

# 10.

## SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 18 Y 21 DE ENERO DE 2010

### Prescripción de las acciones de competencia desleal

Comentario a cargo de:  
JOSÉ MASSAGUER  
*Catedrático de Derecho Mercantil*

#### SENTENCIA DE 18 DE ENERO DE 2010

*Ponente: Excmo. Sr. Don José Ramón Ferrándiz Gabriel*

**Asunto:** La sentencia versa sobre el inicio del cómputo de la prescripción extintiva de las acciones de competencia desleal según el artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal (en su redacción originaria de 1991) en el caso de que la conducta enjuiciada sea una actuación duradera y establece al respecto que dicho inicio no se produce mientras que el infractor permanezca en la situación antijurídica y que por tanto pueden ejercitarse dichas acciones mientras persista la infracción que la justifique, sin perjuicio de la limitación de las acciones de indemnización de daños y perjuicios y enriquecimiento injusto a los producidos en el año o en los tres años anteriores.

#### SENTENCIA DE 21 DE ENERO DE 2010

*Ponente: Excmo. Sr. Don Jesús Corbal Fernández*

**Asunto:** La sentencia versa sobre el inicio del cómputo de la prescripción extintiva de las acciones de competencia desleal según el artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal (en su redacción originaria de 1991) en el caso de que la conducta enjuiciada sea una actuación duradera y establece al respecto que el plazo correspondiente no comienza a correr hasta la finalización de la conducta ilícita.

# **Comentario de las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 y 21 de enero de 2010**

## **Sobre el día inicial del cómputo de la prescripción de las acciones de competencia desleal en relación con conductas duraderas\***

JOSÉ MASSAGUER  
*Catedrático de Derecho Mercantil*

### **Resumen de los hechos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2010**

Servicios Funerarios Alcalá Torrejón, SA, interpuso demanda de juicio ordinario por competencia desleal contra don Pablo Barbi Martín, doña María del Carmen Barbi Fernández y Barbi Complutense, SL. ante el Juzgado de Primera Instancia de Alcalá de Henares. En particular, la conducta denunciada consistió en la realización de una actividad concurrente con la de la demandante por parte de los demandados, con infracción del pacto de no competencia previamente impuesto a uno de los demandados con ocasión de la transmisión de su empresa, know-how, signos distintivos y fondo de comercio, demandado con el que guardaba relación de parentesco otro de los demandados y de cuya colaboración se beneficiaba otro de los demandados. Más en particular, y entre otros extremos, con la demanda se sustanciaron las acciones de declaración, de cesación y de indemnización de daños y perjuicios.

A la demanda opusieron los demandados, entre otras defensas, la excepción de prescripción extintiva de las acciones ejercitadas en la demanda.

Para resolver sobre la excepción, tanto la sentencia de instancia como la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid consideraron que la conducta que motivó la presentación de la demanda, y que implícitamente entendieron constitutiva de competencia desleal, merecía la consideración de actuación continuada en el tiempo. Sentado este extremo, ambas sentencias mantuvieron que el día inicial del cómputo de los plazos de prescripción del artículo 21 de la Ley 3/1991 para las acciones ejercitadas en este caso (que fueron las de los

---

\* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación DER 2010-17554: “Reordenación del derecho contra la competencia desleal con ocasión de la transposición de la Directiva 2005/29/CE”.

ordinales 1º, 2º y 5º del artículo 18 de esa Ley) es el de comienzo de la actividad que la demandante había denunciado como desleal.

Contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que resolvió el recurso de apelación, confirmando la de instancia del Juzgado de Primera Instancia de Alcalá de Henares, interpuso Servicios Funerarios Alcalá Torrejón, SA recurso de casación. Este recurso se articuló por medio de un único motivo que, con base en el artículo 477, apartado 1, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denunció la infracción del artículo 21 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, en relación con la determinación del día inicial del cómputo del plazo de prescripción extintiva de las acciones ejercitadas en los supuestos en que el acto desleal es de ejecución continuada o de tracto sucesivo y persiste en el momento del ejercicio de la acción.

## **Resumen de los hechos de la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2010**

Officine Carpi, S.R.L. interpuso demanda de juicio ordinario por competencia desleal ante el Juzgado de Primera Instancia de Lérida, contra Central Agrícola Bovi, S.L. En particular, la conducta desleal denunciada consistió en la comercialización y venta de bombas rociadoras, que se consideraba, al menos, contraria a los artículos 6 y 11 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal. Más en particular, con la demanda se ejercitaron, entre otras, acciones de declaración, de cesación, de remoción y de indemnización de daños y perjuicios.

La demandada se opuso a las pretensiones de la demandante alegando, entre otros extremos, una excepción de prescripción. Esta excepción fue acogida por la sentencia de instancia y confirmada por la sentencia de la Audiencia Provincial de Lérida de 28 de febrero de 2005, sobre la base de que, en lo que a los hechos se refiere, *“no cabe ninguna duda que la actora conocía que la demandada fabricaba y vendía ese producto [modelo de bomba rociadora de mochila] en España no solo desde 1997, fecha en la que se inicia el procedimiento reivindicando la marca, sino desde su misma constitución en 1993, por lo que desde el 19-7-01 podía ejercitar las acciones sobre competencia desleal al conocer tanto la existencia de actos contrarios a la misma, como la identidad de su autor, como también habiendo recuperado la propiedad en España de la marca Carpi”*.

Contra esta sentencia interpuso la demandante recurso de casación en el que, por lo que ahora interesa, se denunció la infracción del artículo 21 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal en relación con la infracción de la doctrina jurisprudencial de las Sentencias de 25 de junio de 1990 y de 16 de junio de 2000.

## Comentario

**Sumario:** **1. Delimitación de la cuestión controvertida.** 1.1. *La regulación de la prescripción de la acción de competencia desleal en el artículo 21 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.* 1.2. *Los diferentes supuestos de hecho sobre los que se proyecta la prescripción de las acciones de competencia desleal por razón del carácter aislado o duradero del acto de competencia desleal combatido.* **2. Posiciones jurisprudenciales sobre la prescripción de la acción de competencia desleal relativa a los actos de duración continuada.** 2.1. *La posición favorable a la iniciación del cómputo del plazo de prescripción en el día en que pudo ejercitarse la acción por primera vez o en que se ejecutó por primera vez el acto de competencia desleal con independencia de su carácter duradero.* 2.2. *La posición favorable a la iniciación del plazo de prescripción sólo tras la finalización del acto de competencia desleal duradero.* **3. La necesidad de adoptar un criterio unificador y la doctrina de las sentencias del Tribunal Supremo de 18 y 21 de enero de 2010.** **4. El desajuste entre la interpretación propugnada por la tesis restrictiva y las exigencias teleológicas y sistemáticas de la Ley.** **5. La interpretación del artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal de 1991.** 5.1. *El sentido de los términos empleados por el artículo 21 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 1991.* 5.2. *La formación del régimen de la prescripción de las acciones en la Ley de Competencia Desleal.* 5.3. *La configuración del ilícito de competencia desleal como vulneración de normas imperativas de conducta y el encaje del diferimiento del inicio del cómputo de la prescripción a la finalización de la conducta ilícita con la construcción general de la prescripción extintiva en Derecho privado.* **6. Conclusiones: “Cuando se trata de actos de competencia desleal de duración continuada la prescripción extintiva de las acciones no comienza a correr hasta la finalización de la conducta ilícita” (sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2010), con la excepción de las acciones de indemnización de daños y perjuicios y de enriquecimiento injusto (Conclusión de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2010).** **7. Bibliografía.**

Con carácter previo a cualquier otra reflexión, es preciso advertir que las sentencias objeto de este comentario versan sobre un precepto, el artículo 21 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, la “Ley de Competencia Desleal de 1991” o la “LCD de 1991”), que ha sido recientemente reformado por el artículo Primero *Once* de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (en adelante, la “Ley 29/2009”, y la ley modificada, la “Ley de Competencia Desleal” o “LCD”). En efecto, la Ley 29/2009 ha dado a la norma que interpretaron y aplicaron las sentencias comentadas no sólo una nueva numeración (el artículo 21 de la Ley de 1991 ha pasado a ser el artículo 35 de la vigente Ley), sino también una nueva redacción, precisamente en un aspecto relacionado con la cuestión planteada y resuelta por el Tribunal Supremo, al punto de que esa modificación fue expresamente tenida en cuenta por los dos pronunciamientos para apoyar la doctrina establecida. Como se puede deducir de esto último y se expondrá más adelante, la doctrina de las sentencias ahora comentadas es también válida para el nuevo artículo 35 de la Ley de Competencia Desleal.

## 1. Delimitación de la cuestión controvertida

### 1.1. La regulación de la prescripción de la acción de competencia desleal en el artículo 21 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal

Los artículos 21 a 26 de la Ley de Competencia Desleal de 1991 establecieron una regulación completa de los aspectos sustantivos de las acciones de competencia desleal así como la de algunas cuestiones procesales, que conformaron un procedimiento especial en materia de competencia desleal y de hecho, a pesar de la derogación de algunas de las normas sobre cuestiones procesales por medio de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, todavía lo conforman, ahora junto con las disposiciones específicas de la ley procesal civil relativas a los procedimientos en que se sustancian acciones de competencia desleal.

La prescripción extintiva de las acciones de competencia desleal era y es una de las cuestiones de naturaleza sustantiva que han merecido una regulación especial, inicialmente establecida en el artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal de 1991 en los siguientes términos:

*“Las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto”.*

Como se ve, la regulación de la prescripción extintiva se limitó al establecimiento de un doble plazo de prescripción y del día de inicio del cómputo de cada uno de ellos. En este sentido, no estará de más advertir que el plazo de tres años previsto es propiamente un plazo de prescripción, y no de caducidad, como resulta del propio tenor del precepto, en el que la locución “*en cualquier caso*” sólo indica que procede la aplicación de este segundo supuesto aun cuando no se hubieren dado las circunstancias que componen el *dies a quo* del plazo de prescripción anual establecido en primer lugar o no aún no hubiere transcurrido dicho plazo, de la propia ordenación de esta materia bajo la rúbrica “*prescripción*”, de los trabajos parlamentarios, en los que se reconoció la posibilidad de interrupción (*cf.*: la intervención del Senador Galán del Grupo Socialista del Senado: Cortes Generales, *Diario de Sesiones del Senado*, Comisiones, IV Legislatura, núm. 56, p. 23, col. dcha.), y así lo ha calificado la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2010, que se comenta en este trabajo, en su Fundamento de Derecho Segundo, aunque la doctrina de las Audiencias Provinciales no es uniforme al respecto (se trata de caducidad para las SSAP *La Rioja* 13-V-2002 = AC 2002\1534, *Granada* 19-IX-2000 = JUR 2001\17623, *Toledo* 14-VII-2003 = JUR 2003\213140, *Alicante* 21-XI-2007 = JUR 2008\75703, *Barcelona* 6-XI-2008 = AC 2009\95, o *A Coruña* 23-VII-2010 = AC 2010\1354; mientras que se trata de pres-

cripción para las SSAP, *Cáceres* 19-IV-2007 = AC 2007\1682, *Granada* 25-V-2007 = JUR 2008\9206, o *Madrid* 30-VI-2008 = AC 2008\1922), y es igualmente la calificación por la que se inclina la mayor parte de los autores (*vid.* J. MASSAGUER, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, Art. 21 (3), S. BARONA, *Competencia desleal. Tutela jurisdiccional (especialmente proceso civil) y extrajurisdiccional*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, p. 903, P. BORRÁS, “Prescripción de las acciones”, en F. MARTÍNEZ (Dir.), *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, p. 354, o S. VILATA, “La nueva Ley de Competencia Desleal. Modificaciones en materia de legitimación y procedimiento”, en J. I. RUIZ (Dir.), *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 187). Por otra parte el artículo 21 de la Ley de 1991 estableció la regulación de la prescripción extintiva, por lo que ahora interesa, de forma unitaria, esto es, para todas las acciones de competencia desleal del artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal de 1991, para todas las modalidades de actos de competencia desleal y para todas las configuraciones de la conducta ilícita, sin precisar en este sentido ninguna particularidad en atención a duración del acto de competencia desleal de que en cada caso se tratara.

