjuicio sufrido por parte de una sociedad estonia.

del daño<sup>100</sup>, porque este se manifiesta de forma más significativa. No en vano, en tal lugar se materializa de la forma más intensa la reputación empresarial<sup>101</sup>. Aunque también es cierto que el demandante va a poder demandar en un foro muy próximo, coincidente en muchas ocasiones con su propio domicilio, ello no se fundamenta en una protección al actor como parte más débil<sup>102</sup>. De hecho, al demandado no le resulta un foro imprevisible. Este puede prever razonablemente que su ataque a la reputación de una empresa va a afectar a esta en su centro de intereses principales.

Ahora bien, no resulta fácil determinar cuál es el centro de intereses principales del perjudicado por un acto de competencia desleal por internet. Para responder a esta pregunta debe buscarse el lugar en el que la empresa ejerce “la parte esencial de su actividad económica”, porque allí es donde su reputación comercial es mayor<sup>103</sup>. Así pues, dicho centro de intereses puede coincidir con el centro de actividad principal o establecimiento principal<sup>104</sup>. Si no se pudiera identificar un lugar concreto donde se desarrolla esa parte esencial de la actividad, esto es, si no hay un centro de actividad o un establecimiento principal, podría llegarse a la conclusión de que la empresa perjudicada no tendría un centro de intereses principales<sup>105</sup>. El demandante, por tanto, no tendría derecho a presentar una acción por la totalidad de los daños en el lugar de manifestación del resultado. Solo le quedaría recurrir al domicilio del infractor o al lugar donde se produce el hecho causal de la competencia desleal.

**33.** La segunda estrategia, que podría denominarse descentralizadora, consiste en demandar en cada Estado desde el que el acto de competencia desleal estuvo accesible *on line*<sup>106</sup>. A estos efectos el Tribunal ha establecido una distinción en función del tipo de acción ejercitada. Se trata de una distinción novedosa pues antes no se habían vinculado con tanta rotundidad dos variables distintas como eran la causa de pedir y la competencia judicial. Las acciones de reparación de daños se podrían interponer en cada Estado donde la información estuvo accesible<sup>107</sup>. Por el contrario, las acciones de cesación de conducta o de rectificación de información no pueden plurilocalizarse. El actor podrá demandar en el domicilio del demandado o en el centro de intereses del perjudicado, pero no podrá ir Estado por Estado donde la información está accesible<sup>108</sup>. Lo que está implícito en esta distinción es la mínima efectividad de demandar Estado por Estado para una acción de cesación o de rectificación<sup>109</sup>.

<sup>100</sup> STJUE de 25 de octubre de 2011, asuntos C509/09 y C161/10, *eDate Advertising y otros*, ECLI:EU:C:2011:685.

<sup>101</sup> Cf. apartados 32 y 33 de la STJUE de 17 de octubre de 2017, *Bolagsupplysningen OÜ*, cit.

<sup>102</sup> Cf. apartado 38 de la misma Sentencia.

<sup>103</sup> Cf. apartado 41 de la misma Sentencia. En la doctrina, *vid.* P. de MIGUEL ASENSIO, “Reputación de las sociedades...”, *loc. cit.*, p. 4.

<sup>104</sup> En cualquiera de los casos, el concepto de centro de los intereses de la sociedad perjudicada se aleja de otros criterios. Para empezar, no es el mismo criterio que el del centro de intereses principales (COMI) utilizado en Derecho concursal. Pese a la misma denominación, en el Derecho concursal dicho centro se corresponde con el lugar de administración de las actividades del deudor. Aunque tiene un componente de manifestación en el mercado, pues debe ser reconocido por terceros, no tiene como finalidad principal la imagen comercial proyectada en el mercado como ocurre en estos actos desleales, que obliga a estar al centro de actividad o establecimiento principales. De hecho, conviene reparar en una gran diferencia: mientras que el centro de intereses a efectos de lugar de manifestación del resultado lesivo puede no identificarse en un caso concreto, el centro de intereses a los efectos de Derecho concursal debería identificarse en todo caso para abrir el concurso. *Vid.* artículo 3 del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia, *DOUE* n° L 141, 5-VI-2015.

Del mismo modo, el centro de intereses de la empresa perjudicada como lugar de manifestación del resultado dañoso puede coincidir con su domicilio, pero este no es el criterio decisivo. Ciertamente no tiene nada que ver con el domicilio social que consta en el Registro Mercantil. Pero tampoco necesariamente con el domicilio asimilado a administración central de la sociedad. *Vid.*, en este sentido, apartados 41 y 42 de la STJUE de 17 de octubre de 2017, en el asunto *Bolagsupplysningen*, cit. De hecho, en el caso enjuiciado se daba la circunstancia de que la sociedad estonia demandada realizaba la mayoría de sus actividades en Suecia.

<sup>105</sup> Cf. apartado 43 de la STJUE de 17 de octubre de 2017, *Bolagsupplysningen*, antes citado.

<sup>106</sup> *Vid.* P. de MIGUEL ASENSIO, “Reputación de las sociedades...”, *loc. cit.*, pp. 4-5.

<sup>107</sup> STJUE de 25 de octubre de 2011, asuntos *eDate Advertising y otros*, antes citado. En relación con los derechos de propiedad intelectual, *vid.* STJUE de 3 de octubre de 2013, asunto C-170/12, *Peter Pinckney*, ECLI:EU:C:2013:635.

<sup>108</sup> Puede criticarse esta distinción porque el Tribunal ha actuado como creador de Derecho más que como intérprete y ha establecido una distinción que en modo alguno está presente en la norma. Pero también es cierto que el Tribunal moldea una jurisprudencia que nace en 1995 (asunto *Shevill* antes citado) y que no estaba pensada para internet.

<sup>109</sup> Y ello por lo que el Tribunal llama la “naturaleza ubicua” de la información en línea y su alcance universal, cf. apartado 48 de la STJUE de 17 de octubre de 2017, asunto *Bolagsupplysningen*, cit.

En términos generales, esta interpretación del Tribunal de Justicia contraria a tantas acciones de cesación o rectificación como lugares con resultados dañosos debe ser bienvenida. No obstante, si existe un lugar principal de manifestación del daño, distinto al centro de actividad del perjudicado, porque las actividades se dirigen precisamente a un concreto mercado, no debería negarse la posibilidad de presentar allí la demanda, en relación con ese daño principal<sup>110</sup>. En ese caso, en el lugar del centro de intereses del perjudicado realmente se puede observar un daño secundario o menor y no debe tener un “efecto bloqueo” del tribunal de un mercado digital en el que claramente se manifieste el daño<sup>111</sup>.

## 2. Deslealtad en las relaciones con los competidores

### A) La explotación internacional de la situación de dependencia

34. Junto con conductas desleales en torno a activos intangibles de la empresa, otro grupo importante de actos se materializa en el propio funcionamiento de las empresas y en las relaciones entre competidores. Cabría referirse aquí a la explotación de la situación de dependencia económica de empresas clientes o proveedoras sin alternativa equivalente, y a la ruptura de una relación comercial sin un previo aviso con una antelación mínima.

En referencia a la explotación de la situación, la práctica más habitual es aquella donde el proveedor, además de los descuentos o condiciones habituales, se ve obligado a conceder a su cliente de forma regular ventajas adicionales distintas a las de compradores similares. Así pues, el tribunal del lugar desde donde se exigen ventajas adicionales podría considerarse el tribunal del lugar de localización del hecho causal de la explotación de la empresa perjudicada. Este lugar puede cambiar según el contrato se haya celebrado entre presentes o entre ausentes. Entre presentes, el lugar donde se ha celebrado el contrato es aquel donde se incluyen las ventajas adicionales<sup>112</sup>. Entre ausentes, ese lugar podría coincidir con el lugar desde donde la infractora realiza una invitación a negociar o una contraoferta, en ambos casos incluyendo las ventajas adicionales. No obstante, esta ubicación del hecho causal pertenece a la esfera interna de la empresa infractora y coincidirá normalmente con un establecimiento o con el domicilio del infractor. Por ello, podría proponerse el lugar donde se produce la aceptación de las ventajas adicionales por parte del proveedor como lugar donde el último acto del proceso causal se manifiesta externamente<sup>113</sup>. En este caso, se trata de un foro sumamente útil porque conducirá a un tribunal muy próximo al demandante. Probablemente haya aceptado las ventajas adicionales o la contraoferta con estas desde el Estado donde tenga un establecimiento o incluso su propio domicilio<sup>114</sup>.

