



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

GRADO EN DERECHO

Trabajo Fin de Grado

**DEFENSA DE LA COMPETENCIA E IMITACIÓN DE
MARCA.**

A Coruña, Junio de 2016

Autora del Trabajo de Fin de Grado: Sabela Martínez Pereira.

Tutora del Trabajo de Fin de Grado: Dña. Pilar Álvarez Barbeito V.Bº

ÍNDICE

1. DICTÁMEN SOBRE LA VALIDEZ DE LA CLAUSULA DE NO COMPETENCIA DE DON FELIPE.	
1. Antecedentes de hecho.....	5
2. El pacto de no competencia	5
3. La validez del pacto de no competencia postcontractual	7
3.1. Requisitos generales para la validez del pacto de no competencia postcontractual	7
3.2. Requisitos específicos del pacto de no competencia postcontractual.....	9
3.3. Duración máxima de la prohibición	11
3.4. Límite espacial al pacto de no competencia postcontractual.....	12
2. POSIBLES CONSECUENCIAS PENALES DE LA AGRESIÓN DE ARTURO A FELIPE.	
1. Antecedentes de hecho.....	14
2. Ley aplicable	14
3. La retroactividad de las leyes penales favorables	15
4. Las lesiones en el Código Penal.....	15
4.1. Delito y falta de lesiones.....	15
4.2. Tipo agravado del delito de lesiones	17
3. RAZONE SOBRE LA VALIDEZ DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA.	
1. Antecedentes de hecho.....	19
2. La Junta General	19
4. EFECTOS JURÍDICOS DE LA CONTRATACIÓN DE DON FELIPE POR PARTE DE LA EMPRESA “ZUMITOS S.A.”.	
1. Antecedentes de hecho.....	24
2. Incumplimiento del pacto de no competencia	24
2.1. Incumplimiento del pacto de no competencia por el empleador	24
2.2. Incumplimiento del pacto de no competencia por el trabajador.....	25
3. Responsabilidad de terceros.....	27
5.¿PUEDE EJERCITAR “IRENATA S.A” ALGUNA ACCIÓN CONTRA “ZUMFRUIT S.A.”?	
1. Antecedentes de hecho.....	29
2. La Marca	29
3. Competencia desleal	39
4. Ejercicio acumulado de las acciones derivadas de la competencia desleal y de las acciones por violación del derecho de Marca	44
6. CONCLUSIONES FINALES.....	46

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

ADPIC: Siglas del acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

B.O.E.: Boletín Oficial del Estado.

B.O.P.I.: Boletín Oficial de la Propiedad Industrial.

BORME: Boletín Oficial de Registro Mercantil.

CC: Código Civil.

CP: Código Penal.

E.T.: Estatuto de los Trabajadores.

L.C.T.: Ley Contrato de Trabajo.

LM: Ley de Marcas.

LSC: Ley de Sociedades de Capital.

OAMI: Oficina de Armonización del Mercado Interior.

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas.

S.A.: Sociedad Anónima.

SEGAPI: Servizo Galego de Propiedade Industrial.

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas.

SUPUESTO DE HECHO.

La empresa “ZUMOS IRENATA S.A.” se dedica a la fabricación, envasado y distribución de zumos de frutas desde 1930. “ZUMOS IRENATA S.A.” es una empresa consolidada en el mercado debido a su larga trayectoria y su identidad. Los zumos se caracterizan por ser comercializados en una botella de plástico naranja, con tapón rosa y con la torre de Hércules en relieve, haciendo honor a la ciudad donde tiene su domicilio social la empresa. La empresa tiene inscrita la marca a través de una descripción de la misma así como de la forma tridimensional característica del producto.

El capital social de la entidad asciende a 90.000 euros, divididos en 3.000 acciones de 30 euros cada una de ellas. Dichas acciones están en manos de tres accionistas, los cuales ostentan cada uno el 33.33% del capital social.

El 30 de enero de 2008 se contrató como director general a Felipe Rodríguez, estableciéndose con el mismo un pacto de no competencia por un periodo de dos años tras la finalización del vínculo laboral para cuya compensación se fijó el percibo mensual de 300 euros, con la específica previsión de que el incumplimiento de la obligación daría lugar a que el trabajador devolviera la totalidad de las cantidades satisfechas por aquel concepto.

El 25 de febrero de 2014, Don Felipe tuvo una fuerte discusión con uno de los socios, Arturo Gómez. En este enfrentamiento, Arturo dió un puñetazo en la mejilla a Felipe, provocando una brecha que requirió cuatro puntos de sutura.

Como consecuencia, Don Felipe decide presentar su carta de dimisión el 26 de febrero de 2014 y abandonar la empresa 15 días después.

Ante la dimisión de Don Felipe, los socios deciden convocar una junta ordinaria para analizar la situación y acordar cómo continuar la marcha de la empresa. Esta junta tuvo lugar en la ciudad de Pontevedra.

El 8 de agosto de 2014, Don Felipe es contratado como director general en la compañía “ZUMITOS S.A” cuyo objeto es la fabricación, envasado y distribución de zumos de frutas.

Asimismo, en el año 2013 aparece en el mercado una nueva sociedad, que también se dedica a la fabricación, envasado y distribución de zumos de frutos. La sociedad “ZUMFRUIT S.A” comercializa los productos en envases de plástico naranja cubiertos por una pegatina rosa en la cual está impresa en color negro la Torre de Hércules.