En particular, las acciones de competencia desleal quedaron sometidas a un plazo de prescripción de un año y a otro plazo de tres años, que son recíprocamente excluyentes (“*en cualquier caso*”), como advierte la propia sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2010 en su Fundamento de Derecho Segundo, y no sucesivos: si el actor pudo ejercitar la acción y tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal contra el que se dirigen sus acciones, éstas prescriben al año contado desde que han concurrido estas dos circunstancias aunque no hubieran transcurrido tres años desde que se hubiere realizado la conducta ilícita, y si hubieran transcurrido esos tres años desde su realización, las acciones están prescritas aunque no concurrieran las circunstancias que marcan el inicio del cómputo del plazo anual de prescripción (J. MASSAGUER, *Comentario*, ob. cit., Art. 21 [2], [6], [15] y [16]).

El artículo 21 de la Ley de 1991 no precisó, sin embargo, cómo debía efectuarse el cómputo de estos plazos, cuál era el régimen de su interrupción o, por lo que importa en esta ocasión, en qué momento debía entenderse que las acciones de competencia desleal pudieron ejercitarse ni en qué momento debía considerarse que el acto de competencia desleal combatido se había realizado, especialmente si ese acto era una conducta cuya realización se prolongaba en el tiempo. El silencio respecto de esta último extremo probablemente se debió a que el legislador asumió que no era necesario realizar precisión alguna, ya que, por una parte, el criterio escogido para determinar el momento de inicio del cómputo anual procedía, como se verá, de los artículos 1986 2º y 1969 del Código civil y debería poder aprovecharse la jurisprudencia y doctrina establecidas sobre el particular con carácter general, y ya que, por otra parte, el criterio escogido para determinar el inicio del plazo trienal podría concretarse en la práctica sin dificultad.

Sea como fuere, lo cierto es que, al omitir toda precisión al respecto no obstante haber escogido esos criterios, el artículo 21 de la Ley de 1991 pasó por alto dos circunstancias de especial importancia. En primer término, no reparó en que las reglas del Código civil sobre prescripción sólo contemplan la prescripción de acciones derivadas de derechos subjetivos de carácter patrimonial, planteadas en conflictos que sólo comprometen intereses jurídico-privados, mientras que las acciones de competencia desleal no tutelan derechos subjetivos de igual clase y versan sobre conflictos que no sólo comprometen los intereses privados de los que compiten en el mercado sino también los intereses de clase, como son los intereses de los consumidores, y el interés público del Estado en relación con la protección de la competencia económica como institución. Y, en segundo término y precisamente por ello, tampoco reparó en que la prolongación en el tiempo de la conducta ilícita es una circunstancia que debe ser tenida en cuenta para definir el inicio del cómputo de la prescripción extintiva de las acciones, y ello porque, de otro modo, se corre el riesgo de tolerar que se perpetúe el falseamiento de la competencia y la perturbación del funcionamiento competitivo del mercado que, por la naturaleza misma de las cosas, resulta de forma necesaria de toda conducta desleal. Ninguna de estas circunstancias pasaron desapercibidas, en cambio, en la regulación de la prescripción de las infracciones en materia de defensa de la competencia, ámbito con el que la represión de la competencia desleal comparte el bien jurídico protegido, intereses tutelados y orientaciones de política legislativa. En este sentido, no estará de más recordar lo que al respecto se establece en el artículo 68.1 de la Ley de Defensa de la Competencia:

*“Las infracciones muy graves prescribirán a los cuatro años, las graves a los dos años y las leves al año. El término de la prescripción se computará desde el día en que se hubiera cometido la infracción o, en el caso de infracciones continuadas, desde el que hayan cesado”.*

No puede extrañar que, desde un primer momento, se indicara que la concreción del inicio del cómputo de la prescripción de las acciones de competencia desleal era la cuestión más difícil de cuantas planteaba la interpretación y aplicación del artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal de 1991:

*“Sin lugar a dudas, la cuestión más problemática, y polémica, de cuantas suscita la regulación de la prescripción es la determinación del dies a quo correspondiente a los dos plazos de prescripción establecidos. La clave de las dificultades que se advierten en esta materia radica esencialmente en la falta de reflejo de la condición de acto duradero en el tiempo que habitualmente tienen los actos de competencia desleal (sea porque son continuos, sea porque se repiten) en la definición del momento de comienzo de la prescripción: ni el momento en que se pudieron ejercitar las acciones de competencia desleal, ni el momento en que se tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal ni, en fin, el momento de su realización, en efecto, remiten*

*a una fecha que deba entenderse necesariamente producida sólo tras la finalización de un acto duradero, y no a una fecha anterior a dicha terminación. Esta situación, como es obvio, resulta especialmente grave en relación con la acción de cesación”*(J. MASSAGUER, *ob. ult. cit.*, Art. 21 [7]).

Y lo cierto es que así se ha demostrado en la práctica. Como se verá más adelante en el apartado (2), y hasta que el Tribunal Supremo estableciera la doctrina jurisprudencial que se comenta ahora, en ninguna instancia judicial se consolidó una unidad doctrina pacífica, ni entre los autores se propuso una sola interpretación.

*1.2. Los diferentes supuestos de hecho sobre los que se proyecta la prescripción de las acciones de competencia desleal por razón del carácter aislado o duradero del acto de competencia desleal combatido*

Como recuerda el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia de 21 de enero de 2010, el acto de competencia desleal puede configurarse, desde la perspectiva de la duración de su ejecución, como actos aislados, como actos duraderos y como actos reiterados intermitentemente.

Los actos de competencia desleal aislados, únicos u ocasionales son los que se ejecutan una sola vez, tanto si son de ejecución instantánea como si su ejecución requiere y resulta de una pluralidad de actuaciones que, según los casos, deben sumarse (como sucede por ejemplo con la imitación sistemática del artículo 11.3 de la Ley de Competencia Desleal, que sólo puede ser sistemática si se repite, o de la negativa de venta del artículo 16.2 de la Ley, que en no pocas oportunidades sólo puede ser abusiva cuando, por su reiteración, posee carácter definitivo) o combinarse entre sí (como sucede con la venta a pérdida del artículo 17.2 *c*) de la Ley, que sólo puede formar parte de una estrategia si concurre con otras conductas) para que la conducta de que se trata merezca el reproche de deslealtad. La determinación del inicio del cómputo de la prescripción extintiva de las acciones de competencia desleal contra estos actos no plantea ningún problema particular, en el bien entendido de que la permanencia de la situación creada por el acto de competencia desleal aislado (como por ejemplo, la pérdida de la clientela captada deslealmente, la falta de aprovisionamiento debido a la negativa de venta o la expulsión del mercado ocasionada por la venta a pérdida) no convierte al acto desleal en una conducta duradera aunque sus efectos se prolonguen en el tiempo (*cf.* SSAP *Álava* 28-XII-2007 = AC 2008\586, *Madrid* de 28-I-2008 = 2008\521, *Zaragoza* 12-III-2008 = AC 2008\977, *Madrid* 23-X-2009 = AC 2010\125). En particular, no parece dudoso que, respecto de los actos aislados o únicos. En el caso del plazo anual, el día inicial del cómputo es aquel en el que concurren, por una parte, la posibilidad de ejercicio de las acciones, que adviene cuando se dan las circunstancias de hecho que sirven de base a la correspondiente acción y, por lo tanto, en el mo-



mento de ejecución del acto de competencia desleal o en el momento en que se completa su ejecución si es de formación compleja en el sentido antes expuesto, y, por otra parte, el conocimiento de la persona del autor del acto de competencia desleal, conocimiento que como es natural presupone e implica el conocimiento de la realización del acto de competencia desleal. En el caso del plazo trienal, el *dies a quo* es el día de ejecución o aquel en el que se completa la ejecución del acto de competencia desleal complejo.

Los actos duraderos, por su parte, son aquellos en los que una misma actuación desleal se ejecuta de forma continuada o permanente en el tiempo con unidad de diseño, tanto si su realización se debe a una sola actuación material que perdura ella misma en el tiempo mientras no se remueva (como por ejemplo la colocación de un rótulo que induce a confusión en la fachada de un establecimiento [*cf.* SAP *Islas Baleares* de 19-IX-2007 = AC 2008\187, o el supuesto similar resuelto por SAP *Alicante* de 30-IV-2001 = JUR 2001\167394] o la inclusión de una información engañosa en una página web [*cf.* SAP *Barcelona* de 6-XI-2008 = AC 2009\95]) como si se debe a una sucesión de conductas idénticas (como la difusión de un mismo anuncio desleal, la confección y comercialización de productos imitados, la puesta en comercio de productos presentados bajo signos que inducen a confusión, etc.). Una modalidad de actos duraderos comprende los que se reiteran de forma intermitente, esto es, los que se repiten con una u otra periodicidad más o menos regular mediando una interrupción en su ejecución entre una y otra repetición o series de repeticiones, como es la difusión de un mismo anuncio o de la misma alegación publicitaria desleal o de la misma técnica de venta promocional desleal en campañas distintas y sucesivas. Como se ha señalado, las dudas interpretativas acerca del inicio del cómputo de la prescripción se han suscitado en relación con esta clase de actos de competencia desleal, tanto respecto de los actos que se realizan de forma continuada a partir de una sola actuación material o de una reiteración ininterrumpida, como, a decir verdad y por las mismas razones, respecto de los que se repiten de forma intermitente. Y ello, a pesar de que, la sentencia de 21 de enero de 2010 no parece advertir dificultades en la determinación del *dies a quo* para computar la prescripción de las acciones contra estos últimos, en relación con las cuales se asume que cada uno de los actos reiterados de forma intermitente es sustantivamente distinto de los demás y da a entender que el inicio del plazo de prescripción debe determinarse de forma separada para cada una de las series o repeticiones de la conducta ilícita de que se trate, en línea con la doctrina mayoritaria de las primeras sentencias de las Audiencias Provinciales (*cf.* SSAP *Barcelona* 8-X-1999 = CENDOJ 08019370151999100711 [confirmada por 29-XII-2006 «Autocares R. Font, S. A. c. Martí & Renom, S. A.» = RJ 2007\1714], *Barcelona* 14-XII-2001= AC 2002\594, *Cádiz* 9-VII-2002 = AC 2002\2161, *Cádiz* 15-XI-2003 = JUR 2004\64135) y posteriormente del propio Tribunal Supremo (*cf.* STS 29-XII-2006 «Autocares R. Font, S. A. c. Martí & Renom, S. A.» = RJ 2007\1714: “En el caso de la acción de cesación... cada acto de competencia des-

*leal funda una acción y, como sugiere la sentencia recurrida, en el supuesto de una serie intermitente de actos, el plazo de prescripción comienza a contarse de nuevo tras cada repetición del acto de competencia desleal*”, que es doctrina que reproduce en la STS 23-XI-2007 «Pernod Ricard, S. A. c. Destilerías del Penedés, S. A.» = RJ 2007(8516), lo que bien miradas las cosas somete en última instancia su determinación a la comprobación, en relación con cada una de las series de actos, de si se trata de un acto aislado o de un acto duradero.

En particular, la determinación del *dies a quo* del plazo de prescripción de los actos duraderos (que en su caso formen parte de una serie de repeticiones intermitentes) ha sido objeto de controversia. Al respecto, se han formulado dos tesis contrapuestas: una tesis de corte supuestamente literal que, sobre la base del tratamiento indiferenciado de las distintas configuraciones del acto de competencia desleal por razón de la duración de su ejecución en el tiempo, situaba en todos los casos la posibilidad de ejercer las acciones de competencia desleal y la propia realización del acto de competencia desleal en el día en que se ejecutó por primera vez la conducta ilícita, y otra de inspiración sistemática y finalista que, sobre la base de la necesidad atender a las particularidades de los actos continuados y los intereses a los que sirve la represión de la competencia desleal, negaba que el plazo de prescripción empezara a correr mientras perdurara la conducta ilícita.