35. Al margen de los problemas que provoca el lugar del hecho causal, podría considerarse que el lugar donde el perjudicado cumple su relación contractual con el infractor es el lugar de manifestación del hecho dañoso. Allí es donde cumple efectivamente esas ventajas adicionales obtenidas de forma desleal. Así pues, por esta vía, lugar de manifestación del resultado y lugar de cumplimiento del contrato coincidirían. En cualquiera de los casos, no parece que el lugar donde el perjudicado observa las

<sup>110</sup> Cf. A. L. CALVO CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *op. cit.*, p. 368; P. de MIGUEL ASENSIO, “Reputación de las sociedades...”, *loc. cit.*, p. 3; A. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, *op. cit.*, p. 121. Desde la perspectiva del Derecho aplicable, *vid.* P. DE MIGUEL ASENSIO, *Derecho Privado de Internet*, 5ª ed., Cizur Menor, Civitas/Thomson Reuters, 2015, p. 453. En esta línea, *vid.* STJUE de 18 de octubre de 2012, asunto C-173/11, *Football Dataco II*, ECLI:EU:C:2012:642, destacando la intención de un infractor de dirigirse al público de un determinado Estado miembro. No obstante, la STJUE de 3 de octubre de 2013, asunto *Peter Pinckney*, *cit.*, recuerda que el Estado al que se dirige la actividad no es un parámetro de interpretación en materia extracontractual, a diferencia de lo que ocurre en relación con los contratos de consumo.

<sup>111</sup> *Vid.* A. L. CALVO CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *op. cit.*, p. 368, en referencia a que en el mercado del centro de intereses del perjudicado pueden producirse escasos daños. Volviendo al asunto *Bolagsupplysningen*, no eran hechos menores que los comentarios e informaciones se hicieron en sueco, en una web de dominio sueco, o que el propio perjudicado indicaba su volumen en coronas suecas con una clara intención de operar en el mercado sueco.

<sup>112</sup> *Vid.*, en este sentido, STJUE de 5 de julio de 2018, asunto *AB flyLAL-Lithuanian Airlines*, *cit.*

<sup>113</sup> *Vid.*, al respecto, M. VIRGÓS SORIANO y F. J. GARCIMARTÍN ALFÉREZ, *op. cit.*, p. 191.

<sup>114</sup> *Vid.*, sin embargo, en contra de estas interpretaciones que pueden conducir al domicilio del demandante, STJCE de 27 de octubre de 1998, en el citado asunto *Réunion européenne*.

pérdidas económicas por esas ventajas adicionales, esto es, donde presenta sus cuentas y tiene su centro de intereses, sea una conexión suficiente como para atribuir competencia.

## **B) La ruptura repentina de relaciones comerciales internacionales**

**36.** Junto con la explotación de la situación de dependencia, otro de los actos desleales relacionados con el funcionamiento de la empresa y las relaciones entre competidores es el relativo a la ruptura repentina de relaciones comerciales, normalmente salvo fuerza mayor o incumplimiento grave de la contraparte. A estos efectos, resulta complejo identificar el lugar donde se produce el hecho dañoso por una ruptura repentina de relaciones comerciales.

Si la acción se basa en la obtención de condiciones favorables por la amenaza de ruptura, podría seguirse una interpretación parecida a la expuesta para la explotación de la dependencia económica. El lugar donde se ha celebrado un nuevo contrato o se ha modificado el anterior es el lugar donde se localiza el hecho causal de la obtención de ventajas por amenaza<sup>115</sup>. Este lugar podría ser donde la empresa perjudicada acepta las condiciones obtenidas por amenaza, si el contrato se celebra entre ausentes. Por otra parte, el lugar donde el perjudicado cumple su relación con las condiciones obtenidas por amenaza es el lugar de manifestación del hecho dañoso.

Cuando el acto desleal sobre el que se basa la demanda ya no se trata de una simple amenaza, sino de una ruptura efectiva de relaciones con deslealtad, quizá pueda considerarse competente al tribunal del lugar donde se venía cumpliendo o se tenía que cumplir la relación de no existir dicha ruptura. Este sería el tribunal del lugar de manifestación del daño. Más dudas plantea la competencia del tribunal del hecho causal. Allí donde la empresa infractora decide la ruptura es un lugar de la esfera interna de dicha empresa, que, además, probablemente se solape con el domicilio o con un establecimiento del demandado<sup>116</sup>. Tal vez el primer lugar donde se exterioriza el hecho causal sea el lugar donde el perjudicado recibe la comunicación de la ruptura.

## **3. Deslealtad a través de los grupos de interés de los competidores**

### **A) Prácticas desleales con clientes y consumidores**

**37.** Ciertas prácticas de comercialización a clientes y consumidores en el mercado pueden convertirse en actos de competencia desleal perjudiciales para el competidor<sup>117</sup>. La competencia judicial debe adaptarse a la morfología de estos actos asumiendo que el tribunal del hecho dañoso es, con carácter general, el tribunal del lugar al que se dirige la práctica comercial, esto es, el tribunal del mercado afectado. No siempre será posible una disociación entre el hecho causal y la manifestación del resultado.

**38.** Así sucede con las demandas por actos de competencia desleal relacionados con las ventas a pérdida, con el fin de inducir a error a los consumidores, de eliminar competidores, o de desacreditar su imagen y productos<sup>118</sup>. Dichas demandas podrán presentarse ante el tribunal del lugar del mercado

<sup>115</sup> Siguiendo la línea avanzada en la ya citada STJUE de 5 de julio de 2018, asunto *AB flyLAL-Lithuanian Airlines*.

<sup>116</sup> Recuérdese que por domicilio cabe entender el lugar de administración principal de una sociedad (art. 63 Reg. “Brussels I bis”), de modo que será desde ese lugar desde el que se adopte la decisión de ruptura.

<sup>117</sup> Vid. M. VIRGÓS SORIANO, *op. cit.*, pp. 61 y ss. No debe confundirse el aspecto aquí tratado en el que el perjudicado directo por el acto desleal es el competidor, con las prácticas desleales contra los consumidores y usuarios en las que los perjudicados directos y actuantes son los propios consumidores y usuarios. Vid. J. MASSAGUER, *El nuevo Derecho contra la competencia desleal...*, esp. pp. 38-48. En este último caso, las acciones en defensa de intereses generales, colectivos o difusos de los consumidores se califican como extracontractuales, *vid.* STJCE de 1 de octubre de 2002, asunto *Henkel*, *cit.* Los legitimados muchas veces no han contratado con el infractor y, de hecho, son asociaciones de consumidores y usuarios o entidades públicas de protección. De este modo, las acciones serán calificadas como extracontractuales y podrán presentarse ante el tribunal del lugar donde se produce el hecho dañoso. De nuevo, con carácter general será competente el tribunal del mercado en el que se realizan o al que se dirigen las prácticas comerciales.

<sup>118</sup> Sobre este acto desleal, *vid.* artículo 17 de la Ley 3/1991; y la STJUE de 19 de octubre de 2017, asunto C-295/16, *Europamur*, ECLI:EU:C:2017:782, declarando que la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas desleales con los consumidores se

adonde se dirigen estas ventas, porque es allí donde la empresa infractora lanza la oferta de sus productos de venta a pérdida. En estos casos, puede considerarse que el hecho causal y la manifestación del daño coinciden en un mismo lugar. Allí es donde el acto puede ser susceptible de inducir a error a los destinatarios sobre el nivel de precios de otros productos y servicio de la misma empresa. Allí es donde puede darse el primer efecto de desacreditar la imagen de un producto o de un competidor ajeno, y ello por más que el competidor no opere en dicho lugar. Allí es donde se materializa cualquier estrategia encaminada a eliminar a uno o varios competidores.