1. DICTÁMEN SOBRE LA VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DE NO COMPETENCIA DEL CONTRATO DE FELIPE.

1. ANTECEDENTES DE HECHO.

La empresa “Zumos Irenata S.A.” decide, en enero de 2008, contratar a Felipe Rodríguez como director general. En el contrato de trabajo se incluye un pacto de no competencia por un periodo de dos años, tras la finalización del vínculo laboral, para cuya compensación se establece el percibo, por parte de Felipe Rodríguez, mensual de 300 €. Así mismo, se prevé que si Felipe incumpliese la obligación a la que se había sometido, tendría que devolver a la empresa la totalidad de las cantidades satisfechas por aquel concepto.

2. EL PACTO DE NO COMPETENCIA.

2.1. Concepto.

El apartado segundo del artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores¹ (de aquí en adelante ET) regula, de manera uniforme, los pactos de no competencia y de no recolocación de un trabajador durante un periodo más o menos largo, una vez extinguido el contrato de trabajo. Los pactos de no competencia son aquellos por medio de los cuales un trabajador se compromete a no llevar a cabo una actividad empresarial competitiva con la del empleador; mientras que en los pactos de no recolocación, el trabajador adquiere el compromiso de no emplearse con empresas ni tareas en competencia con su empleador.

Por lo tanto, “el pacto de no competencia es un pacto restrictivo de la competencia pues el trabajador se compromete a no competir con el que fuera su empleador durante un periodo de tiempo después de finalizada su relación de trabajo”².

2.1.1. Antecedentes Históricos.

Aunque pueda parecer que la regulación de este pacto de no competencia es fruto de las legislaciones más modernas, la verdad es que la Ley de Contrato de Trabajo de 21 de noviembre de 1931 se erige como la primera norma del ordenamiento jurídico-laboral español que contempla un régimen jurídico propio para esta obligación en su fase “postcontractual”³, a pesar de que esta institución era ya conocida, tanto por nuestra primera doctrina laboralista como por el Instituto de Reformas Sociales, por su regulación en otros ordenamientos extranjeros más avanzados.

¹El artículo 21 del ET establece que: “*el pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores, solo será válido si concurren los requisitos siguientes: a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello, y b) Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada*”.

² Nogueira Gustavino, M.: *El pacto laboral de no competencia “postcontractual”*, McGRAW-HILL, Madrid, 1998, pág. 23.

³El artículo 86 de esta Ley de Contrato de Trabajo señalaba que “*la prohibición de concurrencia para después de terminado el contrato de trabajo caducará después de dos años para los obreros y de cuatro años para los empleados técnicos, o cuando el patrono se haya negado a pactar con el obrero o empleado la oportuna indemnización durante los citados años, o, una vez convenida, dejara de pagarla y en todo caso, cuando no justificare el patrono un efectivo interés industrial y comercial en el asunto*”.

Posteriormente, bajo la institucionalización del régimen franquista, la Ley de Contrato de Trabajo de 1944, de manera prácticamente idéntica a su precedente, establecía en su artículo 74 la prohibición de concurrencia para después de terminado el contrato de trabajo⁴. No obstante, la idéntica dicción de ambos preceptos pronto se vio influenciada por la adaptación general que el Fuero del Trabajo exigía a la nueva Ley de Contrato de Trabajo, y más concretamente, el deber de lealtad y fidelidad. Ello derivó en dos interpretaciones doctrinales diversas de tal precepto, cuya diferencia más salientable residía en la necesidad o no de un pacto específico como condición para el nacimiento de esta obligación, entendiendo la doctrina mayoritaria que tal pacto no era imprescindible sino que se trataba de una prolongación del deber de no competencia previsto en el artículo 73 de la Ley de Contrato de Trabajo para la vigencia de la relación laboral y al que obligaba el deber de fidelidad, entendiendo así la obligación de no competencia “postcontractual” como una obligación *ex lege*.

Con motivo de la entrada en vigor de la Constitución, el régimen normativo del deber laboral de no competencia previsto para después de la vigencia del contrato de trabajo sufrió una imprescindible modificación, pues nuestra Carta Magna reconocía el trabajo como un derecho. En consecuencia, y en palabras del Tribunal Supremo, el pacto laboral de no competencia “pasó, en efecto, de constituir una propia obligación legal a convertirse en un pacto específico, requerido de precisas e insoslayables exigencias, que se incorpora a la concreta relación laboral concertada”⁵.

2.2. Caracteres.

Tres rasgos básicos son los presentados por la actual formulación del pacto de no competencia laboral postcontractual:

- a) En primer lugar, y como ya se ha indicado anteriormente, la obligación de no competir durante un tiempo después de extinguido el contrato de trabajo *deja de ser un deber legal para pasar a constituir una obligación estrictamente contractual*. Ello supone, entre otras consecuencias, que, de no estar el trabajador de acuerdo, la restricción no podrá serle impuesta al finalizar la relación laboral. “El legislador deja que sea el trabajador el que voluntariamente decida si quiere restringir o no su libertad de trabajo a cambio de una compensación económica”⁶.
- b) En segundo lugar, la voluntad del trabajador no solo se proyecta en el nacimiento de la obligación, sino que también lo hace sobre el contenido de la misma dentro del respeto a los parámetros legales. La obligación de no competencia postcontractual se encuentra, en efecto, limitada legalmente, con el objeto de que no puedan celebrarse pactos abusivos en perjuicio del trabajador. En este sentido, se exige la satisfacción al trabajador de una compensación económica adecuada, que el empresario tenga un interés comercial o industrial en el pacto y la fijación de unos períodos máximos de duración en función de la categoría profesional del trabajador.
- c) Por último, se trata de un pacto accesorio que se incorpora al contrato de trabajo concertado. Una vez acordada la celebración del pacto de no competencia por las partes contratantes, esta obligación constituye un compromiso más de entre los que configuran el contenido del contrato

⁴ El artículo 74 LCT establecía que “la prohibición de concurrencia para después de terminado el contrato de trabajo caducará transcurridos dos años para los trabajadores, y cuatro años para los empleados técnicos, o cuando el empresario se haya negado a pactar con el trabajador o el empleado la oportuna indemnización durante los citados años, o una vez convenida dejase de pagarla, y, en todo caso, cuando no justificase el empresario un efectivo interés industrial y comercial en el asunto”.