## **2. Posiciones jurisprudenciales sobre la prescripción de la acción de competencia desleal relativa a los actos de duración continuada**

### *2.1. La posición favorable a la iniciación del cómputo del plazo de prescripción en el día en que pudo ejercitarse la acción por primera vez o en que se ejecutó por primera vez el acto de competencia desleal con independencia de su carácter duradero*

La falta de diferenciación entre actos de competencia desleal instantáneos y duraderos a los efectos del inicio del cómputo de la prescripción del artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal, como la que establece el artículo 64 de la Ley de Defensa de la Competencia, alentó, como queda dicho, la tesis de que, tanto respecto del plazo anual como del plazo trienal de prescripción, el *dies a quo* era el primer día en que concurrieran las condiciones de hecho previstas al efecto, esto es, la posibilidad de ejercicio y conocimiento del autor o la realización de la conducta ilícita, aun cuando el acto de competencia desleal en cuestión se hubiere realizado de forma duradera o continuada. Esta posición fue acogida, leídas a la luz de los hechos del caso enjuiciado y a pesar de que carecen de un pronunciamiento claro sobre el particular, por las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de julio de 2002 y

de 24 de marzo de 2006 (SSTS 25-VII-2002 «Óptica Cuellar, SL c. D. Jesús» = RJ 2002\7688, que de forma implícita (porque no se plantea si por el hecho de que el acto combatido pudiera ser un acto duradero, como parece que era, pues se trataba de la utilización de signos distintivos, la solución debería ser otra) asume que la posibilidad de ejercicio de las acciones concurre desde “*el momento en que las acciones pueden ser ejercitadas y el del conocimiento de la persona que realizó el acto constitutivo de competencia desleal, actuando como primero y básico que el acto ilícito efectivamente se haya producido y llegue a saberlo el que resulte perjudicado por el mismo, lo que puede coincidir en ese momento la identificación del que resulte ser su autor, o en otro caso la norma contiene una especie de pausa, en cuanto autoriza la espera para llegar a precisar quién va a asumir la posición de demandado en el pleito que se promoverá pues es entonces cuando opera el cómputo prescrito de un año y entra en juego, con todos sus efectos negativos, operando la inactividad del interesado en promover el ejercicio de las acciones*”, y 24-III-2006 «Hotel Ritz de Barcelona, S. A. c. Inmobiliaria Sarasate, S. A.» = RJ 2006\1819, aunque también de modo implícito, pues lo controvertido en el caso, que obviamente se refería lo que a estos efectos se considera un acto de competencia desleal duradero (utilización de signos distintivos ajenos), no fue si el *dies a quo* del acto de competencia desleal del caso debía situarse en un momento u otro y si a la luz de la naturaleza duradera de la conducta denunciada debía situarse en el día de su consumación o si por ello mismo ninguno de los plazos de prescripción habría empezado a correr por estarse realizando la conducta combatida en la fecha de presentación de la demanda, sino si se había producido o no la interrupción del plazo cuyo cómputo, vistos los términos en que se planteó el recurso de casación, la propia sentencia recurrida y las partes asumían que se había iniciado en el pasado. En las STS 9-VII-2002 «Landata Cobiporc Sarl c. Hermanos Mena Gericó, SL y otro» = RJ 2002\5903 en la que se trata del momento en que se tuvo conocimiento de la imitación combatida no está claro si dicha imitación estaba siendo realizada al tiempo de la interposición de la demanda, y en la STS y 11-II-2009 «Copiadoras de Aragón, S.A. y otras c. Canon España, S.A.» = RJ 2009\272, en la que se trata de la interrupción del plazo de prescripción, parece que la captación de trabajadores que motiva la acción de competencia desleal había finalizado ya al tiempo de sustanciarse la demanda), por numerosas sentencias de Audiencias Provinciales, anteriores y posteriores a las del Tribunal Supremo que se acaban de mencionar (SSAP Cádiz 12-VI-1992 = AC 1992\847, Valladolid 17-X-1997 = AC 1997\1978, Vizcaya 1-VII-1999 = AC 1999\1566, Madrid 31-X-2000 = AC 2001\463, Burgos 30-XII-2000 = JUR 2001\68051, Valencia de 24-I-2001 = AC 2001\1275, Toledo 29-III-2001 = AC 2001\2114, A Coruña de 23-I-2002 = AC 2002\794, Toledo 14-VII-2003 = JUR 2003\213140, Castellón 12-I-2003 = AC 2003\1918, Granada 18-VI-2004 = AC 2004\1328, Valencia 16-VII-2004 = AC 2005\28, Madrid 21-IX-2004 = JUR 2004\298979, Madrid 9-II-2005 = JUR 2008\109890, Madrid 3-X-2005 = AC 2005\2081, Valencia 14-X-2005 = AC 2005\2029, Valencia 2-V-2006 = JUR 2006\272337, Zaragoza de 5-VII-2006 = AC 2006\1616 (casada por STS 20-V-2010 «Panishop - Overpani» = RJ 2010\3708, que precisamente retoma los fundamentos de STS «Barbi Complutense» 18-I-2010 = RJ 2010\3708), Valencia de 23-I-2007 = AC 2007\1627, La Rioja de 13-XI-2007 = AC 2008\450), y por un sector de los autores

que se han ocupado de esta cuestión (P. BORRÁS, en F. MARTÍNEZ (Dir.), *Comentario práctico*, ob. cit., p. 354 o S. VILATA, en J. I. RUIZ (Dir.), *La Reforma*, ob. cit., pp. 187-190, y aunque no resulta especialmente clara me parece que ésta es la posición de S. BARONA, *Competencia desleal*, ob. cit., pp. 909-918).

El Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2010 resume los argumentos con los que se construyó esta posición, algunos de los cuales reiteran y desarrollan los votos particulares a esa misma sentencia y a la anterior de 18 de enero de 2010: el entendimiento de que el sentido propio de la posibilidad de ejercitar esas acciones derivaba del conocimiento de la conducta ilícita y que la realización de la conducta ilícita equivalía a su primera ejecución; la falta de diferenciación en la regulación de la prescripción de las acciones dirigidas contra actos de competencia desleal aislados y contra actos continuados; las exigencias del principio de seguridad jurídica, que se consideran especialmente intensas en materia de competencia desleal e incluso destacadas en el propio Preámbulo de la Ley de Competencia Desleal precisamente en relación con la construcción de sus normas; la falta de una previsión legal de imprescriptibilidad de la acción de cesación, a la que en términos prácticos conduciría la tesis contraria, y la necesidad de prevenir conductas abusivas en el ejercicio de las acciones, atendidas en todos estos casos además la dificultad que frecuentemente rodea el calificar una conducta como desleal.

## 2.2. *La posición favorable a la iniciación del plazo de prescripción sólo tras la finalización del acto de competencia desleal duradero*

La posición favorable a desplazar el día de inicio del cómputo de la prescripción de las acciones de competencia desleal contra actos duraderos o continuados fue adoptada por la mayoría de sentencias pronunciadas por el Tribunal Supremo en esta materia, como son las sentencias de 16 de junio de 2000 («horario de apertura de farmacia» = RJ 2000\5288: “no puede olvidarse que la acción ejercitada se basa en una actuación continuada de la demandada persistente al tiempo de interponerse la demanda; no se trata, por tanto, ... de un supuesto de actuación consumada y agotada cuyos efectos se prolongan en el tiempo, sino de un actuar presente, por lo que, en aras del principio restrictivo con que ha de aplicarse el instituto de la prescripción, ha de entenderse ejercitada dentro de cualquiera de los plazos del artículo 21 de la Ley 3/1991”), de 20 de mayo de 2005 («Autoescuela Pego c. D. Daniel» = RJ 2005\4245: “como muy bien dice la sentencia del Tribunal “a quo”, la aplicación en este caso de la prescripción afecta a una situación de hecho que se produce por tratos sucesivos, por lo que, para poder atenderla en lo que ahora se discute, hay que situarla en uno de esos períodos del tracto, y siendo esto así, el último año completo, 1992, atendiendo al momento final del mismo, es claro que, reclamándose dentro del año posterior, el período no está prescrito”), de 29 de diciembre de 2006 («Autocares R. Font, S. A. c. Martí & Renom, S. A.» = RJ 2007\1714: “la regla, de acuerdo con la inspiración de la norma en

el Derecho alemán, es que cada acto de competencia desleal da pie a una nueva acción de competencia desleal, sometida a un plazo de prescripción propio, diferente de aquel al que están sometidas las acciones que pudieran haber nacido de actos anteriores»; 29-VI-2007 «abuso de situación de dependencia» = RJ 2007\3872: la posibilidad de ejercicio de la acción “*perdura al renovarse, sin solución de continuidad, el inicio del plazo de prescripción mientras se mantenga la situación antijurídica generada por un acto desleal*”) y de 29 de junio de 2007 («Pernod Ricard, S. A. c. Destilerías del Penedés, S. A.» = RJ 2007\8516: “*la posibilidad del ejercicio de la acción se reproduce con cada acto del mismo tipo que el infractor repita, renovándose, sin solución de continuidad, el inicio del plazo de prescripción, mientras se mantenga la situación antijurídica generada por una acto desleal continuado*”), y por no pocas sentencias de Audiencias Provinciales anteriores y sobre todo posteriores a los últimos pronunciamientos (estimaron, en unos términos u otros y con un fundamento u otro, que el cómputo del plazo de prescripción no se inicia mientras se esté realizando la conducta denunciada o, lo que es lo mismo, que el *dies a quo* del plazo de la prescripción no puede ser anterior a la consumación del acto de competencia desleal las SSAP Valencia 27-I-2000 = AC 2000\4073, Sevilla 15-XII-2000 = JUR 2001\94781, Alicante 30-IV-2001 = JUR 2001\167394, Pontevedra 5-X-2001 = AC 2002\353, Valencia 1-XII-2001 = AC 2002\743, Barcelona 14-XII-2001 = AC 2002\544, La Rioja 31-I-2002 = AC 2002\848, La Rioja 13-V-2002 = AC 2002\1534, Barcelona 7-VI-2002 = JUR 2004\14065, Cádiz 9-VII-2002 = AC 2002\2161, Madrid 11-II-2003 = JUR 2003\202817, Barcelona 11-VI-2003 = JUR 2004\55004, Málaga 14-VII-2003 = JUR 2003\225943, Cádiz 15-XI-2003 = JUR 2004\64135, Ciudad Real 12-I-2004 = JUR 2004\60983, Madrid 16-VII-2004 = AC 2007\2092, Málaga 16-XI-2004 = AC 2005\935, Barcelona 21-XII-2004 = AC 2005\39, Murcia 24-IV-2006 = JUR 2006\159129, Sevilla 13-VI-2006 = AC 2007\90, Barcelona 14-IX-2006 = JUR 2007\184731, Barcelona 19-III-2007 = AC 2009\382, Murcia 31-V-2007 = JUR 2007\321756, Alicante 21-XI-2007 = JUR 2008\75703, Madrid 28-I-2008 = AC 2008\521, Zaragoza 12-III-2008 = AC 2008\977, Madrid 30-VI-2008 = AC 2008\1922, Castellón 1-IX-2008 = AC 2008\2390, Barcelona 6-XI-2008 = AC 2009\95, León 19-II-2009 = AC 2009\1214, Madrid 18-V-2009 = AC 2009\1907, Cuenca 19-V-2009 = AC 2009\1097, Ciudad Real 15-VI-2009 = JUR 2009\472815, Cáceres 17-VI-2009 = JUR 2009\310039, Madrid 23-X-2009 = AC 2010\125, o A Coruña 23-VII-2010 = AC 2010\1354), así como por algunos autores (J. MASSAGUER, *Comentario*, ob. cit., Art. 21 (7) a (14), o A. SUÑOL, “Competencia desleal. Horarios de apertura de farmacia. Comentario a la STS de 16 de junio de 2000”, CCJC, núm. 56, 2001, pp. 416-417). Y en esta misma línea se orientan las sentencias del Tribunal Supremo, antes recordadas, de 30-V-2005 sobre el *dies a quo* para el cómputo del plazo de prescripción de los actos de competencia desleal intermitentes, que se reiteran durante períodos de tiempo distintos y sucesivos

Esta posición se basó, como también recuerda el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia de 21 de enero de 2010 ahora comentada, en la llamada teoría de la realización, esto es, en la interpretación literal del término “*reali-*

zación” empleado en el artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal; en la interpretación sistemática de esta norma a la luz de las enseñanzas de la jurisprudencia relativa a la aplicación de la prescripción de los artículos 1968 y 1969 del Código civil a las acciones sustanciadas en relación con conductas que ocasionan daños continuados y a la relativa a la interpretación restrictiva de las reglas de prescripción; en una interpretación teleológica, que destacó lo impropio, por causa de la inactividad de un operador, se hubieran de conductas ilícitas cuya calificación como acto de competencia desleal y su correspondiente represión se establece no sólo atendiendo a los intereses del operador inactivo, sino también y en igualdad de rango a los intereses de los consumidores y al interés general; y en la consideración final de que las estrategias y conductas abusivas pueden combatirse eficazmente por medio de las doctrinas sobre el abuso del derecho y la exigencia de buena fe en el ejercicio de los derechos y, en especial, de la doctrina sobre la pérdida de la acción por el retraso desleal en su ejercicio.