39. Pero no solo cabe referirse a las ventas a pérdida, sino que el no desdoblamiento de tribunales ocurre en otras prácticas, como los actos de engaño y las prácticas agresivas. En relación con los actos de engaño<sup>119</sup>, el tribunal del lugar del mercado afectado, a donde se dirigen dichos actos, es donde se manifiesta el hecho causal, pero también el resultado dañoso para alterar el comportamiento económico de los destinatarios. Lo mismo ocurre con las omisiones engañosas<sup>120</sup>, por ocultación de información necesaria para comportarse económicamente con conocimiento de causa o por poca claridad o ambigüedad, etc. El hecho causal se localiza en el Estado al que se dirige la práctica y en ese mercado afectado se pretende alterar el comportamiento económico de los destinatarios.

40. Algo similar ocurre con las prácticas agresivas por acoso, coacción o influencia indebida<sup>121</sup>. El lugar a donde se dirigen o donde se ejercen evidencia un nexo muy importante, que aúna el hecho causal y la primera manifestación del daño, aunque el elemento intencional se diseñe desde otro lugar.

41. Si, con carácter general, no es posible el desdoblamiento entre tribunal donde se produce el hecho causal y tribunal donde se manifiesta el resultado, excepcionalmente pueden identificarse supuestos de desdoblamiento de tribunales, especialmente, en algunos actos de engaño. En la práctica internacional cobra especial relevancia el incumplimiento de los compromisos de códigos de conducta internacionales por los que el infractor se halla vinculado<sup>122</sup>. El hecho causal y la manifestación del daño no siempre coinciden y pueden conducir a una distinción clásica entre lugar de fabricación y lugar de comercialización. En efecto, el hecho causal se manifiesta en el lugar de fabricación si el código de conducta se refiere a condiciones sociales o laborales o a la responsabilidad social de la empresa en este ámbito. Sin embargo, el resultado dañoso se manifiesta allí donde se distorsiona el comportamiento económico, en el lugar de comercialización, por alegar el falso cumplimiento de los códigos de conducta. También es verdad que el lugar de fabricación puede ser un tercer Estado en vías de desarrollo, y no un Estado miembro, al que el Derecho de la UE no va a atribuir competencia<sup>123</sup>.

## B) Inducción a la infracción contractual de trabajadores, proveedores y clientes

42. Otra forma de materializar la deslealtad por medio de grupos de interés es la inducción a la infracción contractual de trabajadores, proveedores o clientes (*stakeholders*) de los competidores<sup>124</sup>. En este tipo de actos desleales se puede distinguir claramente la localización del hecho causal de la localización del resultado dañoso.

---

opone a la prohibición general de la venta a pérdida recogida en la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista (BOE n.º 15, 17-I-1996).

<sup>119</sup> Desde la perspectiva española, estos actos no solo se consideran de competencia desleal para competidores perjudicados, sino también para los propios consumidores, *vid.* artículos 5.1 y 19 de la Ley 3/1991. Repárese, también, en que las prácticas de publicidad pueden ser consideradas desleales, aunque no son objeto principal de este trabajo por su régimen especial.

<sup>120</sup> Respecto de los que también los perjudicados no solo serán los competidores, sino los propios consumidores, *vid.* artículos 7 y 19 de la Ley 3/1991.

<sup>121</sup> También tipos ambivalentes para competidores y consumidores, *vid.* artículos 8 y 19 de la Ley 3/1991.

<sup>122</sup> Igualmente, tipos que pueden perjudicar a competidores y consumidores, *vid.* artículos 5.1 y 19 de la Ley 3/1991.

<sup>123</sup> *Vid.* J. C. FERNÁNDEZ ROZAS, *Sistema del comercio internacional*, Madrid, Civitas, 2001, pp. 50 y ss.

<sup>124</sup> *Vid.*, desde la perspectiva española, artículo 14 de la Ley 3/1991, y en su dimensión internacional, M. VIRGÓS SORIANO, *op. cit.*, pp. 101-105; A. DYER, *loc. cit.*, pp. 409 y ss.

43. En efecto, podría considerarse juez competente al del lugar donde se produce la inducción, esto es, donde el infractor contacta con los clientes, proveedores o trabajadores, incitándoles a la infracción. Este lugar es fácilmente identificable si la inducción se ha producido de forma presencial. En el caso de una inducción a distancia, parece tener más relevancia el lugar donde el *stakeholder* recibe la incitación a la infracción contractual.

44. Por otra parte, también tendría competencia el juez del lugar donde se produce o podría producirse la infracción contractual por parte del *stakeholder*, como consecuencia de la inducción. Este lugar sería aquel en el que el cliente, proveedor o trabajador tenía que cumplir con la obligación respecto del demandante, competidor perjudicado. En el caso de clientes, sería el lugar donde tenía que pagar el precio de la mercancía o servicio adquiridos. En el caso de proveedores, sería el lugar donde este tenía que suministrar al empresario perjudicado. En el caso de trabajadores, tal lugar se correspondería con el lugar donde, o desde el cual, el trabajador presta habitualmente sus servicios. Si no hubiera un lugar de prestación habitual, podría entenderse que la infracción se localizaría en el establecimiento del demandante para el cual desempeña su labor el empleado<sup>125</sup>.

En este contexto, debe notarse en que este foro es altamente impredecible para el demandado infractor, pues le resulta totalmente ajeno ya que se mueve en la esfera de relaciones del demandante y el *stakeholder*, y no del infractor. No obstante, esa imprevisibilidad deriva del propio acto de competencia desleal imputado –la inducción a la infracción de un contrato ajeno en el que el demandado no es parte–, y no del criterio de competencia. En cualquier caso, debe controlarse que no exista un posible fraude procesal y que el lugar de cumplimiento por el *stakeholder* se corresponda con un lugar efectivo y real, no ficticio o forzado por el demandante o dicho *stakeholder*. Este último puede actuar de conformidad con el demandante si no ha aceptado la inducción a la infracción.

45. Delimitada la competencia judicial internacional para esta conducta de inducción a la infracción, debe tenerse en cuenta la posibilidad de que se presenten cuestiones incidentales. En el marco del litigio entre empresario perjudicado y empresario infractor, puede plantearse si realmente ha existido un incumplimiento del contrato. A este respecto, el juez que esté conociendo de la acción por competencia desleal tiene capacidad de pronunciarse sobre si efectivamente existe o no una infracción en un contrato. Pero esa competencia será incidental, exclusivamente con efectos en el litigio abierto y entre las partes litigantes, no siendo oponible fuera del litigio ni al *stakeholder* que pudo infringir el contrato. El incumplimiento contractual como cuestión principal, y teniendo como demandado al *stakeholder* contratante y no al inductor de la infracción, se someterá a las reglas de competencia aplicables al contrato en cuestión con el proveedor, con el cliente o con el trabajador<sup>126</sup>.

### C) Intromisión en la clientela ajena

46. Respecto de la intromisión en la clientela ajena (*encroachment*) o a la inducción a la terminación regular de los contratos, cuando se hace con una finalidad desleal, por ejemplo, la eliminación de competidores<sup>127</sup>, por lugar de manifestación del daño podría entenderse aquel donde el competidor perjudicado realiza las funciones propias a su condición, esto es, la comercialización de bienes y servicios. Es en tal lugar donde los clientes dejarán de adquirir productos al competidor por el eventual acto de competencia desleal. Allí es donde se produce la pérdida efectiva o potencial de la clientela como

<sup>125</sup> En una línea similar a lo dispuesto en el artículo 21.1 del Reglamento “Bruselas I.bis” respecto de los litigios sobre contratos de trabajo.

<sup>126</sup> Incluso, de existir una decisión previa que declare el incumplimiento contractual, esta deberá ser reconocida de forma incidental en el procedimiento sobre competencia desleal. Si no se concede dicho reconocimiento, el juez del procedimiento sobre competencia desleal tendrá un margen de valoración más amplio sobre si efectivamente ha existido o no ese incumplimiento, sin perjuicio de que pueda dar por ciertos y probados los hechos relatados en la decisión no reconocida.