⁵ Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 1990 (RJ 1990\6467).

⁶ Nogueira Gustavino, M.: *El pacto laboral de no competencia “postcontractual”*, *op.cit.*, pág. 19.

de trabajo, es decir, no es una obligación autónoma o desconectada del contrato principal, sino que se integra y forma parte del mismo.

2.3. La razón del pacto de no competencia “postcontractual”.

La protección de la empresa y la libertad de trabajo son dos principios importantes de nuestro ordenamiento jurídico, que hacen aparecer un conflicto en este tipo de cláusulas usuales en los contratos laborales.

2.3.1. La protección de los intereses del empresario.

La celebración de un contrato de trabajo implica la inserción en la empresa de un trabajador, por lo que tendrá acceso privilegiado a las diversas técnicas empleadas por la empresa, a informaciones con valor competitivo y a la clientela; así mismo, durante la permanencia en la empresa habrá adquirido conocimientos y experiencia laboral. Pues bien, todo ello se revela como potencialmente peligroso para el empleador si, tras la finalización de la relación laboral entre ambos, el trabajador opta por poner en funcionamiento una nueva empresa o se pone a disposición de un nuevo empresario. Si bien es cierto que “ha de hacerse la salvedad de que no todo entraría en el terreno de lo prohibido, es decir, debe exceptuarse lo que adquirido por el trabajador forme parte de su propia manera de desempeñar el puesto concreto”⁷. Es por ello que el ordenamiento jurídico otorga al empleador empresario mecanismos adicionales de tutela de sus intereses concretados, en materia de obligaciones de no competencia, en el artículo 21.2 ET en cuanto establece como requisito *sine qua non* para su validez, que el empresario tenga un efectivo interés comercial o industrial.

2.3.2. La protección de los intereses del trabajador.

El artículo 1255 del Código Civil⁸ reconoce libertad, siempre sometida a la ley, a la moral y al orden público, a los contratantes a la hora de establecer pactos, cláusulas o condiciones. Pero esta libertad se ve limitada por el artículo 21.2 del ET en aras de compensar la desigualdad contractual a la que aboca la especial relación de dependencia y subordinación que el trabajador tiene para con el empresario, que puede llevar al trabajador a la aceptación de cláusulas contractuales abusivas con el único objetivo de la consecución de un puesto de empleo.

3. LA VALIDEZ DEL PACTO LABORAL DE NO COMPETENCIA POSTCONTRACTUAL.

La validez del pacto laboral de no competencia se encuentra supeditada a que concurran en el mismo, no solo los específicos requisitos previstos por el propio artículo 21.2 del ET, sino también los requisitos generales del derecho de los contratos previstos en la normativa civil.

3.1. Requisitos generales para la validez del pacto de no competencia postcontractual.

El CC constituye el primer marco legal al que debe ceñirse el pacto de no competencia postcontractual, pues es en la normativa civil donde se regulan los principios generales de los contratos, esto es:

⁷ Nevado Fernández, M.J.: *Las restricciones a la competencia en el contrato de trabajo*, Tecnos, Madrid, 1998.

⁸ El artículo 1255 del CC reza textualmente que “*Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público*”.

capacidad, consentimiento e igualdade de los contratantes; así como los requisitos esenciales para la plena eficacia de los contratos, es decir: el consentimiento de los contratantes, el objeto materia del contrato y la causa de la obligación.

El objeto material de contrato, es decir, la prestación debida por el deudor y la reclamada por el acreedor, así como la causa de la obligación, se encuentran determinadas en la norma laboral en el propio artículo 21.2 ET, por lo que serán objeto de estudio con posterioridad.

Así las cosas, los requisitos generales para la validez del pacto son: la capacidad, el consentimiento y la forma.

3.1.1. La capacidad.

El artículo 1263 del CC dispone que “*no pueden prestar consentimiento: 1º los menores no emancipados, salvo en aquellos contratos que las leyes les permitan realizar por sí mismos o con asistencia de sus representantes*”. Por lo tanto, y de acuerdo con la regulación contenida en el propio ET, no existe ningún obstáculo a que los pactos de no competencia sean celebrados por personas con capacidad plena; pero “la misma conclusión debe alcanzarse respecto de aquellas personas que, pese a su capacidad limitada, han obtenido la autorización de su representante legal”⁹.

3.1.2. El consentimiento.

El consentimiento, como en todo contrato, no puede estar viciado por incurrir en el mismo violencia, intimidación o dolo¹⁰. El CC establece, de otra parte, que el consentimiento puede ser expresado de forma expresa o tácita. Ahora bien, en el caso de pacto de no competencia postcontractual, por constituir una restricción de un derecho del trabajador, y al tener las partes que estipular una compensación económica para su validez, no parece que pueda ser admisible el consentimiento tácito de las partes. “La restricción de la libre iniciativa económica del trabajador debe ser voluntariamente asumida y, en consecuencia, ha de ser el resultado de una manifestación no equívoca de voluntad y de un consentimiento específico en torno al pacto y a cada uno de los requisitos a los que se condiciona legalmente su validez”¹¹.