Ésta es la posición que, con las sentencias comentadas y como proclama la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2010, ha sido definida por el Pleno de la Sala 1ª como doctrina jurisprudencial.

### **3. La necesidad de adoptar un criterio unificador y la doctrina de las sentencias del Tribunal Supremo de 18 y 21 de enero de 2010**

Sólo la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2010 da propiamente cuenta de la existencia de posiciones enfrentadas, tanto en las sentencias del Tribunal Supremo como en mayor medida en las sentencias de las Audiencias Provinciales, acerca de la determinación del día inicial del cómputo de la prescripción de las acciones de competencia desleal contra actos continuados y de que, por esta causa, fuera necesario adoptar un criterio unificador y se sometieran por ello diversos asuntos de esta clase al Pleno de la Sala, y ello en los siguientes términos:

*“El criterio de esta Sala no era pacífico pues aunque recientemente se ha observado un mayor grado de homogeneidad a favor del segundo criterio (SS. 16 de junio de 2000, 30 de mayo de 2005, 29 de diciembre de 2006, 29 de junio y 23 de noviembre de 2007), existían Sentencias, como la de 25 de julio de 2002, que seguían el primer criterio. Esta situación dio lugar a que las resoluciones de las Audiencias Provinciales mantengan una jurisprudencia contradictoria, y a la evidente necesidad, por consiguiente, de adoptar un criterio unificador. De ahí que se sometieran diversos asuntos al Pleno de la Sala que en su reunión de 17 de diciembre de 2009 adoptó la decisión de aplicar la segunda orientación interpretativa, que se estima la más adecuada a la doctrina de la realización y a la naturale-*

*za de los actos continuados y permanentes, y es, además, la que cuenta con un mayor apoyo doctrinal. En periodo de redacción de esta resolución se ha dictado la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, (BOE 31 de diciembre), que modifica la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, estableciendo que “las acciones de competencia desleal previstas en el art. 32 prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta”, inciso este último que otorga un respaldo a la postura adoptada mayoritariamente por la Sala”.*

Sentado lo anterior, el Tribunal Supremo establece la siguiente doctrina en relación con el inicio del cómputo de la prescripción de las acciones de competencia desleal que se ejerciten para combatir actos de competencia desleal duraderos o continuados:

*“Como consecuencia de lo expuesto procede estimar el único motivo del recurso de casación y anular la Sentencia recurrida, recogiendo como doctrina jurisprudencial la de que “cuando se trata de actos de competencia desleal de duración continuada la prescripción extintiva de las acciones prevista en el art. 21 LCD 3/1991 no comienza a correr hasta la finalización de la conducta ilícita”,*

cuyo fundamento radica, según se señala allí mismo, en la doctrina de la realización, la naturaleza de los actos continuados y permanentes, el apoyo doctrinal y, en fin, la reciente modificación del tenor de esta norma en el nuevo artículo 35 de la Ley de Competencia Desleal.

La sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2010 ya había anticipado tanto esta solución como, por lo que ahora interesa, el sentido que en este contexto se atribuye a la llamada doctrina de la realización y a la naturaleza de los actos continuados y permanentes a los que de forma vaga se refirió posteriormente la sentencia de 21 de enero de 2010 en el pasaje que se ha transcrito. De hecho, aquella primera sentencia, que sin embargo no proclamó formalmente la doctrina jurisprudencial sobre este particular, había desarrollado en general un razonamiento más trabado, en el que se dio una especial relevancia a las exigencias sistemáticas y teleológicas impuestas por el propio Derecho contra la competencia desleal, que ha retomado la posterior sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2010 («Franquipan, S. L. c. Overpani Franquicias, S. L.» = RJ 2010\3708). Por ello, no estará de más recordar ahora los pasajes del Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia de 18 de enero de 2010 que constituyen el núcleo de su doctrina:

*“El día inicial del cómputo de los plazos que establece el artículo 21 de la Ley 3/1991 y al que se refiere el motivo, es –en el de un año– aquel en que*

*las acciones pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto desleal. Y—en el de tres— el de dicha realización.*

*La norma responde a la idea de sancionar la inactividad del legitimado o, por decirlo con más detalle, que su actividad, siendo posible —para lo que se entiende necesario que sepa que persona cometió la infracción—, no hubiera tenido lugar.*

*Como se expuso, identificó el Tribunal de apelación el día inicial del cómputo de ese plazo con el inicio de lo que, supuestamente, constituiría una violación permanente.*

*Pero no es esa la única interpretación del artículo 21 respetuosa con la norma. Antes bien, para admitir que la misma no sanciona con la prescripción la inactividad del legitimado mientras el infractor permanezca en la situación antijurídica, basta con admitir la existencia de una posibilidad de ejercicio de las correspondientes acciones mientras persista la infracción que las justifique.*

*Y, además, no cabe en la interpretación del artículo 21 prescindir o minusvalorar la función que está llamado a cumplir el ordenamiento concursal.*

*La Ley 3/1991 introdujo —según expresa su preámbulo— “un cambio radical en la concepción tradicional del derecho de la competencia desleal”, el cual dejó “de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado”, a fin de cumplir la función de defensa de los intereses de quienes en él participan y de la propia “institución de la competencia”, que ha pasado a ser objeto directo de protección.*

*Y no hay que olvidar, con la sentencia de 12 de febrero de 1981 —dictada en relación con unos daños causados por emanaciones de gas—, que, de computarse el plazo de prescripción de la acción desde el inicio de una actuación ilícita continuada, se llegaría al absurdo de que “quien, por tolerancia o por cualquier otro motivo legítimo y hasta acaso digno de encomio, hubiese dejado pasar el plazo de inicio de una de las circunstancias concadenantes, cooperantes y en manifestación de concausa del resultado dañoso cuya indemnización se reclama, tendría que resignarse a padecer indefinidamente los males que la impericia, el abandono o la negligencia de un tercero tuvieran a bien conferirle, quedando este facultado y libre para seguir de continuo obrando de una manera imprudente y perjudicial, aspecto ambos que pugnarían abiertamente con los más elementales principios de justicia y equidad”.*

*Finalmente no deja de ser significativo, aunque sólo sea relativamente —ya que no es norma aplicable al litigio—, el hecho de que el legislador haya*



*querido en la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios –promulgada durante el periodo de redacción de esta sentencia–, recoger aquella jurisprudencia en el artículo 35, al disponer que el plazo de tres años empieza a correr “desde el momento de la finalización de la conducta””.*

Adviértase que los dos casos considerados por el Tribunal Supremo en las sentencias de 18 y 21 de enero de 2010 pertenecen al grupo de casos que se ha calificado de actos de competencia desleal duraderos consistentes en una sucesión de conductas idénticas, pues se trataba, en la primera de ellas, de la explotación permanente de un negocio en contra de las obligaciones de no competencia asumidas con ocasión de la transmisión de una empresa y, por lo tanto, de la sucesiva y permanente vulneración de la obligación de no competir y, en la segunda de ellas, de la fabricación y comercialización de ciertos productos considerados imitaciones y, por lo tanto, de la sucesiva y permanente realización de un mismo acto de imitación.

#### **4. El desajuste entre la interpretación propugnada por la tesis restrictiva y las exigencias teleológicas y sistemáticas de la Ley**

Las construcciones favorables a la supuesta lectura literal del artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal tropiezan con una grave objeción a la que no han podido dar respuesta satisfactoria y convincente y cuya relevancia es especialmente destacada por la sentencia de 18 de enero de 2010. En efecto, el inicio del cómputo del plazo de prescripción en el día en que pudo ejercitarse la acción por primera vez y conoció a la persona de su autor o en que se ejecutó por primera vez el acto de competencia desleal con independencia de su carácter duradero que propugnan no se puede cohonestar en absoluto con las exigencias del bien jurídico tutelado por la Ley de Competencia Desleal, esto es, la competencia económica como institución rectora de las conductas en el mercado, ni con la propia finalidad de la represión de la competencia desleal, orientada como está a la protección de la competencia en atención a los intereses de los operadores del mercado; a los intereses generales de los consumidores (perspectiva si cabe potenciada por la reciente reforma de la Ley 29/2009) y al interés público del Estado. En este sentido, no se advierte ninguna razón que pueda justificar de forma satisfactoria que el retraso en ejercer las acciones de competencia desleal, y singularmente las acciones de cesación, remoción y rectificación, tenga como efecto deseado por el ordenamiento jurídico consolidar, a modo de déficit o barrera estructural de la competencia, el funcionamiento ineficiente del mercado y la distorsión en la formación de las relaciones económicas que, por definición, determina la conducta desleal que quedaría salvada y bendecida por la prescripción de las acciones dirigidas a su cesación y

a la remoción de sus efectos o, lo que es lo mismo, que pueda explicar de forma razonable por qué ese retraso ha de resultar en la práctica en la atribución de un derecho a competir deslealmente en perjuicio del conjunto de los competidores, de los consumidores y del interés general, con manifiesta desviación respecto del modelo de formación de relaciones económicas establecido en el artículo 38 de la Constitución y las exigencias que, como principio informador del ordenamiento, plantea el artículo 51 de la Constitución. Y, ciertamente, ninguna de las construcciones favorables a la supuesta lectura literal del artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal ha podido dar una respuesta satisfactoria a esta grave objeción.

Antes bien, exigencias teleológicas y sistemáticas reclaman y sustentan la interpretación contraria, que ahora acogen las sentencias del Tribunal Supremo de 18 y 21 de enero de 2010 (como de modo expreso se advierte en la primera de ellas). Y de hecho, como se verá, el tenor del artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal admite una lectura conforme a dichas exigencias y a la propia construcción del instituto de la prescripción extintiva de las acciones.

Bajo este aspecto, conviene reparar, en primer término, en que la Ley de Competencia Desleal no resuelve conflictos de naturaleza patrimonial, en cuyo ámbito las consecuencias de atender al primer día de realización del acto ilícito acaso pudieran ser aceptables como regla (aunque dista de ser una cuestión pacífica en todos los casos, como es sabido), sino conflictos relacionados con el orden público económico, con su vulneración, resueltos en atención al interés de todos los partícipes en el mercado, incluidos, por tanto, los consumidores y aquellos competidores o en general de aquellos agentes económicos profesionales que bien puedan entrar en el mercado cuando hayan transcurrido ya los tres años desde la realización del acto de competencia desleal, así como también al interés público del Estado en el mantenimiento de un orden concurrencial saneado. Ello encuentra una específica concreción en materia de acciones, en la que recientemente se ha producido el reconocimiento de la legitimación activa del Ministerio Fiscal para su ejercicio en defensa de los intereses generales (art. 33.4 LCD 2009) así como de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, del Instituto de la Mujer organismos equivalentes en el ámbito autonómico, ciertas asociaciones y nuevamente el Ministerio Fiscal para su ejercicio contra actos de publicidad desleal (arts. 1 y 18 LCD 2009) consistentes en la utilización discriminatoria o vejatoria de la imagen de la mujer (art. 6.2 de la LGP según la redacción dada por la Ley 29/2009 en relación con el art. 3 a) de la propia LGP 2009 y con el artículo 32 y siguientes de la LCD 2009 a los que remite el artículo 6.1 de la LGP 2009). Y, desde este ángulo, no parece dudoso que el traslado de una regla sobre prescripción construida con piezas que proceden del ámbito de la defensa de derechos subjetivos de contenido patrimonial (*vid.* F. REGLERO, Artículo 1961, en M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART, *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, T. XXV, vol. 2, Revista de Derecho Privado, Madrid, 1994, p. 133, o M. ALBALADEJO, *La prescripción extintiva*, Centro de Estu-

dios del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2004, p. 24) al ámbito propio de la legislación contra la competencia desleal, que es la ordenación de las conductas de mercado de empresarios y profesionales (Preámbulo de la Ley de Competencia Desleal, II [párrafo cuarto]), es cuanto menos seriamente cuestionable. Tanto más si se tiene en cuenta que el modelo de ordenación que se establece se caracteriza, precisamente, por haber abandonado las concepciones del Derecho contra la competencia desleal basadas en clave de tutela de los intereses privados de los empresarios, definidores del llamado modelo corporativo de represión de la competencia desleal (*vid.* A. MENÉNDEZ, *La competencia desleal*, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1988, pp. 61-65 y 79-88), y haber dado respuesta a las exigencias generales de los propios empresarios y profesionales pero sobre todo al interés colectivo del de los consumidores y al interés público del Estado en el mantenimiento de un orden competitivo debidamente saneado (*cf.* Preámbulo de la Ley de Competencia Desleal, I y II [párrafo primero]), propios del llamado modelo social de represión de la competencia desleal (*vid.* A. MENÉNDEZ, *ob. cit.*, pp. 89-103).