<sup>127</sup> *Vid.* artículo 14.2 de la Ley 3/1991, sobre la inducción a la terminación regular del contrato con fines de eliminación de competidores. En España la intromisión ilegítima en la clientela no se encuentra regulada como tal como un acto de competencia desleal, a salvo de que se vulnere la cláusula genérica de buena fe, *vid.* J. I. RUIZ PERIS, *Intromisión en la Clientela Ajena y Redes de Distribución (Encroachment)*, Cizur Menor, Thomson/Aranzadi, 2007, esp. pp. 175 y ss.

consecuencia de la intromisión en su negocio. Este foro es muy provechoso para las empresas perjudicadas que normalmente suelen tener un establecimiento comercial relevante en el territorio donde realizan la comercialización. Incluso, en muchas ocasiones tendrán en dicho territorio su domicilio, pues no se olvide que los proveedores mundiales suelen actuar a través de una red de distribuidores “locales”, es decir, empresarios cuyas conexiones relevantes se ubican en un único Estado, aquel donde llevan a cabo la distribución<sup>128</sup>.

47. Aparte del lugar donde se manifiesta el resultado, no es fácil identificar el lugar donde ocurre el hecho causal. El lugar desde donde se decide la intromisión ilegítima probablemente permanezca en la esfera interna del infractor, coincidente con otros posibles foros como su domicilio o el establecimiento. No será, además, fácilmente identificable por el demandante. Por ello, convendría estar al lugar donde los clientes reciben la incitación a la contratación con el presunto infractor. Si se trata de clientes locales, que operan allí donde el perjudicado realiza la comercialización, lugar del hecho causal y del resultado dañoso coincidirá. Solo si se trata de clientes transfronterizos, se produciría el desdoblamiento entre ambos lugares, pues donde recibe la incitación a la intromisión no tiene por qué coincidir con el lugar donde el perjudicado comercializa sus bienes y servicios.

48. En este contexto, no existe mucha práctica internacional a este respecto, aunque es una cuestión que aparece de forma colateral en la Sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de noviembre de 2017, en el asunto *Expert France c. Tünkers*<sup>129</sup>. La primera de las sociedades es una distribuidora que actúa en Francia y sufre una intromisión en su clientela contraria a la buena fe por parte de un grupo de sociedades que también se presentan a los clientes como el nuevo distribuidor del proveedor. En el caso concreto, el lugar donde se manifiesta el resultado sería territorio francés como lugar donde la empresa perjudicada opera en el mercado. Se convertiría en un foro especialmente útil para el distribuidor que actúa como demandante, que está domiciliado en Francia. Más difícil es determinar el hecho causal del acto de competencia desleal, que sería el lugar de recepción de las cartas comerciales invitando a los clientes del antiguo distribuidor a comprar las mercancías a quien se presentaba como nuevo distribuidor<sup>130</sup>.

#### IV. Interferencias en las estrategias procesales internacionales

49. Analizadas las estrategias procesales en materia de competencia desleal y proyectadas en la morfología de los principales actos desleales, queda por analizar las interferencias con otras estrategias procesales. En efecto, las normas de competencia judicial por prácticas desleales tienen zonas limítrofes con otras normas de competencia en materia de contratos, en materia de propiedad industrial y en materia concursal.

<sup>128</sup> Vid. A. ESPINIELLA MENÉNDEZ, *El contrato de distribución comercial internacional*, Cizur Menor, Thomson/Reuters/Aranzadi, 2018, esp. pp. 43 y ss. En la jurisprudencia, puede verse la STJUE de 21 de diciembre de 2016, asunto C-618/15, *Concurrence SARL*, ECLI:EU:C:2016:976. No obstante, debe repararse en que este lugar puede ser de fácil identificación si se trata de un distribuidor en exclusiva, al que se le asigna un determinado territorio en el que puede realizar políticas activas de comercialización. En cambio, tal lugar puede resultar más difícil de determinar cuando no exista esa exclusividad territorial. Habrá que estar al principal lugar de comercialización por parte de la empresa perjudicada.

<sup>129</sup> Antes citada.

<sup>130</sup> Cabe descartar otras interpretaciones. Si se entiende que el hecho causal se materializa en el lugar donde las sociedades demandadas deciden realizar esta labor de captación del cliente, este lugar pertenece a la esfera interna del demandado. Además, coincidirá con mucha probabilidad con el foro general del domicilio del demandado, dada la definición amplia de este y su posible correspondencia con el lugar donde se encuentra la administración central. Otra posible interpretación sería entender que el hecho causal se concreta en el lugar desde el que se envían materialmente los escritos. A estos efectos, la dirección del remitente quizá sea fácilmente identificable, pero también puede coincidir con el domicilio del demandado o con uno de sus establecimientos. Además, esta dirección del remitente tampoco parece clave para que en tal lugar exista una mejor organización del procedimiento y una mejor práctica de la prueba. Vid. A. ESPINIELLA MENÉNDEZ, “Acciones de competencia desleal y procedimientos de insolvencia transfronterizos”, *La Ley UE*, n° 56, 2018, pp. 1-10, esp. pp. 6-7.

## 1. Juez del contrato

### A) Concurrencia de acciones e intereses protegidos

50. Las acciones de competencia desleal pueden estar muy relacionadas con la lesión de derechos subjetivos derivados de un contrato, protegidos mediante el ejercicio de acciones contractuales. A los efectos de la calificación de la acción, habrá que valorar la *causa petendi* de la acción ejercitada. Si en ella se discute de manera fundamental la infracción de una norma contractual de la ley rectora del contrato, por ejemplo, la buena fe contractual, la acción debería calificarse como contractual. Por el contrario, si se discute la infracción de una norma del mercado conforme a la ley rectora de la competencia desleal, por ejemplo, la buena fe en la comercialización, la acción se calificaría como extracontractual pese a que exista una relación jurídica previa. Repárese a estos efectos que lo que el Tribunal de Justicia considera “calificación uniforme”, tiene un alcance más limitado de lo que a veces parece. Ciertamente, la acción ejercitada se basará en un Derecho nacional al que remita la norma de conflicto (*lex causae*). Lo que puede hacer el Tribunal es valorar en qué norma europea se subsume esa acción basada en un Derecho nacional y todas las demás que se puedan parecer al caso-tipo. Pero no puede prescindir de ese Derecho nacional en el que se basa la acción.

51. En la práctica aborda esta problemática la Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de julio de 2016, en el asunto *Granarolo c. Ambrosi*<sup>131</sup>, respecto de una acción por daños derivados de la ruptura repentina de relaciones consolidadas durante más de veinticinco años. Si tal acción se consideraba contractual, la demanda debía presentarse en Italia, como lugar de cumplimiento de la obligación que servía de base a la demanda y lugar entrega de las mercancías conforme al *Incoterm Ex works*. Pero tal acción también se podía considerar extracontractual por violar la buena fe necesaria en el mercado contrariada por la ruptura repentina de relaciones contractuales. Así lo sostenía el demandante, de modo que la acción podía interponerse en Francia como lugar donde se produjo el hecho dañoso, por ser allí donde se dejaron de comercializar los productos. En la práctica la cuestión era muy relevante porque implicaba la posibilidad de que el actor demandara en su propio domicilio.

Ante esta situación, el planteamiento del Tribunal de Justicia no es del todo preciso. Se limita a señalar que si existe un contrato entre las partes la acción es contractual<sup>132</sup>. A partir de esta premisa inicia todo un razonamiento sobre cuándo existe una relación contractual tácita. Señala, entre otros aspectos, que esas relaciones no se presumen sino que deben acreditarse por indicios tales como la existencia de relaciones comerciales de larga duración, la buena fe, la regularidad de las transacciones, su evolución cuantitativa y cualitativa en el tiempo, los acuerdos sobre precios y descuentos, la correspondencia mantenida...<sup>133</sup>.