Por lo tanto, el consentimiento será nulo si fuere prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Al no establecerse lo contrario en el supuesto que nos ocupa, se entiende que don Felipe prestó su consentimiento de forma plena al momento de la inclusión del pacto de no competencia postcontractual.

3.1.3. La forma.

La Ley no prevé requisito de forma alguno, de modo que su validez no queda condicionada a exigencia formal alguna. Ha sido claro el Tribunal Supremo, en este sentido, al considerar que el pacto podrá ser “bien escrito, bien verbal”¹² siempre y cuando sea expreso.

⁹ Nogueira Gustavino, M.: *El pacto laboral de no competencia “postcontractual”, op.cit., pág. 76.*

¹⁰ El artículo 1265 del Código Civil establece que “*será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo*”.

¹¹ Nogueira Gustavino, M.: *El pacto laboral de no competencia “postcontractual”, op.cit., pág. 79.*

¹² Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1991 (RJ 1991\1835).

En consecuencia, el pacto de no competencia se configura, en nuestro ordenamiento jurídico, como un pacto no formal. Su perfección y eficacia no dependen sino del consentimiento de las partes, sin ser requerida una especial solemnidad.

3.2. Requisitos específicos del pacto de no competencia postcontractual.

3.2.1. Efectivo interés industrial o comercial del empresario.

El efectivo interés industrial o comercial del empresario es requisito *sine qua non* para la efectiva validez del pacto de no competencia postcontractual, pues en ausencia de tal interés industrial o comercial no ha lugar a la inclusión en el contrato laboral de un pacto de no competencia que proteja los intereses del empresario, único beneficiario en la preservación de un conjunto de saberes industriales y comerciales con valor patrimonial¹³. De no concurrir este interés, el pacto adolecerá de nulidad al ser un requisito esencial para la validez del mismo.

Determinar en qué consiste el interés empresarial al que se refiere el artículo 21.2 ET no ha sido una cuestión pacífica, pues impera la imprecisión jurídica de tales términos. La doctrina ha determinado que el interés empresarial exigido por este precepto del Estatuto de los Trabajadores no es un interés empresarial de cualquier orden, ni de carácter genérico, sino que “se encuentra ceñido a los industriales o comerciales del empleador”¹⁴, bastando con la concurrencia de uno solo de ellos para la apreciación de concurrencia de este requisito legal. Se ha señalado doctrinalmente que el interés industrial protegido es el relativo al proceso de elaboración o fabricación de un producto; mientras que el comercial es el concerniente a las actividades necesarias para poner en circulación dicho producto, tales como venta o distribución.

Por consiguiente, para que un pacto de no competencia postcontractual sea válido, en primer lugar, tiene que encontrarse presente un riesgo para la compañía concretado en la posibilidad de que el trabajador utilice los conocimientos adquiridos a consecuencia de la prestación de servicios, con la finalidad, una vez concluida la relación laboral, de favorecer un negocio de similares características realizado por cuenta propia o ajena¹⁵.

Don Felipe ostentaba en “Zumos Irenata S.A.” el cargo de director general, por lo que tenía acceso a información propia de tal empresa relativa, tanto al proceso de elaboración, como a las actividades que eran llevadas a cabo para la puesta a disposición del consumidor de los zumos. Consecuencia de ello, el interés industrial de tal Sociedad Anónima resulta efectivo.

3.2.2. Compensación económica adecuada.

El segundo de los requisitos establecidos en el artículo 21.2 del ET es el consistente en la satisfacción al trabajador una compensación económica adecuada.

Es este un requisito esencial, al igual que el efectivo interés industrial o comercial, para la validez de la cláusula. Ello no obstante, presenta ciertas dificultades a la hora de determinar si la compensación debe ser abonada en el momento de la conclusión del pacto, o, si por el contrario, basta con el mero establecimiento de tal compensación. De la dicción literal del precepto parece derivarse que resulta

¹³ Nevado Fernández, M.J.: *Las restricciones a la competencia en el contrato de trabajo*, op.cit., pág. 160.

¹⁴ Nogueira Gustavino, M.: *El pacto laboral de no competencia “postcontractual”*, op.cit., pág. 87.

¹⁵ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 18 de mayo de 1998 (RJ 1998\4654).

imprescindible el abono efectivo de la compensación, pero en la actualidad esta construcción literal no puede ser acogida, de forma que el requisito al que legalmente se condiciona la validez del pacto es el establecimiento de la compensación económica, mas no de su abono efectivo¹⁶. Por consiguiente, desde el momento en que las partes establecen la compensación económica, si concurren el resto de requisitos exigidos legalmente, el pacto debe ser considerado como válido, apto para desplegar efectos jurídicos.

A *sensu contrario*, la no previsión de la compensación al momento de la celebración del pacto implicará la nulidad de éste y su ineficacia.

3.2.2.1. Fijación de la cuantía.

Uno de los principios generales de los contratos es la autonomía individual de las partes, autonomía que se proyecta, como no podría ser de otra forma, en la determinación de la cuantía, de modo que será el *mutuo acuerdo* de las partes contratantes el que determine y fije la compensación económica que estimen más adecuada y conveniente a sus intereses.

3.2.2.2. Contenido de la cuantía.

A pesar de lo dispuesto en el epígrafe precedente, la libertad contractual no es absoluta, tal y como deriva del artículo 1255 CC¹⁷, sino que se sujeta a determinados límites, entre los que se encuentran las normas imperativas. El artículo 21.2 del ET dispone que la compensación económica ha de ser “adecuada”. No establece, pues, el legislador criterio o módulo alguno para la fijación de la cuantía, por lo que se entiende, que en realidad se sanciona “una amplia facultad de la autonomía individual de las partes en punto a la fijación de su quantum de común acuerdo”¹⁸, debiendo atender, en todo caso, a las circunstancias del caso concreto.