Bajo este mismo aspecto, es igualmente obligado recordar, en segundo término, que, en un plano estructural, la represión de la competencia desleal concreta exigencias del principio constitucional de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado establecido en el artículo 38 de la Constitución (Preámbulo de la Ley de Competencia Desleal, II [párrafo cuarto]) y, más en particular, previene el falseamiento de la competencia económica y la consiguiente perturbación del funcionamiento concurrencial del mercado ocasionados por los actos de competencia desleal, y concreta asimismo en este ámbito la tutela de los intereses de los consumidores, circunstancias que conducen, entre otros aspectos, a una ampliación y reordenación de los intereses protegidos, de las que en el Preámbulo de la Ley de Competencia Desleal se dice expresamente que “*está presente en todos (sus) preceptos*” (*vid.* Preámbulo de la Ley de Competencia Desleal, apartado II [párrafo cuarto] y III.1). En este sentido, la ordenación y control de la actuación de empresarios y profesionales en el mercado, de la que la Ley es instrumento, se ha concretado en normas objetivas de conducta, cuya formulación está inspirada y guiada por un principio general de competencia por eficiencia o por méritos de las propias prestaciones, como tiene reiteradamente dicho el Tribunal Supremo (*vid.* STS 24-XI-2006 «Casa Márquez, S. A. c. Silva y Vilches, SAL» = RJ 2007\262: “*Y en ese sentido forzoso es, como hacen entre otras las Sentencias de esta Sala de 6 de junio de 1997 y 11 de octubre de 1999, partir de los principios constitucionales de libertad de empresa (artículo 38 CE) y de derecho al trabajo (artículo 35 CE), pues el artículo 5 LCD establece un límite jurídico al ejercicio del derecho a desarrollar una actividad económica en el mercado, esto es, un derecho de acceso al ámbito de desarrollo de la iniciativa económica privada sobre producción e intercambio de bienes y/o servicios, al ámbito de desarrollo de actividad productiva por cuenta ajena o propia, en concurrencia con otros, derecho que no puede ejercitarse a*

*través de determinados comportamientos, esto es, se trata de conseguir que los agentes económicos compitan por méritos o por eficiencia y no «mediante la realización de comportamientos que supriman, restrinjan o falseen la estructura competitiva del mercado, o la libre formación y desarrollo de las relaciones económicas del mercado».* A partir de esta idea de principio, se ha de concretar el contenido normativo de la cláusula general”, o STS 15-XII-2008 «Keinu, S. L. c. Publicaciones Heres, S. A.» = RJ 2009\153: “*Se trata de conseguir que los agentes económicos compitan por méritos o por eficiencia y no “mediante la realización de comportamientos que supriman, restrinjan la estructura competitiva del mercado o la libre formación y desarrollo de las relaciones económicas del mercado “ (SS. 24 de noviembre de 2006 y 23 de marzo de 2007)*”, y cuya vulneración encarna un abuso institucional de la libertad de empresa y derechos que emanan de ella. Ello supuso un cambio de paradigma político-legislativo y de configuración del ilícito de competencia desleal que ha sido puesto de manifiesto, como clave de la interpretación de las disposiciones de la Ley de Competencia Desleal, por el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones (como por ejemplo, precisamente en un caso en el que hubo de tratarse también de la prescripción y al respecto se siguió la línea que ahora se proclama como doctrina jurisprudencial en las sentencias ahora comentadas, STS 23-XI-2007 «Pernod Ricard, S. A. c. Destilerías del Penedés, S. A.» = RJ 2007\8516: “*como se indica en el preámbulo de la Ley, la misma introduce un cambio radical en la concepción tradicional del Derecho de la competencia desleal, la cual deja de concebirse como un ordenamiento primariamente dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, para convertirse en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado*”).

Por otra parte, ha de repararse también en que la llamada del Preámbulo de la Ley de Competencia Desleal al objetivo de “*dotar de mayor certeza a la disciplina*”, con la que se ha querido vincular la necesidad de atender especialmente a las exigencias de seguridad jurídica del instituto de la prescripción extintiva y la interpretación restrictiva del artículo 21 de la Ley de 1991, sólo se refiere a la configuración sustantiva de los concretos actos de competencia desleal, esto es, a su definición y caracterización (o, si se prefiere, tipificación) como conductas ilícitas en particular; aún más, la aproximación restrictiva a la regulación de esta cuestión y a la evitación de que lo incómodo se convierta por ello solo en desleal proclamada en el Preámbulo de la Ley sólo se ha predicado de esa configuración sustantiva (*vid.* Preámbulo de la Ley de Competencia Desleal, apartado III.2 [párrafo cuarto *in fine*]). Así pues, la mayor certeza a la que se alude nada tiene que ver con el principio de seguridad jurídica a que obedece la prescripción extintiva y, en particular, no puede amparar la posibilidad de continuar indefinidamente una conducta desleal por el hecho de que quien estaba legitimado para ejercitar las correspondientes acciones no actuara prontamente, ni la incomodidad que se quiere evitar tiene tampoco nada que ver con la causada por un acto de competencia desleal que merece propiamente esa consideración y la oportuna sanción del ordenamiento, no obstante lo restrictivo de su configuración sustantiva. Antes bien, en materia de acciones y normas

procesales la aproximación del legislador es justamente la contraria, al punto de haber indicado de forma expresa que los preceptos del Capítulo II de la Ley de 1991, entre los que se encuentra su artículo 21, están orientados precisamente a “multiplicar la probabilidad de que las conductas incorrectas no queden sin sanción” (vid. Preámbulo de la Ley de Competencia Desleal, apartado III.2 [párrafo primero *in fine*]), un objetivo al que, a mi modo de ver, traicionan las lecturas que postulan una interpretación del régimen de prescripción que favorezca la pérdida de las acciones y que, por lo tanto, tolere la pervivencia *ad eternum* de conductas desleales.

En suma, el encuadramiento sistemático de la Ley de Competencia Desleal en nuestro ordenamiento jurídico, sus postulados político-jurídicos en el plano estructural, los intereses considerados y promovidos con sus disposiciones, el objetivo de la regulación de las acciones de competencia desleal y la configuración técnico-jurídica del ilícito de competencia desleal como infracción de normas de conducta imperativas y objetivas (y no como infracción de un derecho subjetivo ajeno de corte patrimonial) exigen que las acciones de competencia desleal, y en particular las que tienen un mayor alcance estructural y político, como son las acciones de cesación, remoción y rectificación, no se pierdan mientras concurren sus presupuestos fácticos. Dicho en otros términos, los postulados indicados exigen que estas acciones de competencia desleal salvaguarden eficazmente la competencia frente a su falseamiento, el funcionamiento concurrential del mercado frente a su perturbación y la competencia por eficiencia frente a las conductas que no se imponen por sus propios méritos y, en particular, que lo hagan durante todo el tiempo en que se produzcan dicho falseamiento, perturbación y transgresión y, en consecuencia, que puedan ejercitarse durante todo el tiempo en que se estén ejecutando las conductas desleales que (por definición) provocan estos resultados indeseables. Y a ello, como queda dicho, han atendido, tanto la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2010 como, de modo especial si cabe, su sentencia de 18 de enero de ese mismo año al tiempo de expresar los fundamentos de la doctrina que han establecido.

## **5. La interpretación del artículo 21 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal**

El diferimiento del inicio de la prescripción de las acciones de competencia desleal a la fecha en que finaliza la conducta desleal combatida, que como se ha expuesto requieren los principios inspiradores de la legislación de esta materia, se corresponde también con el sentido de los términos empleados en el artículo 21 de la Ley de 1991, es coherente con el proceso de formación de la norma, se ajusta a la configuración del acto de competencia desleal como transgresión de una norma de conducta y encaja con la construcción general de la prescripción extintiva como instituto jurídico.

5.1. *El sentido de los términos empleados por el artículo 21 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de 1991*

Las sentencias comentadas parten de la acertada consideración de que el tratamiento indiferenciado de la prescripción de las acciones de competencia desleal contra los actos únicos y contra los duraderos en el artículo 21 de la Ley de 1991 no obliga a atribuir el mismo significado a sus palabras con independencia de la prolongación en el tiempo de la conducta combatida. Por una parte, el precepto no se refiere al primer día en que se pudo ejercitar la acción ni al primer día en que se realizó el acto de competencia desleal. Por otra parte, el momento en que pudo ejercitarse la acción también es cualquiera en que se ejecute el acto de competencia desleal a lo largo de un período de tiempo (o como señala la sentencia de Tribunal Supremo de 18 de enero de 2010: “*basta con admitir la existencia de una posibilidad de ejercicio de las correspondientes acciones mientras persista la infracción que las justifique*”) y el día de realización es también aquel en que se completa o concluye la conducta desleal.

Sobre lo anterior, y quizás éste sea el extremo más decisivo en la fundamentación de la que en la sentencia de 21 de enero de 2010 se denomina “doctrina de la realización”, el acto (de competencia desleal), que es justamente el término empleado por el artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal de 1991 en relación con el momento determinante del inicio del cómputo de los plazos que prevé (“*tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal*” y “*realización del acto*”), es sin duda cada uno de los actos (de competencia desleal) de igual naturaleza, configuración y designio (con los que compone una actuación duradera en el tiempo), y no el primero de un conjunto y sucesión de actos iguales (constitutivos cada uno de ellos de un acto de competencia desleal por sí o combinados con otros). De ahí resulta que cada uno de esos actos es adecuado para determinar la presencia de los presupuestos fácticos propios de cada uno de los remedios previstos legalmente: En otras palabras, cada actuación desleal es adecuada para ser el acto a cuya misma existencia se somete la acción declarativa (especialmente tras la supresión de la referencia a la persistencia de la perturbación en la nueva redacción del artículo 32.1 1ª de la Ley); para revelar el riesgo de repetición que es presupuesto de la acción de cesación (consideración aparte merece la acción de prohibición, pues por definición no tiene por presupuesto la realización del acto de competencia desleal, sino su sola preparación); para determinar la permanencia de los efectos materiales o psicológicos del acto de competencia desleal no obstante su cesación a que obedecen las acciones de remoción y de rectificación, pues cada uno de esos efectos es el fruto de cada una de las ejecuciones, para ocasionar los daños y perjuicios que sirven de base a la acción de indemnización o para obtener el enriquecimiento injusto de la que depende la acción correspondiente, teniendo en cuenta al respecto además que en no pocas ocasiones el presupuesto de hecho de la acción sólo puede verificarse transcurrido un tiempo durante el cual se haya venido realizando de forma continuada la conducta ilícita, como singularmente sucede en el caso de la acción de rectificación y en ciertas

modalidades de la acción de remoción tendentes a revertir el estado de opinión creado por el acto de competencia desleal (*vid.* J. MASSAGUER, *Comentario*, ob. cit., Art. 18 [18], [22] y [23]).

En estas circunstancias encuentra su apoyo directo la consideración, a partir de la que arranca la doctrina jurisprudencial establecida en las sentencias comentadas, de que cada ejecución del acto de competencia desleal o conducta desleal hace nacer una nueva acción, que como se recordará fue la base de la negación de que la prescripción pudiera empezar a correr mientras que el acto de competencia desleal estuviera siendo realizado en los primeros pronunciamientos que hubo sobre esta cuestión (*ad ex.*, SSAP *Barcelona* 8-IX-2000 = AC 2000\1735, o *Barcelona* 14-XII-2001 = AC 2002\544, cuya doctrina hace propia la STS 29-XII-2006 «Autocares R. Font, S. A. c. Martí & Renom, S. A.» = RJ 2007\1714: “la regla, de acuerdo con la inspiración de la norma en el Derecho alemán, es que cada acto de competencia desleal da pie a una nueva acción de competencia desleal, sometida a un plazo de prescripción propio, diferente de aquel al que están sometidas las acciones que pudieran haber nacido de actos anteriores... En el caso de la acción de cesación, que comprende la pretensión de cesación en sentido estricto (de una actuación en curso) y la de prohibición si el acto no se ha puesto en marcha, a tenor de lo dispuesto en el artículo 18.2ª LCD, cada acto de competencia desleal funda una acción..”).