La crítica al planteamiento de la Sentencia es tanto a su premisa menor como a la mayor. En cuanto a la premisa menor, no cabe duda de que una acción sobre la existencia de un presunto contrato es materia contractual. Este aspecto es más o menos pacífico con lo que es innecesario todo el razonamiento del Tribunal sobre cuándo entender que puede existir esta relación tácita. Es más, corresponde a la ley rectora del hipotético contrato, y no a una interpretación uniforme del Tribunal de Justicia, concluir positiva o negativamente la existencia del contrato<sup>134</sup>.

Pero, sobre todo, aquí interesa negar la premisa mayor del Tribunal en el asunto *Granarolo*. Ciertamente, no se trata solo de determinar si existe un contrato, sino de concluir si la acción se fundamenta o no en Derecho contractual<sup>135</sup>. No es suficiente, pues, identificar un contrato sino valorar si la *causa petendi* se basa en el contenido contractual<sup>136</sup>. Expuesto en otras palabras, cuando la acción,

<sup>131</sup> Asunto C-196/15, ECLI:EU:C:2016:559.

<sup>132</sup> Cf. apartados 23 y 24. *Vid.*, desde una perspectiva crítica, I. ANTÓN JUÁREZ, “Los retos de la litigación transnacional en la Unión Europea: ¿se ha extendido demasiado la noción de materia contractual en el Reglamento Bruselas I?”, *CDT*, vol. 10, 2018, pp. 525-533.

<sup>133</sup> Cf. apartados 26 a 28.

<sup>134</sup> Cf. artículo 10 del Reglamento (CE) nº 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (“Roma I”).

<sup>135</sup> *Vid.* P. de MIGUEL ASENSIO, “Bienes inmateriales...”, *loc. cit.*, p. 163.

<sup>136</sup> *Vid.* S. SÁNCHEZ LORENZO, *loc. cit.*, p. 476.

conforme a la *lex contractus*, se fundamenta en la buena fe en el presunto contrato, la acción por ruptura repentina de relaciones es contractual. Pero cuando la acción, según la ley rectora de la competencia desleal, se fundamenta en la buena fe y en la lealtad en el mercado, la acción por ruptura de relaciones es extracontractual<sup>137</sup>. Nada obsta a que, en determinadas circunstancias, pueda ser necesario probar la existencia de esas relaciones contractuales. Pero ello debe hacerse desde una lógica de competencia principal y competencia incidental. De este modo, el juez de la competencia desleal tiene una competencia incidental, sin efecto de cosa juzgada ni frente a terceros, para pronunciarse sobre la existencia de relaciones previas<sup>138</sup>.

## B) Incompatibilidad de normas de competencia judicial

**52.** Esta delimitación entre materia contractual y extracontractual por desleal en el fondo pone de manifiesto que pueden existir acciones conexas, estrechamente vinculadas, pero calificadas de forma distinta. Ambas serán juzgadas de forma separada, pero ello no quiere decir que exista total compatibilidad entre ellas.

Esta realidad puede verse en el marco de la citada ruptura repentina de relaciones. En efecto, si la ruptura se justifica en el Derecho contractual, podría haber lugar a una indemnización por incumplimiento contractual. Si la ruptura se justifica en una conducta de competencia desleal, podría haber lugar a una indemnización por daños. Pero ello no quiere decir que ambas indemnizaciones sean totalmente compatibles. Tal sería el caso de un ordenamiento que estableciera una condena extracontractual porque no hay condena contractual. A la inversa, ocurriría lo mismo con el ordenamiento que fija una condena contractual porque no existe una condena extracontractual. Así pues, ambas condenas podrían considerarse incompatibles y dar lugar a un enriquecimiento injusto de juzgarse por separado.

**53.** Pero lo curioso es que estas acciones incompatibles pueden juzgarse por separado necesariamente<sup>139</sup>. En un contrato podría elegirse tribunal para las acciones contractuales sin extenderse a las extracontractuales. En defecto de pacto, también puede ocurrir que el juez de la obligación que sirve de base a la demanda contractual sea distinto al juez del lugar donde se produce el hecho dañoso. En ambos casos, se rompería la concentración de acciones ante un mismo juez<sup>140</sup>.

Para solucionar la imposible acumulación de acciones o las dificultades de una interpretación uniforme que no puede abstraerse de la *causa petendi* se han propuesto soluciones interesantes *de lege*

<sup>137</sup> Así se constata en la propia jurisprudencia del Tribunal, pues basta referirse al asunto *Brogstetter* previamente citado. En este, y a mi juicio con más acierto que en el caso aquí tratado, se discutía si la acción era o no contractual pese a que no había duda de que existía un contrato entre las partes.

<sup>138</sup> La delimitación entre contractual y extracontractual también es necesaria en relación con los consumidores. Quizá en estos la calificación como extracontractual sea más nítida en los casos de acciones colectivas por intereses difusos o generales, porque las asociaciones representativas, al no ser firmantes de los contratos, actúan en un marco extracontractual. Incluso serían acciones extracontractuales las interpuestas por asociaciones en materia claramente contractual, como la de cesación de uso de cláusulas abusivas, *vid.*, desde una perspectiva crítica, L. CARBALLO PIÑEIRO, "Derecho de competencia...", *loc. cit.*, pp. 465-495. Pero la distinción entre contractual y extracontractual es menos nítida cuando el consumidor individualmente o un conjunto de consumidores por intereses concretos lesionados o una asociación en su representación ejercitan acciones procesales. En estos casos, deberá valorarse si la acción se basa en la buena fe en el mercado según la *lex causae* o en derechos subjetivos contractuales según la *lex contractus*. Un buen ejemplo se encuentra en la práctica de los premios señuelos. En el caso de los premios falsamente automáticos, premios inexistentes o premios, bienes y servicios falsamente gratuitos, las acciones se calificarán como extracontractuales si se basan en la legislación sobre prácticas de comercialización desleales, *vid.*, por ejemplo, arts. 22.5 y 22.6.b) de la Ley 3/1991. Por el contrario, si estas acciones nacen del ejercicio individual de derechos contractuales de los consumidores, la acción será contractual. En este sentido, la reclamación de la "concesión automática" de un premio, sin supeditación a pagos o gastos, se ha considerado una acción contractual por parte del Tribunal de Justicia, al entenderla como un contrato genérico en sí mismo, aunque no de consumo. *Vid.* STJCE de 20 de enero de 2005, asunto C-27/02, *Engler*, ECLI:EU:C:2005:33. Si la acción se basa en una "concesión condicionada" del premio, de forma que el obsequio depende de la firma de un contrato, la reclamación no solo será contractual, sino que también será calificada como de consumo. *Vid.* SSTJCE de 11 de julio de 2002, asunto C-96/00, *Gabriel*, ECLI:EU:C:2002:436; y de 14 de mayo de 2009, asunto C-180/06, *Ilsinger*, ECLI:EU:C:2009:303.

<sup>139</sup> También es verdad que ambas demandas podrían concentrarse ante el juez del domicilio del demandado.

<sup>140</sup> Es más, en caso de pendencia de procesos ni siquiera sería posible la acumulación ante el juez que conoce en primer lugar, por la sencilla razón de que no siempre sería competente para las dos acciones.

*ferenda*. Principalmente, la de atribuir competencia al juez del contrato, incluso para acciones extracontractuales, cuando estas se vinculan a una relación contractual previa y existe una identidad de partes<sup>141</sup>. Se trataría de extender al ámbito de la competencia judicial internacional, la solución que ya se ha dado en el ámbito del Derecho aplicable, cuando la ley más estrechamente vinculada a la responsabilidad por daños puede ser la ley de la relación contractual previa que une a las partes<sup>142</sup>.

## 2. Juez de los derechos de propiedad industrial

### A) Competencia desleal y juez de la nulidad de la propiedad industrial

54. Las acciones en materia de competencia desleal pueden coincidir con acciones en materia de propiedad industrial. Los ordenamientos pueden establecer relaciones complementarias, subsidiarias o acumulativas en función de los distintos intereses a proteger<sup>143</sup>. Muchos, de hecho, reservan la protección de derechos subjetivos al Derecho de propiedad industrial y dejan para la normativa de competencia desleal intereses más generales o difusos, presentes en el mercado<sup>144</sup>.