Es preciso reseñar que, salvo disposición en contrario de las partes, la compensación acordada no tiene por qué ser equiparada al salario percibido por el trabajador¹⁹, así como tampoco tiene que cubrir la posible ganancia que éste pudiese obtener en otro trabajo.

La adecuación legalmente exigida hace referencia, por lo tanto, a la equivalencia de las prestaciones, y ésta resulta un concepto variable por cuanto dependerá de cada caso concreto y del ámbito y alcance del pacto. Ello no obstante, en supuestos excepcionales cabe intervención judicial, como es el caso de que el trabajador acepte como válida una cantidad por debajo del mínimo objetivamente aceptable desde la adecuación, que la compensación sea fijada solo nominalmente o cuando exista una notable desproporción respecto al sacrificio impuesto rompiéndose la equivalencia del pacto. Serán los Tribunales quienes comprobarán la adecuación de la compensación a instancia del trabajador.

Como consecuencia de la fijación de un pacto de no competencia postcontractual, las partes acordaron la retribución mensual a don Felipe del monto de 300€. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha considerado en una reciente sentencia como inadecuada una retribución del 16% del

¹⁶ Nogueira Gustavino, M.: *El pacto laboral de no competencia “postcontractual”*, op.cit., pág. 141.

¹⁷ Como señala el artículo 1255 CC, “los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”.

¹⁸ Nogueira Gustavino, M.: *El pacto laboral de no competencia “postcontractual”*, op.cit., pág. 158.

¹⁹ A este respecto, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sala de lo Social, Sección 6ª) núm. 201/2010 de 22 de marzo (JUR 2010\206616), ha declarado que “el importe de la indemnización no tiene por qué coincidir con el salario que el trabajador venía percibiendo, en cuanto la limitación que a éste se le impone de no trabajar durante el período pactado en actividades de la competencia no le impide dedicarse a otra actividad no afectada por la prohibición.

salario en concepto de pacto de no competencia postcontractual²⁰, si bien en este caso en virtud de tal pacto no podía el trabajador llevar a cabo empleo alguno en el ámbito de la limpieza – ámbito en el que desarrollaba sus servicios la empresa contratante- en todo el territorio nacional. Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Sentencia de 27 de octubre de 2008 (AS 2008\3211) consideró que no existía proporción real entre la renuncia a la que se comprometió el trabajador (no competencia por período de dos años) y “el ingreso económico que le vino satisfaciendo cada mes su empleador, resultando mucho más gravosa para él la obligación de no poder trabajar en cualquier empresa que tuviera por objeto la selección de personal, que para la empresa el abono de una suma así”, cabe destacar que la compensación económica que la empresa abonaba al trabajador era de 675€ mensuales. Ello no obstante, no se considera que se pueda establecer una comparación entre este último pacto de no competencia postcontractual y el que nos ocupa, dado que don Felipe no podrá entablar relación laboral con una empresa concurrente con “Zumos Irenata S.A.”, es decir, cuyo objeto social sea la elaboración, envasado y distribución de zumos, objeto social menos extenso que el de selección de personal. Además, nos resulta desconocido el ámbito espacial del pacto, por lo que no resulta factible una valoración sobre la suficiencia o insuficiencia de la cuantía acordada en relación con este extremo.

3.3. Duración máxima de la prohibición.

El apartado segundo del artículo 21 del ET establece dos límites máximos para el caso de que trabajador y empleador acuerden la inclusión en el contrato de trabajo de un pacto de no competencia postcontractual. Pues bien, estos límites varían en función de la categoría del trabajador, de forma que no podrá superar los dos años para los técnicos y los seis meses para los demás trabajadores. Esta distinción obedece a que “a mayor cualificación profesional del trabajador, mayor acceso a las “interioridades” de la empresa y a los intereses competitivos del empleador y, en definitiva, un mayor riesgo competencial para la empresa cuando se extinga su contrato de trabajo”²¹.

A la hora de establecer la diferenciación entre técnicos y trabajadores, la jurisprudencia ha optado por acoger una concepción amplia del término “técnico”, como contrapuesto a los demás trabajadores o bien determinada por que el trabajador “tenga o no conocimiento de las técnicas empresariales”²². Por lo tanto, quedarán integrados dentro de este grupo aquellos puestos de trabajo del organigrama empresarial con funciones directivas, de mando, organización y control. Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia ha señalado que para la correcta clasificación en técnico o trabajador de un operario debe atenderse a las funciones efectivamente desempeñadas y no tanto a la clasificación profesional teórica²³.

La duración del pacto es uno de los requisitos que se une normalmente a la validez del pacto, pero, a diferencia de lo que sucede con la compensación económica y el interés empresarial, la duración no constituye un requisito esencial, sino que se configura como un elemento accidental del negocio jurídico, por lo que en caso de exceso en cuanto al límite máximo, el pacto de no competencia no será declarado como nulo en su totalidad, sino que se anulará el exceso del que adolezca, en aras del artículo

²⁰ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sala de lo Social, Sección 1ª), núm. 814/2014 de 20 de marzo (AS 2014\1162)

²¹ Nogueira Gustavino, M.: *El pacto laboral de no competencia “postcontractual”*, op.cit., pág. 184.

²² Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 30 de marzo de 1994.

²³ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 2 de enero de 1991 (RJ 1991\46). En este pronunciamiento judicial, el Tribunal Supremo deja de aplicar la condición de técnico al demandado, quien ostentaba el cargo de Supervisor de Ventas de productos eléctricos, “de claro carácter comercial, sin que exista en la sentencia de instancia ninguna clase de declaración fáctica que permita calificarlo como técnico”.