Además, lejos de ser ésta una lectura forzada del texto de la norma, a mi juicio, se ajusta al sentido de sus términos en cuanto se ponen en relación con las diversas configuraciones que, por razón de su prolongación en el tiempo, puede tener la conducta desleal, especialmente a la luz de la propia formación de la regla especial sobre la prescripción extintiva de las acciones de competencia desleal y a la configuración del ilícito de competencia desleal. Veámoslo.

## 5.2. La formación del régimen de la prescripción de las acciones en la Ley de Competencia Desleal

El artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal de 1991 se encuentra fuertemente inspirado en el § 21 de la alemana *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb* de 1909 (esta norma fue modificada con la reforma de 2004 (BGBl. I S. 1414), que dedicó su nuevo § 11 UWG a la prescripción de las acciones de competencia desleal, introduciendo respecto del §21 UWG 1909 algunas modificaciones necesarias para ajustar su régimen a la nueva regulación de la prescripción en el BGB. *Vid.* PIPER/OHLY/SOSNITZA, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Kommentar*, 5ª ed., C. H. Beck, Múnich, 2010, § 11 [2]), según el cual

“(1) Die in diesem Gesetze bezeichneten Ansprüche auf Unterlassung oder Schadensersatz verjähren in sechs Monaten von dem Zeitpunkt an, in welchem der Anspruchsberechtigte von der Handlung und von der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in drei Jahren von der Begehung der Handlung an.

(2) *Für die Ansprüche auf Schadensersatz beginnt der Lauf der Verjährung nicht vor dem Zeitpunkt, in welchem ein Schaden entstanden ist*”.

[“(1) Las acciones de cesación o de indemnización de daños y perjuicios mencionadas en esta Ley prescriben a los seis meses desde el momento en que el legitimado tenga conocimiento de la actuación y de la persona del obligado; sin atender a ese conocimiento, a los tres años de la comisión de la actuación.

(2) Para la acción de indemnización de daños y perjuicios, el cómputo de la prescripción no comienza antes del momento en el que se ha producido el daño” (traducción del autor).]

De esta norma alemana toma la española no sólo la opción por una regulación especial de la prescripción de las acciones de competencia desleal, sino también la estructura y contenido básico de esa regulación. En particular, el artículo 21 de la Ley de 1991 tomó de aquélla el establecimiento de un régimen único para todas las acciones, su articulación por medio de un doble plazo recíprocamente excluyente, la determinación del *dies a quo* del primero de esos plazos en la concurrencia de una doble circunstancia, que incluye el conocimiento de la persona contra la que se pueden dirigir las acciones, y la del segundo de ellos en la realización de la conducta ilícita, y en fin el establecimiento de un período de tres años para el segundo plazo.

Por otra parte, el artículo 21 de la Ley de 1991 parecería entroncar asimismo con el artículo 1968 2º del Código civil, relativo a la prescripción de las acciones de responsabilidad extracontractual, en relación con la duración anual del primer plazo de prescripción y con el artículo 1969 del Código civil en la consideración del momento en que pudieron ejercitarse las acciones de competencia desleal como circunstancia integrante del *dies a quo* del primer plazo de prescripción (*cf.* la intervención del Senador Galán en defensa de la redacción vigente del art. 21 LCD por el Grupo Socialista del Senado: Cortes Generales, *Diario de Sesiones del Senado*, Comisiones, IV Legislatura, núm. 56, p. 23, col. dcha.). Sin embargo, esta aparente “españolización” de la norma no es un ejemplo de buena técnica, ni un objetivo que se haya logrado sino sólo en relación con la adición de seis meses al primer plazo.

En efecto, se convendrá, por una parte, en que el conocimiento del autor del acto ilícito es un dato fáctico implícito en el conocimiento del hecho dañoso (“*lo supo el agraviado*”) al que se refiere el artículo 1968 2º del Código civil a los efectos de que proceda el inicio del cómputo del plazo de prescripción allí previsto (*vid.* F. REGLERO, en M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART, *Comentarios al Código Civil*, ob. cit., p. 438, M. ALBALADEJO, *La prescripción extintiva*, ob. cit., p. 210, o L. DÍEZ-PICAZO, *La prescripción extintiva*, 2ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2007, 252) y, por otra parte, en que sin conocimiento de la comisión del acto de competencia desleal (anterior o coetánea) no puede haber el conocimiento de su autor al que se refiere el artículo 21 de la Ley de 1991, por lo que para que se comience a computarse



el primer plazo que establece es preciso que el actor conozca también la comisión del acto de competencia desleal (de hecho así se exige en las SSTS 9-VII-2002 «Landata Cobiporc Sarl c. Hermanos Mena Gericó, SL y otro» = RJ 2002\5903: “*Ciertamente Landata Cobiporc Sarl se percató del progresivo descenso en las ventas efectuadas en territorio español a través de Magapor, SL pero no tuvo conocimiento bastante de tal imitación hasta mucho después, en concreto en marzo de 1995 cuando comprobó la absoluta identidad entre la sonda por ella fabricada y la de Magapor, SL como consta del documento núm. 14 de la demanda con su traducción... Ante la falta de acreditamiento de la fecha de conocimiento de los actos de competencia desleal y la indeterminación de la fecha, por tanto aplica el plazo de tres años para la aplicación del precepto*”, y 25-VII-2002 «Óptica Cuellar, SL c. D. Jesús» = RJ 2002\7688: “*El artículo 21 obliga a que se tenga en cuenta los dos requisitos que comprende, es decir, el momento en que las acciones pueden ser ejercitadas y el del conocimiento de la persona que realizó el acto constitutivo de competencia desleal, actuando como primero y básico que el acto ilícito efectivamente se haya producido y llegue a saberlo el que resulte perjudicado por el mismo, lo que puede coincidir en ese momento la identificación del que resulte ser su autor, o en otro caso la norma contiene una especie de pausa, en cuanto autoriza la espera para llegar a precisar quién va a asumir la posición de demandado en el pleito que se promoverá pues es entonces cuando opera el cómputo prescrito de un año y entra en juego, con todos sus efectos negativos, operando la inactividad del interesado en promover el ejercicio de las acciones*”). De ahí se sigue que, aunque formalmente los términos puedan ser otros, materialmente el momento de inicio del cómputo del primer plazo depende del mismo doble conocimiento que el correspondiente del § 21 (1) de la Ley alemana de 1909. A mayor abundamiento, se convendrá también en que, en nuestro sistema, la regla de comienzo de la prescripción del artículo 1968 2º del Código civil es una excepción a la regla general del artículo 1969 del mismo Código, que sólo atiende a la posibilidad legal o objetiva de ejercer la acción y a cuyos efectos no son relevantes las circunstancias personales como el conocimiento que se tenga de la presencia de los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción y, por lo tanto, del conocimiento del acto ilícito y de su autor (*vid.* F. REGLERO, en M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART, *Comentarios al Código Civil*, ob. cit., p. 571-576, M. ALBALADEJO, *La prescripción extintiva*, ob. cit., p. 45, o L. DÍEZ-PICAZO, *La prescripción extintiva*, ob. cit., 132-134). De ahí que ninguna virtualidad práctica tenga en realidad la traslación de esta regla al artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal, toda vez que queda desactivada por la exigencia de que deba conocerse al autor del acto de competencia desleal (y el acto de competencia desleal que realizó), que se revela como única circunstancia de la que sustantivamente depende el inicio del cómputo del plazo anual de prescripción. Al respecto no parece ocioso llamar ahora la atención acerca de lo sucedido en relación con la interpretación de la indicación “desde el día en que pudieron ejercitarse” que determina el inicio del plazo quinquenal de la prescripción extintiva de las acciones civiles derivadas de la infracción de marcas según el artículo 45.1 de la Ley de Marcas vigente (de idéntica redacción en este punto al artículo 39 de la Ley de Marcas de 1988). En efecto, no es dudoso que, como sucede en el artículo 21 de la Ley

de Competencia Desleal de 1991, esa locución coincide con la de la regla general del artículo 1969 del Código civil. Ello no obstante, el Tribunal Supremo, a pesar de reconocer la coincidencia de la fórmula de la Ley de Marcas con la del Código Civil, no ha trasladado a este supuesto la construcción general posibilidad objetiva de ejercicio de la acción, sino la regla de conocimiento de la lesión del derecho de marca invocando para ello el artículo 1968 2º del Código civil (cfr. SSTS 16-VII-2007 «Bogemar, SL c. Tot Comercial, SA» = RJ5070: “*la acción que ejercitada comienza desde que pudo ejercitarse (arts. 39 LM y 1969 CC; SS., entre otras, 19 de diciembre de 2001 y 19 de abril de 2007), y ello tuvo lugar desde que se conoció la existencia de GESPA*”, 3-X-2008 «Super Ego Tools, SA c. Fabri Tools, SA y EgaMaster, SA» = RJ 3-X-2008: “*Como señala la Sentencia de esta Sala de 28 de enero de 2004, “interesa destacar que la Ley de Marcas, siguiendo la orientación establecida en el artículo 1969 del Código Civil, establece como día inicial del plazo de cinco años el del “día en que pudieron ejercitarse” las correspondientes pretensiones. La interpretación de este criterio desde la óptica de la norma sustantiva general, sin embargo, ha sido cuestión largamente debatida en la doctrina sin que se haya llegado a una solución uniforme para todos los supuestos. En la concreta materia de marcas, predominantemente se entiende, que en tales supuestos resulta aplicable la norma específica relativa a las pretensiones de responsabilidad extracontractual, contemplada en el artículo 1968.2 del Código Civil, en virtud de la cual el plazo de prescripción comienza «desde que lo supo el agraviado», lo que significa que no es suficiente la realización de la conducta, sino que resulta necesario el conocimiento de la lesión infringida por parte de la persona afectada”, lo que, según esta Sentencia, plantea importantes problemas probatorios para determinar la fecha en que se tiene conocimiento de los hechos”). Así las cosas, el artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal de 1991 tuvo la misma estructura y configuración que el § 21 (1) de la Ley alemana de 1909.*

En consecuencia, la determinación del día de inicio del cómputo de la prescripción extintiva de las acciones de competencia desleal se plantea en términos coincidentes en el artículo 21 de la Ley española de 1991 y en la Ley alemana de 1909. De ahí que, en el marco de la debida atención a los precedentes de la norma de cuya interpretación se trata, no sólo sea procedente, sino debido considerar las soluciones dadas a esta cuestión en la jurisprudencia y doctrina alemanas. Y su posición al respecto ha sido clara: en el caso de las conductas duraderas en el tiempo, entendidas como aquellas en las que una única actuación surte efectos de manera permanente (por ejemplo, la colocación de un rótulo a las puertas de un establecimiento que índice a confusión), el plazo de prescripción (semestral y trianual) de la acción de cesación comienza a correr con la finalización de la conducta, mientras que respecto de las conductas continuadas, entendidas como aquellas que se realizan de forma repetida pero constituyen una unidad en el plano fáctico o jurídico (por ejemplo, la sucesión de ventas a pérdidas que por regla es precisa para que pueda ocasionar el desprestigio o la expulsión del mercado a que se somete su deslealtad o la difusión, en distintos medios y en distintas oportunidades a lo largo de un mismo período

do de tiempo, de una publicidad considerada engañosa), el cómputo de los plazos de prescripción de la acción de cesación se determina de forma independiente para cada uno de los actos y, por ello, su *dies a quo* es el de realización de cada uno de los actos ilícitos que componen esa unidad de actuación, de modo que en términos prácticos la acción sólo prescribe, como en el caso anterior, transcurridos seis meses o tres años desde el último acto (*vid.* BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbdrecht*, 16ª ed., C. H. Beck, Múnich, 1990, § 21 [12], [13] y [15], que es interpretación no modificada con la reforma de 2004, que dio una nueva numeración y redacción a esta norma, que pasó a ser el § 11 de la Ley de 2004, pero no modificó lo previsto respecto del inicio del cómputo de los plazos de prescripción: *vid.* KÖHLER/BORNKAMM, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb UWG*, 28ª ed., C. H. Beck, Múnich, 2010, § 11 [1.21].y [1.22], PIPER/OHLY/SOSNITZA, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Kommentar*, ob. cit., § 11 [18] y [20], HARTE-BAVENDAMM/HENNIG-BODEWIG, *Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Kommentar*, 2ª ed., C. H. Beck, Múnich, 2009, § 11 [52] a [56]).