Precisamente los distintos fines de uno y otro sector pueden condicionar la configuración de la competencia judicial internacional. La cuestión más dudosa es qué ocurre si el demandado alega falta de violación de la propiedad industrial porque esta es nula. Tal sería el supuesto en el que un infractor es demandado por actos de imitación en el mercado y argumenta como excepción la nulidad de la marca del sujeto presuntamente perjudicado<sup>145</sup>. Literalmente, el Reglamento “Bruselas I.bis” y el Convenio de Lugano obligan a respetar la competencia exclusiva de los tribunales del Estado de registro de la propiedad industrial, “*independientemente de que la cuestión se haya suscitado (...) por vía de excepción*”<sup>146</sup>. De este modo, se bloquea el procedimiento sobre competencia desleal hasta que se dirima la nulidad de la marca ante el juez exclusivamente competente. Sin embargo, convendría hacer una interpretación restrictiva de esta regulación, para permitir que el juez de la competencia desleal tenga una competencia incidental para valorar la eventual validez de esa propiedad industrial presuntamente imitada<sup>147</sup>. Dos argumentos avalarían esta interpretación restrictiva, si bien ciertamente forzada al hilo de la dicción literal de las normas. Uno, sistemático, pues el Reglamento “Bruselas I.bis” solo se refiere a la obligación de abstenerse de oficio si se plantea una cuestión de competencia exclusiva –y la nulidad de la propiedad industrial lo es– “a título principal”<sup>148</sup>. Que incidentalmente surja la cuestión de la nulidad en el marco de una acción de competencia desleal no debería afectar a su competencia. El segundo argumento a favor de la competencia incidental para valorar la nulidad de la propiedad industrial por parte del juez de la competencia desleal sería funcional. No en vano, la protección de la propiedad industrial en el marco de las acciones de competencia desleal se hace en términos de intereses más generales y difusos, es decir,

<sup>141</sup> Cf. A. FONT SEGURA, *op. cit.*, pp. 205-211; S. SÁNCHEZ LORENZO, *loc. cit.*, p. 478.

<sup>142</sup> Artículo 4.3 del Reglamento “Roma II”.

<sup>143</sup> *Vid.*, desde la perspectiva de Derecho mercantil, J. MASSAGUER, *Comentario a la Ley de competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1999, esp. pp. 81-85; y, desde la perspectiva de Derecho internacional privado, P. de MIGUEL ASENSIO, “The Private International Law of Intellectual Property and of Unfair Competition Practices: Convergence or Divergence”, en S. LEIBLE y A. OHLY (eds.), *Intellectual Property and Private International Law*, Mohr Siebeck, Tubinga, 2009, pp. 137-190 (versión consultada pre-print), esp. §§ 1-4. *Vid.* STJUE de 5 de junio de 2014, en el asunto antes citado *Coty Germany*, destacando cómo las acciones sobre marcas de la UE son compatibles con acciones sobre competencia desleal basadas en las legislaciones nacionales.

<sup>144</sup> *Vid.* P. RODRÍGUEZ MATEOS, *loc. cit.*, pp. 169-171.

<sup>145</sup> *Vid.* P. de MIGUEL ASENSIO, “The Private International Law of Intellectual Property...”, *loc. cit.*, § 6.

<sup>146</sup> Cf. artículo 24.4 del Reglamento “Bruselas I.bis” y 22.4 del Convenio de Lugano y, al respecto, P. de MIGUEL ASENSIO, “The Private International Law of Intellectual Property...”, *loc. cit.*, § 6. Este tenor literal arranca de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el caso *GAT*, STJCE de 13 de julio de 2006, asunto C-4/03, ECLI:EU:C:2006:457.

<sup>147</sup> Esta interpretación, que ya ha sido puesta en entredicho en el propio sector de la propiedad industrial, con más motivo debe ser descartada en el marco de la competencia desleal. *Vid.* C. GONZÁLEZ BEILFUSS, “Nulidad e infracción de patentes en Europa después de *GAT* y *Roche*”, *AEDIPr*, t. VI, 2006, pp. 269-284, esp. p. 284, señalando como mejor solución un pronunciamiento incidental sin efecto de cosa juzgada sobre la validez del bien inmaterial, en el marco del litigio sobre violación en la explotación de este bien. *Vid.*, asimismo, P. de MIGUEL ASENSIO, “Bienes inmateriales...”, *loc. cit.*, p. 114, destacando que el juez que conoce de la infracción de derechos podría presumir la validez del bien inmaterial mientras no haya sido desvirtuada en un proceso al efecto.

<sup>148</sup> Cf. artículo 27. *Vid.*, en la misma línea, artículo 25 del Convenio de Lugano.

en términos de protección del mercado. Por tanto, no hay razón para negar esa competencia incidental del juez de la competencia desleal para valorar la validez de la propiedad industrial.

## B) Competencia desleal y juez de las licencias

55. Como se observa, el ejercicio de acciones de competencia desleal no debería verse afectado por la nulidad o no de la propiedad industrial, pues juegan en planos distintos. Como también se mueve en un plano distinto el ejercicio de acciones derivadas de los contratos de licencia de propiedad industrial, que también quedan al margen de la competencia desleal.

Las acciones contractuales se someterán a los tribunales elegidos por las partes y, en su defecto, ante un tribunal del Estado del domicilio del demandado o ante el tribunal del lugar de cumplimiento de la obligación contractual que sirve de base a la demanda<sup>149</sup>. No debería de haber interferencias ni excesivas coincidencias con el juez competente para la competencia desleal, por razón del lugar donde ocurre el hecho dañoso. A lo sumo puede plantear algún problema aquellos casos en los que el contrato de licencia se convierte en el “vehículo” a través del cual se realiza la revelación de secretos. En esos casos ya se ha señalado que el juez de la competencia desleal es competente si la acción, basada en un Derecho nacional (*lex causae*), se justifica en la buena fe o en la confidencialidad en el mercado, y no en la buena fe o confidencialidad contractual. No obstante, si incidentalmente surgiera alguna cuestión en torno al contrato que ha servido de instrumento para la deslealtad, el juez de la competencia desleal tendría una competencia incidental, con meros efectos *inter partes* en su proceso y sin efecto de cosa juzgada.

56. En este sentido, resulta de interés la Sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2014, en el asunto *Brogstetter c. Fräbendorf y Fabrication de Montres Normandes*<sup>150</sup>, en un supuesto de violación del secreto comercial y abuso de confianza. A juicio del demandante, los tribunales alemanes eran competentes por ser, en materia extracontractual, los tribunales del lugar de producción del hecho dañoso. A juicio del demandado, lo eran los tribunales franceses, por tratarse de materia contractual y tener que ejecutarse el contrato en Francia. La Sentencia tiene luces y sombras. El Tribunal acierta en su planteamiento inicial, al distinguir veladamente entre confidencialidad contractual y confidencialidad en el mercado. De esta forma, la mera existencia de un contrato entre las partes no es motivo para calificar la acción como materia contractual<sup>151</sup>, a diferencia de lo apuntado erróneamente en el asunto *Granarolo* antes citado. Debe ocurrir, además, que el contrato, y el Derecho contractual que lo sustenta, sea indispensable para que la conducta sea ilícita<sup>152</sup>. Por el contrario, si la conducta fuera ilícita según la ley rectora de la competencia desleal –confidencialidad exigida en el mercado y al margen de la existencia o no de un contrato–, la acción por competencia desleal debe calificarse como extracontractual<sup>153</sup>. En este último caso, el contrato puede ser un vehículo para acceder al secreto comercial pero la ilicitud deriva de la violación misma de tal secreto, y no de que así se disponga en el propio contrato. En cualquiera de los casos, si el planteamiento inicial de la Sentencia *Brogstetter* es aceptable, no lo es su desarrollo y conclusión. Por mucho que el Tribunal intente una interpretación uniforme, necesariamente debe referirse a la fundamentación jurídica de la acción para determinar ese carácter contractual o extracontractual. Y esa fundamentación se hace con base en un determinado Derecho nacional (*lex causae*) y no en unos hipotéticos principios sustantivos europeos que no existen<sup>154</sup>.