9.1 del ET, el cual prevé que *si resultase nula solo una parte del contrato de trabajo, este permanecerá válido en lo restante, y se entenderá completado con los preceptos jurídicos adecuados conforme a lo dispuesto en el artículo 3.1.*²⁴

Felipe Rodríguez ostentaba el cargo de director general en la empresa “Zumos Irenata S.A.”, por lo que debe resultarle de aplicación la categoría de técnico, para la cual el apartado segundo del artículo 21 del ET prevé que el pacto de no competencia postcontractual tendrá como duración máxima dos años, duración que, precisamente, fue la pactada entre tal Sociedad Anónima y don Felipe.

Cabe destacar que el cómputo comenzará el día de la extinción del contrato, o en la fecha de suscripción del pacto cuando ésta sea posterior a la resolución de la relación laboral. En consecuencia, en el supuesto que nos ocupa, el cómputo comenzará a contar desde el 26 de febrero de 2014, fecha en la que don Felipe decide presentar su dimisión del cargo de director general.

3.4. Límite espacial al pacto de no competencia postcontractual.

El artículo 21.2 del ET, como hemos visto, hace referencia expresa a la duración máxima de un pacto de no competencia postcontractual, sin embargo nada explícita sobre la dimensión espacial del mismo. De esta forma, el ámbito espacial queda sometido a la voluntad de las partes contratantes, lo que podría provocar el nacimiento de pactos abusivos que se proyecten de forma desmesurada, aunque estén compensados económicamente.

La doctrina ha señalado que es “el interés empresarial el que acota el ámbito espacial del pacto”²⁵. El problema ahora consiste en determinar en qué territorio se despliega de modo efectivo ese imprescindible interés empresarial competitivo, pues podría corresponderse con aquél en que se despliega la completa actividad empresarial o abarcar tan solo aquél en el que el trabajador desarrolló su actividad. El criterio que se viene manteniendo a este respecto es que el ámbito espacial debe quedar reducido al área de actuación y de influencia del propio trabajador, dado que solamente en aquellos ámbitos en los que el trabajador hubiese desplegado su actividad puede ocasionar una competencia diferencial al resto de competidores, solo ahí existe el interés empresarial exigido normativamente.

Ello no obstante, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 4 de febrero de 2003 (AS 2003\1884) declaró nulo un pacto de no competencia postcontractual por haberse establecido en el mismo un ámbito territorial superior para el que originariamente había sido contratado el trabajador²⁶. De esta forma, y en aplicación al caso concreto que nos ocupa, carecería de validez el pacto de no competencia firmado entre Don Felipe y “Zumos Irenata S.A.” si la actividad de esta empresa quedase reducida territorialmente a una provincia del Estado Español y el pacto estableciese la obligación de no concurrir en un ámbito geográfico mayor, como puede ser todo el territorio nacional. Ahora bien, si la actividad empresarial de “Zumos Irenata S.A.” tiene una dimensión

²⁴ El Tribunal Supremo en Sentencia (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 10 de febrero de 2009 (RJ 2009\1445) ha declarado que “la ilicitud únicamente alcanza el término previsto en lo que excede de la duración legal, y que no es dable confundir ambos elementos –esencial y accidental- del negocio jurídico”.

²⁵ Nogueira Gustavino, M.: *El pacto laboral de no competencia “postcontractual”*, *op.cit.*, pág. 200.

²⁶ STSJ de Andalucía de 4 de febrero de 2003: “tampoco puede establecerse en el pacto de no concurrencia un ámbito territorial superior al que originariamente había sido contratado el trabajador, ya que limitándose la empresa su ámbito territorial a Jerez de la Frontera, no puede extenderlo para el trabajador a las provincias de Sevilla, Málaga y Huelva (punto 4º del acuerdo), por ello también debemos considerar que el pacto era nulo, por contravenir la normativa legal que lo regulaba”.



nacional, y el trabajador ha tenido influencia o contactos a ese mismo nivel, el pacto podrá alcanzar todo el territorio nacional²⁷.

²⁷ *Vid.* Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de noviembre de 1994 (AS 1994\4593).

2. POSIBLES CONSECUENCIAS PENALES DE LA AGRESIÓN DE ARTURO A FELIPE.

1. ANTECEDENTES DE HECHO.

La empresa “Zumos Irenata S.A.”, dedicada a la fabricación, envasado y distribución de zumos de frutas desde 1930, contrata en 2008 a Felipe Rodríguez como director general.

El 25 de febrero de 2014, Felipe Rodríguez mantiene una fuerte discusión con Arturo Gómez, uno de los socios de la referida Sociedad. Consecuencia de esta fuerte discusión, Arturo propina un puñetazo a Felipe, ocasionándole con ello una brecha en la mejilla que requirió, para su cura, de cuatro puntos de sutura.

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que “la lesión se puede entender como el menoscabo de la integridad corporal o de la salud física o mental causado por cualquier medio o procedimiento”²⁸, nos encontramos ante una lesión tipificada por nuestra norma penal como conducta típica, antijurídica, culpable y punible.

Tras el enfrentamiento, y a consecuencia del mismo, Felipe decide presentar su carta de dimisión el 26 de febrero de 2014, abandonando la empresa dos semanas después.

2. LEY APLICABLE.

Los hechos que nos ocupan sucedieron en 2014, concretamente el 25 de febrero de 2014. En ese momento se encontraba vigente en nuestro país el Código Penal de 1995, pero en julio de 2015 entraría en vigor la última reforma dada a este, que afecta al tratamiento de las lesiones.