Y si esto es así a la luz de los precedentes de la norma, otro tanto debe decirse a la luz de su reciente modificación. Como han destacado las sentencias de 18 y 21 de enero de 2010, el nuevo artículo 35 de la Ley de Competencia Desleal confirma esta lectura. En efecto, el tenor de su apartado primero coincide íntegramente con el del artículo 21 de la Ley de 1991, excepto por la expresa referencia a las acciones del artículo 32 de la Ley, de la que antes carecía, y por su inciso final, que sustituye la “*realización del acto*” por la “*finalización de la conducta*”:

*“Las acciones de competencia desleal previstas en el artículo 32 prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta” (subrayado añadido para destacar los cambios que se han introducido).*

Esta modificación, en efecto, salva cualquier duda que pudiera existir respecto al sentido que en este contexto cabía atribuir a la expresión “*realización de acto*”: expresa con claridad que la prescripción no empieza a correr hasta que no ha finalizado la conducta desleal y que el inicio del cómputo de la prescripción no se produce mientras que se está realizando la conducta ilícita. Y ello, tanto para el plazo de tres años (*vid.* A. TATO, P. FERNÁNDEZ y CH. HERRERA, *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal*, La Ley, Madrid, 2010, pp. 478-480, o J. Mª AYALA, “Aspectos jurídico procesales del nuevo Derecho de la competencia desleal”, Rdc, N° 7, 2010, p. 133) como, por obvias razones de coherencia sistemática interna a la propia norma, para el plazo de un año, respecto del que precisa que existe posibilidad de ejercitar las acciones del artículo 32 de la Ley vigente mientras que, como señala la sentencia de 18 de enero de 2010, persista la actuación ilícita.

No puede ocultarse, con todo, que el artículo 35.2 de la Ley de Competencia Desleal podría introducir alguna distorsión sistemática, puesto que estable-

ce, la imprescriptibilidad de las acciones ejercitadas en defensa de los intereses generales, colectivos o difusos de los consumidores, con la pobre técnica legislativa (en este caso concretada en una remisión innecesaria y además en una remisión a normas que sólo se refieren a la acción de cesación y no a todas las acciones a las que parece referirse la norma de la Ley de Competencia Desleal: *vid.* A. TATO, P. FERNÁNDEZ y CH. HERRERA, *La Reforma*, ob. cit, pp. 482-485) de que ha hecho gala el legislador en la Ley 29/2009 en casi todos los aspectos. Sin embargo, a mi modo de ver, esta circunstancia no modifica un ápice las exigencias que el sistema y modelo de represión de la competencia desleal imponen en la interpretación del artículo 35.1 de la Ley, expuestas en este trabajo, y las exigencias de coherencia interna que impone la propia modificación introducida en el artículo 35.1 de la Ley vigente respecto del artículo 21 de la Ley en su redacción de 1991, expuestas en el texto inmediatamente anterior a esta nota.

*5.3. La configuración del ilícito de competencia desleal como vulneración de normas imperativas de conducta y el encaje del diferimiento del inicio del cómputo de la prescripción a la finalización de la conducta ilícita con la construcción general de la prescripción extintiva en Derecho privado*

Esta lectura del artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal de 1991 y, por extensión del nuevo artículo 35 de la Ley, es plenamente conforme, por otra parte, con la configuración del ilícito de competencia desleal como vulneración de normas imperativas de conducta y con la construcción general del régimen de la prescripción extintiva en Derecho privado.

En primer término, y como ya se ha recordado, el ilícito concurrencial no posee la misma naturaleza que los ilícitos respecto de los que se reconocen las acciones cuya prescripción se regula en los artículos 1968 2º y 1969 del Código civil. En efecto, mientras que aquél expresa la transgresión de normas de conducta que no atribuyen a los sujetos cuyos intereses se protegen con ellas un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, éstos se relacionan con los remedios que se reconocen para proteger derechos patrimoniales. Y, sobre lo anterior, los remedios más importantes y característicos en materia de competencia desleal son los propios de las acciones de cesación, remoción y rectificación del actual artículo 32.1 2ª a 4ª de la Ley de Competencia Desleal, dirigidos a imponer la efectiva observancia de las normas de conducta a las que, como partícipe del mercado y mientras estén en vigor, está imperativamente sujeto el autor del acto de competencia desleal y a la vuelta al estado de cosas anterior a su vulneración (y con ello al restablecimiento del orden concurrencial no falseado y del funcionamiento competitivo del mercado salvaguardando los intereses públicos, generales y privados a que responde su vigencia). Naturalmente, no quiere decirse con ello que en el ámbito de la tutela de los derechos subjetivos de naturaleza patrimonial no se conozca la acción de cesación y la de remoción, pero se convendrá en que en este caso no fue ésta la faceta de las acciones de tutela de estos derechos específicamente

considerada para la configuración de los artículos 1968 2º y 1969 del Código civil, y que en todo caso dichas acciones se proyectan sobre la infracción de un derecho subjetivo y por regla disponible, y no sobre normas generales de conducta de carácter imperativo.

De ahí que resulte del todo apropiado hacer justicia en este contexto a la diferencia entre derecho y acción existente en materia de prescripción extintiva, según la cual la prescripción afecta a las acciones, pero no en cambio a los derechos que salvaguardan esas acciones cuando derivan de una relación de tracto sucesivo (*vid.* F. PANTALEÓN, “Prescripción”, en *Enciclopedia Jurídica Básica*, Civitas, Madrid, 1995, p. 5010) y tanto menos cuando los derechos que salvaguardan son indisponibles (*vid.* M. ALBALADEJO, *La prescripción extintiva*, ob. cit., p. 24-25, 154-155), naturaleza de la que, como es obvio y si se quiere adoptar la óptica derecho-obligación, participa el derecho a exigir el cumplimiento de la obligación a competir lealmente (por eficiencia o méritos de las propias prestaciones), que emana de la constitución económica y concreta la Ley de Competencia Desleal y que se impone a todos los partícipes en el mercado. De este planteamiento ya se hizo eco el Tribunal Supremo en su sentencia de 29 de diciembre de 2006 («Autocares R. Font, S. A. c. Martí & Renom, S. A.» = RJ 2007\1714: “*La regla, de acuerdo con la inspiración de la norma en el Derecho alemán, es que cada acto de competencia desleal da pie a una nueva acción de competencia desleal, sometida a un plazo de prescripción propio, diferente de aquel al que están sometidas las acciones que pudieran haber nacido de actos anteriores. Este planteamiento es el coherente con la concepción de la prescripción como instituto que afecta a la acción, no al derecho, a través de la concesión al demandado de una excepción que permite enervar la pretensión deducida frente a él, pero que no extingue el derecho mismo. Este derecho consiste en la posibilidad de ejercer una actividad económica en un mercado regido por el principio de libre concurrencia, y tiene un haz, que es el derecho a competir, y un envés, que es el derecho a impedir que los demás compitan de modo desleal, y se complementa con el derecho de los consumidores a que los procesos de mercado se desarrollen según las reglas de la libre concurrencia. Cuando un acto de competencia desleal viene a conculcar el derecho, se activa. Pero, transcurrido cierto tiempo, ante la inercia del titular, la acción puede ser enervada mediante la excepción de prescripción*”, en línea con la propuesta de un sector de la doctrina: J. MASSAGUER, *Comentario*, ob. cit., Art. 21 [9]) y al respecto se señala ahora de forma oportuna en el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia de 18 de enero de 2010 lo siguiente:

*“Y no hay que olvidar, con la sentencia de 12 de febrero de 1981 –dictada en relación con unos daños por emanaciones de gas–, que, de computarse el plazo de prescripción de la acción desde el inicio de una actuación ilícita continuada, se llegaría al absurdo de que “quien, por tolerancia o por cualquier otro motivo legítimo y hasta acaso digno de encomio, hubiese dejado pasar el plazo de inicio de una de las circunstancias concadenantes, cooperantes y en manifestación de concausa del resultado dañoso cuya indemnización se reclama,*

tendría que resignarse a padecer indefinidamente los males que la impericia, el abandono o la negligencia de un tercero tuvieran a bien conferirle, quedando este facultado y libre para seguir de continuo obrando de una manera imprudente y perjudicial, aspecto ambos que pugnarían abiertamente con los más elementales principios de justicia y equidad”.

Todo ello exige que, del mismo modo que los derechos derivados de relaciones de tracto sucesivo expuestos a incumplimientos periódicos y los derechos indisponibles pueden hacerse valer e imponerse por medio de las correspondientes acciones frente a cada nueva infracción, la norma de conducta concurrencial, que es imperativa, pueda hacerse respetar y se imponga, mientras esté en vigor, por medio de las acciones adecuadas a tal fin cada vez que es infringida. Y exige, por tanto y como han concluido las sentencias objeto de este comentario y particularmente la sentencia de 18 de enero de 2010, que los plazos de prescripción de las acciones de cesación, remoción y rectificación no empiecen a correr hasta la finalización de la conducta ilícita. Por ello, la norma de conducta debe activarse siempre que se produzca una violación del mismo, esto es, tiene vigencia para fundar las acciones de competencia desleal que correspondan cada vez que se ejecute o repita el acto de competencia desleal en cuestión, aunque hubieren podido perderse las acciones que hubieren correspondido contra las ejecuciones o repeticiones anteriores.

En segundo término, y siempre desde una perspectiva técnico-jurídica, debe advertirse que el fundamento de la prescripción es una sanción del retraso en ejercitar la acción y, en todo caso y como es sabido, actúa si es opuesta como excepción (*per omnia*, L. DíEZ-PICAZO, *La prescripción extintiva*, ob. cit., pp. 107-110). Por tanto, carece de título para invocar la prescripción quien, por su parte, obra deslealmente y, en particular, quien de este modo pretende o simplemente puede perpetuar su conducta ilícita y eludir las consecuencias previstas por el ordenamiento respecto de su comisión y continuación. Esta circunstancia se integra en la estructura de la regulación de la prescripción precisamente a través de la fijación del *dies a quo* en el momento en que el demandado empieza a tener las “*manos limpias*”, esto es, en que el demandado deja de cometer el acto de competencia desleal y puede, por tanto, aspirar a valerse legítimamente de la prescripción; en sentido contrario, no puede fijarse el *dies a quo* en un momento en que el sujeto que se ha de valer de la prescripción no reúne las condiciones precisas para ello, como sucede durante todo el tiempo en que se repite o continúa la realización de la conducta desleal.

En tercer término, y aunque no se trata con ello de postular una aplicación analógica sino de destacar que el desplazamiento del *dies a quo* al de finalización de la conducta ilícita no es una solución extraña al régimen de la prescripción extintiva en nuestro ordenamiento jurídico, ha de recordarse que las normas de prescripción en materia de daños, y especialmente en relación con el artículo

1968 2º del Código civil, se ha admitido retrasar el inicio del cómputo de la prescripción extintiva de la correspondiente acción de indemnización al momento de finalización de la producción de daños y, por lo tanto, de la propia conducta ilícita que genere esos daños cuando la conducta que se reitere (*vid.* F. REGLERO, en M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART, *Comentarios al Código Civil*, ob. cit., pp. 454-465, M. ALBALADEJO, *La prescripción extintiva*, ob. cit., p. 214, o L. DÍEZ-PICAZO, *La prescripción extintiva*, ob. cit., p. 253). Y al respecto es obligado advertir que el artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal de 1991 comparte con artículo 1968 2º del Código civil diversos aspectos y, en particular, la circunstancia de referirse a acciones contra conductas que pueden ser instantáneas, generando unas consecuencias ilícitas (daños o falseamiento de la competencia) de carácter instantáneo o de carácter duradero, o bien continuadas en el tiempo mediante su reiteración, generando unas consecuencias antijurídicas (daños o falseamiento de la competencia) igualmente duraderas.

A todo ello se suma, en fin, la necesidad de interpretar de forma estricta la prescripción, como corresponde a su efecto limitativo de derechos y ha establecido una jurisprudencia consolidada, del modo en que se ha recordado específicamente en materia de acciones de competencia desleal precisamente para respaldar la tesis ahora acogida por la doctrina del Tribunal Supremo (*vid.* STS 16-VI-2000 «horario de apertura de farmacia» = RJ 2000\5288: “*Si bien la redacción del art. 21 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, al establecer dos plazos de prescripción cuyo cómputo se inicia a partir de momentos diferentes puede plantear dudas interpretativas, como ha puesto de relieve la doctrina especializada, en relación con la acción de cesación, no puede olvidarse que la acción ejercitada se basa en una actuación continuada de la demandada persistente al tiempo de interponerse la demandada; no se trata por tanto, como entiende la Sala sentenciadora «a quo», de un supuesto de actuación consumada y agotada cuyos efectos se prolongan en el tiempo, sino de un actuar presente, por lo que, en aras de ese principio restrictivo con que ha de aplicarse el instituto de la prescripción, ha de entenderse ejercitada dentro de cualquiera de los plazos del art. 21 de la Ley 3/1991*”).