<sup>149</sup> Vid. artículo 7.1 del Reglamento “Bruselas I.bis”; artículo 5.1 del Convenio de Lugano; y artículo 22 quinquies.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

<sup>150</sup> Antes citado. Tras firmar un contrato para el desarrollo de mecanismos de relojería, el maestro relojero presenta de forma paralela un mecanismo similar en un salón mundial.

<sup>151</sup> Cf. apdo. 23. En la doctrina, vid. M. A. CEBRIÁN SALVAT, “Estrategia procesal y litigación internacional en la Unión Europea: distinción entre materia contractual y extracontractual”, *CDT*, vol. 6, 2014, pp. 315-329; A. MUÑOZ FERNÁNDEZ, “Nuevas perspectivas en la calificación como contractual o extracontractual de las acciones de responsabilidad en los reglamentos europeos de Derecho internacional privado”, *ADC*, vol. XIX, 2016, pp. 437-475, esp. p. 464.

<sup>152</sup> Cf. apdo. 25.

<sup>153</sup> Vid. A. FONT SEGURA, *op. cit.*, pp. 166-180; P. de MIGUEL ASENSIO, “Bienes inmateriales...”, *loc. cit.*, p. 163.

<sup>154</sup> Cf. S. SÁNCHEZ LORENZO, *loc. cit.*, p. 476. Gráficamente señala el autor que, para la calificación contractual, no es suficiente la presencia de un contrato, sino que se necesita un Derecho contractual que fundamente la demanda. Vid., más en general, R.

### C) Competencia desleal y juez de la violación de derechos de propiedad industrial

57. La última interacción entre Derecho de propiedad industrial y competencia desleal podría encontrarse entre las acciones de violación de derechos de propiedad industrial y acciones por competencia desleal, precisamente, a partir de la violación de aquellos. Se trataría en ambos casos de acciones en materia extracontractual.

Al margen de los casos más o menos infrecuentes de sumisión<sup>155</sup>, el demandante puede interponer las acciones ante los tribunales del domicilio del demandado. Estos tribunales serán competentes tanto para las acciones basadas en propiedad industrial como para acciones basadas en competencia desleal. La cuestión no se presenta exactamente igual cuando se interpone la demanda ante el tribunal del lugar donde se ha producido el hecho dañoso. En estos casos, el bien jurídico protegido es distinto según se trate de acciones de Derecho de la propiedad industrial o de acciones sobre competencia desleal. De esta forma, el hecho dañoso, al menos excepcionalmente, podría no coincidir en un mismo lugar. Podría ocurrir, de hecho, que el tribunal competente para la acción en materia de propiedad industrial no fuera competente para la acción en materia de competencia desleal o viceversa.

58. Lo expuesto puede verse en relación con los actos desleales de imitación<sup>156</sup>. Cuando el bien inmaterial está registrado donde se produce la imitación, los jueces de ese Estado podrían ser competentes tanto para las acciones basadas en Derecho de propiedad industrial (tribunal del lugar donde el bien inmaterial está protegido), como para las basadas en competencia desleal (tribunal del mercado afectado). Sin embargo, la cuestión se presenta de forma distinta cuando el acto de imitación se materializa en un mercado en el que el bien inmaterial no está registrado. La competencia de los tribunales del lugar de comercialización de productos imitados es indudable respecto de acciones por actos desleales, pero es más discutible para acciones en materia de propiedad industrial<sup>157</sup>.

## 3. Juez del concurso

### A) Acciones de competencia desleal ajenas a la legislación concursal

59. La apertura de un procedimiento de insolvencia merece una especial atención en el marco de la competencia desleal. Por razones cuantitativas, una de las prácticas desleales más habituales, la venta piramidal, puede terminar en el concurso de la parte infractora<sup>158</sup>. Por razones cualitativas, el Tribunal de Justicia se ha ocupado en concreto de la relación entre la competencia del juez del concurso y el ejercicio de las acciones de competencia desleal en su importante Sentencia, ya citada, de 9 de noviembre de 2017, en el asunto *Tünkers*<sup>159</sup>. Una sociedad demanda en Francia por intromisión ilegítima en su clientela, valiéndose del foro del domicilio del demandado. Pero los demandados impugnan la competencia sosteniendo que son competentes los tribunales alemanes, como tribunales del Estado donde se abrió el

ARENAS GARCÍA, “La distinción entre obligaciones contractuales y obligaciones extracontractuales...”, *loc. cit.*, esp. pp. 414 y ss.

<sup>155</sup> Normalmente, al no existir una relación jurídica previa entre las partes, la sumisión surgirá una vez producido el hecho dañoso con lo que, si consta por escrito, sería muy recomendable precisar para qué tipo de acciones se alcanza un acuerdo. No es necesario seguir esta recomendación cuando se trata de una sumisión tácita, que se produce por la comparecencia para un litigio concreto sin impugnación de la competencia.

<sup>156</sup> Sobre las relaciones entre actos de imitación y protección de bienes inmateriales, *vid.* E. DOMÍNGUEZ PÉREZ, *Competencia desleal a través de actos de imitación sistemática*, Cizur Menor, Aranzadi, 2003, pp. 83 y ss.

<sup>157</sup> *Vid.*, con rotundidad, a favor de los tribunales del Estado en cuyo territorio está registrado el bien inmaterial, STJUE de 3 de octubre de 2013, en el citado asunto *Pinckney*; y STJUE de 22 de enero de 2015, asunto *Pez Hejduk*, *cit.* En la misma línea, *vid.* la STJUE de 19 de abril de 2012, asunto *Wintersteiger*, *cit.*, aunque el Tribunal reconoce aquí que la competencia de los tribunales del Estado donde está registrada la marca no excluye la competencia de otros tribunales (apdo. 30). En la doctrina, *vid.* P. de MIGUEL ASENSIO, “Bienes inmateriales...”, *loc. cit.*, pp. 116-118; *id.*, “The Private International Law of Intellectual Property...”, *loc. cit.*, § 5; A. L. CALVO CARAVACA, y J. CARRASCOSA GONZÁLEZ, *loc. cit.*, § III.C.2; A. LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, *op. cit.*, pp. 106 y ss.

<sup>158</sup> Artículo 24 de la Ley 3/1991, aunque, en este caso, en el Derecho español se trata de una práctica desleal en relación con los consumidores.

<sup>159</sup> Antes citado.

concurso al proveedor, cedente de una parte de su negocio a las demandadas.

60. En este contexto, una acción en materia de competencia desleal no puede calificarse como concursal, aunque una sociedad vinculada al caso esté en concurso, y, por tanto, debe someterse a las normas procesales generales. El test para comprobar el carácter concursal o no de una acción es doble, sustantivo y procesal. Desde una perspectiva sustantiva, la acción debe estar fundamentada en la legislación nacional sobre insolvencia. Desde una perspectiva procesal, la acción debe estar estrechamente vinculada a dicho procedimiento concursal.

En este marco, las acciones en materia de competencia desleal no se fundamentan en la legislación de insolvencia, aunque pueda concurrir con el concurso del infractor. Al contrario, se fundamenta en la normativa sobre comportamiento en el mercado, que debe cumplir todo competidor, esté concursado o no, y sin prerrogativa alguna de Derecho concursal. Baste volver al asunto *Tünkers* en el que se observa que la acción está basada en el intento de apropiarse de la clientela del distribuidor, en perjuicio de los intereses de este. De esta forma, la conducta de las sociedades demandadas se rige por reglas ajenas al procedimiento concursal. Corroborra esta conclusión el hecho de que se está cuestionando el comportamiento efectuado únicamente por el grupo de sociedades del cesionario. Aunque no lo explicita el Tribunal, lo interesante de este indicio es que la actuación y comportamiento de la administración concursal y del propio concursado es totalmente irrelevante a estos efectos.

La falta de fundamentación en la legislación concursal también se evidencia atendiendo a los intereses del concurso y a los intereses de la política jurídica de competencia desleal. Así, no cabe duda de que la demandante en el asunto *Tünkers* actúa en defensa de sus propios intereses y no en defensa de la masa concursal. Prueba de ello es que cualquier indemnización concedida por competencia desleal no engrosaría la masa activa del concurso, sino el patrimonio de la sociedad damnificada por tal acto desleal<sup>160</sup>.