Surge, en consecuencia, la duda sobre cuál de las dos normas penales debería ser aplicable al caso: la vigente en el momento de sucederse los hechos o la vigente en el momento de enjuiciarlos.

Los artículos 9 y 25.1 de la Constitución Española, así como los artículos 1 y 2 del Código Penal, consagran el principio de irretroactividad de las normas penales, conforme al cual no podrá ser castigada ninguna acción ni omisión que no se prevea como delito o falta en el momento de su perpetración. Por ese motivo, “el juez penal debe enjuiciar los hechos con arreglo a la ley vigente en el momento de su comisión: *tempus regit actum*”²⁹.

La regla *tempus regit actum*, además de guardar relación con el principio de seguridad jurídica, constituye una exigencia ineludible del principio de legalidad, ya que toda persona tiene derecho a conocer la trascendencia jurídica de sus actos en el momento de su comisión. Como consecuencia de ello, el artículo 91 de la Constitución³⁰ impone la obligación, en aras de principio de seguridad jurídica, de publicar las normas aprobadas, con la finalidad de que los destinatarios de tales normas puedan conocer su contenido y actuar conforme a tal conocimiento.

²⁸ Alonso de Escamilla, A.: De las lesiones en Lamarca Pérez, C.: *Delitos y faltas. La parte especial del Derecho penal*, Colex, Madrid, 2012, pss.83 y ss.

²⁹ Ramos Tapia, M.I.: Límites al poder punitivo del Estado (III) en Zugaldía Espinar, J.M.: *Lecciones de Derecho Penal (Parte General)*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, pág. 67.

³⁰ El artículo 91 CE rea textualmente: “*El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y as promulgará y ordenará su inmediata publicación*”.

La Ley publicada, no obstante, no comienza a desplegar efectos jurídicos desde el mismo momento de su publicación, sino que el apartado primero del artículo 2 del Código Civil³¹ establece que la norma entrará en vigor transcurridos veinte días desde su publicación en el B.O.E., a no ser que la propia ley disponga lo contrario. Este plazo de *vacatio legis* en materia penal se ve incrementado, por lo general, “siendo común el fijar los seis meses”³², dada la transcendencia de las normas penales.

En conclusión, siguiendo la regla general de la irretroactividad, el caso ante el cual nos encontramos, en el que se suceden en el tiempo varias leyes penales, deberá ser enjuiciado a la luz de la norma que se encontraba en vigor al tiempo de la comisión del ilícito, aunque en el momento actual tal norma ya no esté en vigor.

3. LA RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PENALES FAVORABLES.

El apartado segundo del artículo 2 del Código Penal³³ recoge una excepción a la regla general de la irretroactividad para aquellos casos en los que la aplicación de la ley posterior fuere más favorable al reo, de forma que en estos supuestos, aunque los hechos hubiesen sido cometidos bajo la vigencia de una determinada ley, deberán ser juzgados de conformidad con la ley posterior más favorable. “Esto significa que un hecho puede ser juzgado con arreglo a una ley que no estaba en vigor en el momento de su realización”³⁴.

La determinación de la ley más favorable no siempre es sencilla, por ello el artículo 2.2 del Código Penal establece que en caso de duda sobre la Ley más favorable será oído el reo. Este precepto del Código Penal establece que será preceptivo escuchar al reo, pues solo procederá tal escucha en el caso de que se susciten dudas sobre que norma es la más favorable, pero las distintas leyes de reforma³⁵ y alguna línea jurisprudencia imponen tal audiencia en todo caso.

4. LAS LESIONES EN EL CÓDIGO PENAL.

3.5. Delito y falta de lesiones.

Por lesión puede entenderse el “menoscabo de la integridad corporal o de la salud física o mental causado por cualquier medio o procedimiento”³⁶.

El delito de lesiones se encuentra tipificado, tanto en el Código actual como en el anterior, en el artículo 147, donde se recoge el tipo básico, según el cual “*el que por cualquier medio o procedimiento,*

³¹ El artículo 2.1. CC establece: “*Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el “Boletín Oficial del Estado”, si en ellas no se dispone otra cosa*”.

³² Téllez Aguilera, A.: *Derecho Penal, Parte General*, Edisofer, Madrid, 2015, pág.118.

³³ El artículo 2.2 CP dispone que “*no obstante, tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario*”.

³⁴ Ramos Tapia, M.I.: Límites al poder punitivo del Estado (III) en Zugaldía Espinar, J.M.: *Lecciones de Derecho Penal (Parte General)*, op.cit., pág. 68.

³⁵ La Disposición Transitoria 2ª del CP disponía que sería oído el reo en todo caso, criterio reiterado por la 1ª de la LO 15/2003, no siendo así en la reforma de LO 5/2010, en la que la Disposición Transitoria 2ª no establecía nada a este respecto, pese a lo cual en el proceso de revisión siempre se escuchó al reo. La Disposición Transitoria 2ª de la LO 1/2015 tampoco establece la necesidad de oír al reo para determinar la ley penal más favorable.

³⁶ Alonso de Escamilla, A.: De las lesiones en Lamarca Pérez, C.: *Delitos y faltas. La parte especial del Derecho penal*, op.cit. pss.83 y ss.

causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será considerado como reo de delito de lesiones (...) siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico”.