De todas estas consideraciones se deduce, además, la necesidad de reforzar, al menos en materia de competencia desleal, el entendimiento de la salvaguarda de la seguridad jurídica a la que sirve el instituto de la prescripción. En efecto, la prescripción extintiva que ampare indefinidamente una conducta que el ordenamiento jurídico prohíbe en atención, entre otros, a los intereses generales de los consumidores y al interés público del Estado en la vigencia y mantenimiento de un orden concurrencial saneado no puede servir y de hecho no sirve a la seguridad jurídica. En este ámbito, la seguridad jurídica consiste precisamente en lo contrario, en que las conductas de los operadores del mercado se ajusten a la legalidad, a las exigencias concretas del orden público económico. Y ello, sin que deje de haber mecanismos que permitan una respuesta adecuada a los retrasos desleales en el ejercicio de las acciones. En efecto, el riesgo de esa clase de retrasos puede combatirse eficazmente con la aplicación de la doctrina de la buena fe en el ejercicio de acciones, a la que se refiere la sentencia de 21 de enero de

2010 en este contexto, y, desde otra perspectiva, con la debida proyección del enjuiciamiento sobre el estado de cosas existente al tiempo de la presentación de la demanda y, también, dado que la conducta combatida lleva un tiempo importante practicándose, la específica consideración de lo efectivamente sucedido en el mercado, lo que en definitiva entraña una particular exigencia de intensidad en la prueba de que el efecto desleal al acto combatido se ha producido en la realidad y no es una mera expectativa o probabilidad razonable (como, por cierto, se intuye en la STS 20-V-2010 «Franquipan, S. L. c. Overpani Franquicias, S. L.» = RJ 2010\3708la en cuanto advierte de que no se han aportado estudios de mercado que respalden la alegación de confusión en que se funda la acción, previamente declarada viva por versar sobre actos continuados en).

**6. Conclusiones: “Cuando se trata de actos de competencia desleal de duración continuada la prescripción extintiva de las acciones no comienza a correr hasta la finalización de la conducta ilícita” (sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2010), con la excepción de las acciones de indemnización de daños y perjuicios y de enriquecimiento injusto (Conclusión de la sentencia del Tribunal Supremo de 19 de enero de 2010)**

La sentencia de 21 de enero de 2010 formula, en fin, la doctrina que establece en unos términos concluyentes:

*“Cuando se trata de actos de competencia desleal de duración continuada la prescripción extintiva de las acciones no comienza a correr hasta la finalización de la conducta ilícita”.*

A estos efectos, y como se enuncia en la propia sentencia, los actos duraderos son los que en su Fundamento de Derecho Segundo, párrafo tercero, se han calificado genéricamente como “*actos de tractu sucesivo continuo*”, que comprenden los que consisten “*en una actuación continuada, con unidad de acción, o en una actuación permanente, y que persiste al tiempo de la demanda*”. En consecuencia, las modalidades de actos de competencia desleal de duración continuada contempladas en la sentencia y respecto de la que se establece esa doctrina son, por una parte, los actos duraderos, esto es, actos singulares cuyos efectos no se agotan con su ejecución sino que permanecen en el tiempo mientras que no se remueva lo actuado o se mantenga el elemento en que se materializa; y, por otra, los actos permanentes, esto es, aquellos actos iguales unos a otros que se suceden en el tiempo, que se repiten a lo largo de un período ininterrumpido de tiempo.

Respecto de estos actos, por tanto, las acciones de competencia desleal, esto es, las acciones que ahora se reconocen en el artículo 32 de la Ley de Competencia Desleal, podrán ejercitarse en todo momento mientras la conducta



desleal se esté realizando, cualquiera que fuere el momento en el que se inició y, en su caso, cualquiera que fuere el momento en que se tuvo conocimiento de la persona de su autor, y se extinguirán, en cambio, cuando, tras su terminación, transcurran los plazos anual o trienal previstos en el artículo 35 de la Ley, el primero computado desde la concurrencia de la posibilidad de ejercer las acciones que encarna la última ejecución (incluida la remoción de los medios materiales en que se concreta la conducta: retirada del rótulo que induce a confusión o retirada de la manifestación engañosa de la página web) y el conocimiento de la identidad de su autor (que presupone e incluye el conocimiento de la realización del acto de competencia desleal) y el segundo, desde la fecha de la última ejecución (incluida la remoción de los medios materiales a la que se acaba de hacer referencia).

Ahora bien, el fundamento de esta doctrina y, en particular, su justificación por la vigencia de las conductas ilícitas combatidas y sus efectos determina que no deba confundirse el día de inicio del cómputo de la prescripción extintiva y, con ello, de la pérdida de las acciones, con el período hacia el pasado al que alcanzan los remedios concedidos contra los actos de competencia desleal. Esto es, la doctrina del Tribunal Supremo permite combatir todos los efectos actuales del acto de competencia desleal, sea la misma realización del acto de competencia desleal por medio de la acción de cesación, sean los efectos materiales y de otra naturaleza que persistirán no obstante la cesación por medio de la acción de remoción, sean los efectos residuales que han de sobrevivir a la cesación y remoción por medio de la acción rectificadora. En cambio, no admite los remedios dirigidos a combatir sin límite todos los efectos pasados que haya podido causar la conducta desleal y no tengan vigencia actual, como son particularmente los daños y perjuicios ocasionados o el enriquecimiento injusto obtenido en el pasado. En relación con estos remedios, en efecto, la controversia no gira en torno al momento a partir del cual comienza el plazo de prescripción, sino en torno al período de tiempo al que podrá extenderse el remedio y, desde la perspectiva de su finalidad, se sitúa en un ámbito de relación intersubjetivo en el que no se ven comprometidos los intereses generales y de los consumidores para cuya protección se prohíbe la competencia desleal y conceden las correspondientes acciones. Así las cosas, la doctrina formulada en la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2010 y sus bases sistemáticas y teleológicas no sirven para determinar el período al que podrá extenderse la reclamación de daños y perjuicios o la recuperación del enriquecimiento injusto.

Sobre esta cuestión, no obstante y por medio de *obiter dictum*, se pronuncia el Tribunal Supremo en la sentencia de 18 de enero de 2010, en la que que, tras haberse acogido (que no formulado) la doctrina anterior acerca del día inicial de la prescripción extintiva de las acciones de competencia desleal, se establece lo siguiente al respecto:

*“Sin embargo, la fundamentación que ha quedado expuesta ha de recibir una excepción en la aplicación del artículo 21 de la Ley 3/1991 referida*

*a las acciones previstas en los ordinales quinto y sexto del artículo 18 de la misma, que alcanza a una de las acciones ejercitadas en la demanda: la de indemnización de daños y perjuicios, respecto de la cual la sentencia de 29 de diciembre de 2006 apuntó la necesidad, por una cierta coherencia con el régimen establecido para la propiedad industrial, de limitar su alcance a los producidos en el año anterior o en los tres años anteriores, según las hipótesis del artículo 21”.*

Como advierte este pasaje y se deduce de lo expuesto anteriormente, el artículo 21 de la Ley de Competencia Desleal de 1991 y el artículo 35 de la vigente Ley, guardan silencio sobre esta cuestión, en la que por tanto existe una laguna legal. Así lo muestran de forma clara, por lo demás, los artículos 71 de la Ley de Patentes, 45 de la Ley de Marcas y 57 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial. En todos ellos se contiene una regla general sobre la prescripción extintiva de las acciones derivadas de la infracción de la correspondiente modalidad de propiedad industrial con indicación de su plazo y del *dies a quo* para su cómputo (cuya determinación debe dar respuesta a los problemas que plantean conductas infractoras duraderas o permanentes, acaso en un contexto en el que (al menos en materia de patentes y diseños industriales y en algunos casos de marcas) el conflicto compromete en mucha menor medida los intereses generales y de los consumidores, y respecto de la cual el Tribunal Supremo ha sentado recientemente la misma doctrina que han establecido las sentencias comentadas respecto de las acciones de competencia desleal: *vid.* STS 20-I-2010 «Fransa Clothing Company A/S c. Dña. Ramona y Fransa Clothing, SL» = RJ 2010\159) y, además, una regla propia dirigida a determinar, limitándolo, el período respecto del cual podrá el actor obtener la reparación de los daños y perjuicios, cuya duración es la misma que la del plazo de prescripción, pero que como queda dicho no es propiamente una regla de prescripción extintiva de la acción, sino de fijación del máximo temporal respecto del cual se puede solicitar la indemnización de daños y perjuicios (*vid.* F. REGLERO, en M. ALBALADEJO y S. DÍAZ ALABART, *Comentarios al Código Civil*, ob. cit., pp. 463-464). El supuesto de hecho presenta identidad de razón en materia de competencia desleal y de infracción de derechos de propiedad industrial, por lo que es irreprochable la extensión de la solución que arbitran aquellas normas, adaptado el período al propio de la prescripción de las acciones de competencia desleal, esto es, a un año desde que se pudo ejercitar la acción y se tuvo conocimiento del autor y, si no se dieran esas circunstancias y no obstante el cambio normativo, a tres años desde que se inició. Esta solución, como recuerda la sentencia de 18 de enero de 2010, ya fue acogida por el propio Tribunal Supremo (*vid.* SSTS de 30-V-2005 «Autoescuela Pego c. D. Daniel» = RJ 2005\4245, 29-XII-2006 «Autocares R. Font, S. A. c. Martí & Renom, S. A.» = RJ 2007\1714: que estableciendo ya a doctrina que ahora proclama la sentencia de 18 de enero de 2010 no deja de precisar que “Claro es que los efectos pasados (en coherencia con lo que se prevé en los artículos 71.2 de la Ley de Patentes y 38.4 de la Ley de Marcas no pueden ser ya reclamados, y ello comprende tanto el problema del enriqueci-

miento injusto (artículo 18.6ª LCD) cuanto la indemnización de daños y perjuicios (artículo 18.5ª LCD), que se han de ceñir a los producidos u obtenido en el año anterior o en los tres años anteriores, según las hipótesis del artículo 21 LCD en que se encuentren”, o más recientemente 20-V-2010 «Franquipan, S. L. c. Overpani Franquicias, S. L.» = RJ 2010\3708) y ya había sido anteriormente propuesta por un sector de la doctrina (vid. J. MASSAGUER, *Comentario*, ob. cit., Art. 21 (11), o A. SUÑOL, CCJC, núm. 56, 2001, pp. 419-420).

## 7. Bibliografía

- M. ALBALADEJO, *La prescripción extintiva*, Centro de Estudios del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2004.
- J. Mª AYALA, “Aspectos jurídico procesales del nuevo Derecho de la competencia desleal”, *Rdc*, Nº 7, 2010.
- S. BARONA, *Competencia desleal. Tutela jurisdiccional (especialmente proceso civil) y extrajurisdiccional*, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008.
- P. BORRÁS, “Prescripción de las acciones”, en F. MARTÍNEZ (Dir.), *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009.
- L. DíEZ-PICAZO, *La prescripción extintiva*, 2ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2007.
- J. MASSAGUER, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999.
- A. MENÉNDEZ, *La competencia desleal*, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, Madrid, 1988.
- F. REGLERO, Artículos 1961, 1968 y 1969, en M. ALBALADEJO y S. DíAZ ALABART, *Comentarios al Código Civil y compilaciones forales*, T. XXV, vol. 2, *Revista de Derecho Privado*, Madrid, 1994.
- A. SUÑOL, “Competencia desleal. Horarios de apertura de farmacia. Comentario a la STS de 16 de junio de 2000”, CCJC, núm. 56, 2001, p. 411 ss.
- A. TATO, P. FERNÁNDEZ y CH. HERRERA, *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal*, La Ley, Madrid, 2010.
- S. VILATA, “La nueva Ley de Competencia Desleal. Modificaciones en materia de legitimación y procedimiento”, en J. I. RUIZ (Dir.), *La Reforma de la Ley de Competencia Desleal*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.