## B) Acciones de competencia desleal desvinculadas del procedimiento de insolvencia

61. Además de no basarse en la legislación sobre insolvencia, en las acciones de competencia desleal no está presente un segundo requisito exigible para que el juez del concurso asuma competencia, a saber: la estrecha relación entre la acción y el procedimiento de insolvencia<sup>161</sup>.

En efecto, un parámetro para medir la vinculación entre la acción y el procedimiento concursal es el momento y forma en el que se puede ejercer la acción. Si solo se puede ejercer durante el desarrollo del procedimiento de insolvencia y en el marco de una pieza procesal de dicho concurso según la ley nacional, cabría encontrar una relación intensa entre acción y concurso. Sin embargo, si la acción se puede ejercitar antes o después del proceso concursal, y, por tanto, se puede tramitar como un procedimiento autónomo y propio, existe un indicio intenso de calificación como acción común. Así ocurre con el tipo de acción enjuiciada en el ya citado caso *Tünkers*, pero también en las ventas piramidales, pues evidentemente la competencia debe ser leal en todo momento, exista o no concurso, se haya concluido este o no. Una acción para restituir esa competencia leal y reparar los daños causados por la deslealtad se puede plantear en un procedimiento autónomo y propio. Que concurra la acción con el momento de desarrollo del concurso es una cuestión puramente coyuntural y este carácter circunstancial es el que no tiene relevancia.

<sup>160</sup> En este sentido debe entenderse la expresión del Tribunal cuando se refiere en el apartado 26 a que “*las eventuales consecuencias de una acción de este tipo no pueden tener influencia alguna en el procedimiento de insolvencia*”. A mi juicio, la fundamentación del Tribunal es clara y convincente. No obstante, el argumento de que la indemnización no sea para la masa concursal debe tomarse con cuidado. Tiene un peso importante en sentido negativo, esto es: si la condena dineraria en un procedimiento no incrementa la masa concursal de activos, existe un indicio de que no hay fundamentación en la legislación concursal. Pero tiene un peso menor en sentido positivo, esto es: el hecho de que la indemnización concedida engrosara el inventario de bienes del concurso no es un indicio definitivo para entender que la acción debe calificarse como concursal. *Vid.* A. ESPINIELLA MENÉNDEZ, *loc. cit.*, pp. 2-4.

<sup>161</sup> Volviendo al asunto *Tünkers*, el Tribunal debería haber señalado como indicio relevante que ni el concursado ni su administración concursal tenían posición procesal alguna en el proceso por competencia desleal. No eran ni demandantes ni demandados. Por ello, acertó el Tribunal al destacar que el vínculo entre la acción de competencia desleal y el procedimiento de insolvencia no es ni directo ni lo suficientemente estrecho.

## V. Conclusiones

- 1ª. La elección expresa de un tribunal o el sometimiento a arbitraje, antes del nacimiento del litigio, solo es posible si existe una relación previa entre competidores y si la cláusula de arreglo de controversias se redacta de forma amplia, no estrictamente limitada a obligaciones contractuales. Esta sumisión o arbitraje no vincula a las asociaciones y corporaciones de profesionales que presenten acciones colectivas por intereses generales y difusos.
- 2ª. Como estrategia procesal genérica, demandar en el Estado del domicilio del demandado (o de uno de sus establecimientos a los que se vincula el litigio), aunque probablemente implique la aplicación de una ley extranjera, tiene de positivo que puede conducir a una posterior ejecución de la sentencia puramente interna. Así ocurriría con sentencias sobre obligaciones de hacer o no hacer (acciones preventivas, de cesación o de remoción de efectos) dictadas en el Estado de domicilio equiparado a administración central del infractor. También, con sentencias sobre el patrimonio del demandado (acciones de reparación de daños) dictadas en el domicilio equiparado al centro de actividad principal del infractor.
- 3ª. En caso de litisconsorcio pasivo, la competencia del tribunal del domicilio de cualquiera de los codemandados no debe depender de que todos los codemandados hayan actuado deslealmente en un mismo mercado ni de que las acciones sean de la misma naturaleza. Es criticable, pues, la jurisprudencia que exige estos requisitos adicionalmente a los previstos en las normas.
- 4ª. Como estrategia procesal específica, y contrapuesta a la anterior, demandar ante el tribunal del lugar donde ocurre el hecho dañoso aumenta las probabilidades de que el actor se beneficie de un tribunal más próximo y de que el juez aplique su propia ley (a salvo de la disociación del hecho causal y de supuestos tasados de elección de ley y de leyes más estrechamente vinculadas).
- 5ª. En este sentido, el tribunal del mercado afectado, en donde se realiza la comercialización, será competente como lugar de manifestación del daño relacionado con la imagen y signos distintivos del competidor, con la revelación de secretos empresariales, con las prácticas de comercialización a clientes y consumidores (ventas a pérdida, actos de engaño, omisiones engañosas, prácticas agresivas...), y con actos desleales por intromisión ilegítima en clientela. Esta interpretación debe extenderse a las acciones de cesación o rectificación respecto de los actos desleales *on line*, si es posible apreciar un mercado principal afectado (distinto al lugar del centro principal de intereses del perjudicado). Pero el tribunal del mercado afectado también puede equipararse al tribunal del lugar donde debe cumplirse un contrato, en casos de explotación de una situación de dependencia, de amenaza de ruptura de relaciones comerciales, o de inducción a la infracción de contratos del competidor con sus clientes, proveedores o trabajadores. En todos los casos, el tribunal del mercado afectado es competente, aunque el competidor perjudicado no opere en dicho mercado.
- 6ª. El tribunal del lugar donde ocurre el hecho causal desleal también es competente pero tiene manifestaciones más heterogéneas según el tipo de acto desleal. Puede equipararse, en primer lugar, al tribunal del lugar de realización material de conductas desencadenantes de la deslealtad (desde donde se vierten las manifestaciones de confusión, denigración, comparación o desde donde se realiza el espionaje). Puede equiparse, en segundo lugar, al tribunal del lugar de fabricación y etiquetado de productos (casos de imitación, de incumplimiento de códigos de conducta de fabricación o de explotación de la reputación ajena). Puede equipararse, en tercer lugar, al tribunal del lugar de celebración de un contrato (explotación de la situación de dependencia o amenaza de ruptura repentina de relaciones).
- 7ª. La estrategia procesal en materia desleal puede interferir con otro tipo de acciones. Solo si la acción se basa en la buena fe o confidencialidad “en el contrato” según la ley rectora de dicho contrato (*lex causae*), y no en la buena fe o confidencialidad “en el mercado”, deberá calificarse como contractual.

- 8ª. El juez que conoce de la competencia desleal debería tener una competencia incidental (sin efecto de cosa juzgada ni frente a terceros) para las cuestiones previas sobre la validez o nulidad de la propiedad industrial, a pesar de la literalidad de las normas. El juez de la competencia desleal también tiene competencia para acciones por actos desleales relacionados con la propiedad industrial, aunque dicha propiedad no esté registrada en el mercado afectado.
- 9ª. No debería haber interferencias entre las acciones de competencia desleal y el juez que conoce de un procedimiento de insolvencia. A pesar de que prácticas desleales como la venta piramidal incrementan cuantitativamente el riesgo de insolvencia, las acciones por competencia desleal no están fundamentadas en la legislación nacional sobre insolvencia, ni están estrechamente vinculada a dicho procedimiento concursal.
- 10ª. Como valoración final, debido al silencio de las normas de competencia judicial internacional en materia de actos desleales, se depende en exceso de la construcción jurisprudencial del TJUE, la cual tiene luces y sombras. Entre los aspectos más positivos, destaca la consolidación de la competencia del tribunal del lugar hecho causal y del lugar de manifestación del resultado dañoso, equiparado al mercado afectado. Entre los más negativos, cabe citar las trabas adicionales a los litisconsorcios pasivos y la inadecuada delimitación de la competencia con el juez del contrato y de la propiedad industrial.