Del tenor literal de este precepto se deduce que nos encontraremos ante una lesión merecedora de la calificación como delito cuando se atente contra la salud de un tercero, de forma dolosa, causando a éste unos daños que requieran de asistencia facultativa para su cura o tratamiento, así como tratamiento médico o quirúrgico³⁷. Por consiguiente, se deducen como caracteres básicos del tipo básico del delito de lesiones, los siguientes:

- Medios indeterminados a través de los cuales puede llevarse a cabo la acción típica. El CP establece tal indeterminación cuando dice “*por cualquier medio o procedimiento*”. Esta formulación de tan amplio carácter “permite incluir el empleo de medios violentos, pero también de medios materiales o de medios de naturaleza psíquica”³⁸.
- Dolo: en el aspecto subjetivo es necesario el dolo, el cual debe abarcar tanto la acción u omisión típica como la producción de un menoscabo a la salud de un tercero que requiera objetivamente para su sanidad de tratamiento médico o quirúrgico.
El dolo está compuesto por dos elementos: conocimiento y voluntad de realización de la parte objetiva del tipo. De esta forma, actúa dolosamente el sujeto que sabe que está realizando los elementos de un tipo penal y quiere hacerlo.
De no mediar dolo, la acción encajaría, al amparo del CP de 1995, en los artículos 152.1.1º o 621.3, 4 o 5 si incurriese, respectivamente, imprudencia grave o leve.
- Necesidad de tratamiento médico o quirúrgico: es característica fundamental del tipo básico. Cabe destacar que la aplicación de puntos de sutura se considera tratamiento quirúrgico³⁹.
A pesar de todo ello, no es imprescindible que el lesionado se hubiere sometido a tratamiento de forma afectiva, sino que es suficiente con dictaminar que las lesiones sufridas hubiese precisado para su cura de intervención médica, en atención a la naturaleza de las mismas.

La Ley 1/2015, de 23 de noviembre, del Código Penal, solamente ha introducido una modificación en materia del delito lesiones, la relativa a la duración de la pena. Con anterioridad a la entrada en vigor de esta última reforma, se castigaba con pena de prisión de seis meses a tres años al que causare un menoscabo en la integridad o en la salud física o psíquica de una persona que requiriese tratamiento médico o quirúrgico para su curación.

Esta pena se ve atenuada tras la modificación, de forma que el delito de lesiones acarrea, en la actualidad, pena de prisión de tres meses a tres años o pena de multa de seis a doce meses.

Además del citado delito previsto en el artículo 147, el Código Penal de 1995 consideraba que las lesiones podrían ser constitutivas no de un delito sino de una falta, por lo que el artículo 617 establecía que “*el que por cualquier medio o procedimiento, causara a otro una lesión no definida como delito*

³⁷ En este sentido, los puntos de sutura han sido considerados como tratamiento quirúrgico.

³⁸ Alonso de Escamilla, A.: De las lesiones en Lamarca Pérez, C.: *Delitos y faltas. La parte especial del Derecho penal*, *op.cit.* pág. 85.

³⁹ El Tribunal Supremo ha sido claro en esta apreciación en la Sentencia (Sala de lo Penal) núm. 1742/2003 de 17 de diciembre (RJ 2003\9335) al disponer que el “procedimiento quirúrgico de costura o sutura de los tejidos que han quedado abiertos como consecuencia de una herida y que es preciso aproximar para que la misma cierre y quede la zona afectada tal como estaba antes de la lesión, determina la existencia de tratamiento quirúrgico, lo que tiene como efecto impedir la inclusión del hecho en tal caso en el artículo de las faltas.

en este Código será castigado con la pena de localización permanente de seis a doce días o multa de uno a dos meses”.

La frontera entre el delito o la falta de lesiones se situaba, consecuentemente, en que para la apreciación de un delito como resultado de una lesión, era necesaria una primera asistencia facultativa, así como tratamiento médico o quirúrgico.

Tras la entrada en vigor de la Ley 1/2015, de 23 de noviembre, del Código Penal, el Libro III de este Código desaparece. Ello no implica, en todo caso, hablar de despenalización de las faltas, pues una parte importante de ellas aparecen ahora en el Libro II como delitos leves, configurando tipos atenuados de delitos menos graves preexistentes o tipos autónomos⁴⁰. Esto es lo que ha sucedido en el caso de las faltas de lesiones leves, al igual que con muchos otros tipos delictivos, que se encuentra regulada ahora como lesión leve en el apartado segundo del artículo 147 CP⁴¹.

3.6. Tipo agravado del delito de lesiones.

Los artículos 148 y siguientes, que no han sufrido modificación sustancial alguna, recogen los tipos agravados del delito de lesiones.

En primer lugar, el artículo 148 CP se refiere a la agravación del delito de lesiones por la modalidad comisiva o la edad de la víctima. Será de aplicación este precepto cuando concurren las circunstancias previstas en el mismo, esto es, el empleo de *armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud*; la concurrencia de ensañamiento o alevosía; si la víctima fuese menor de doce años o incapaz⁴²; si la víctima fuese o hubiese sido esposa, mujer o estuviese o hubiese estado ligada al autor por análoga relación de afectividad; si la víctima fuese persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

En segundo lugar, los artículos 149 y 150 se refieren a los supuestos de agravación por el resultado. Así, el artículo 149, en concreto alude a la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal, pérdida o inutilidad de un sentido, impotencia y esterilidad, grave enfermedad somática o psíquica o grave deformidad. En estos casos la pena impuesta será de prisión de seis a doce años. Por su parte, el artículo 150 se refiere a la pérdida o inutilidad de un órgano no principal o deformidad, siendo la pena de prisión de tres a seis años.

3.6.1. La deformidad.

Las lesiones causadas lo han sido en el rostro por lo que podría considerarse que concurre deformidad, ya que la jurisprudencia tiene considerado que una cicatriz visible es constitutiva de desfiguración. Sin embargo, nos encontramos ante un concepto fuertemente valorativo, que responde a los criterios sociales de belleza y armonía corporal, de forma que puede no ser considerada como deformidad una cicatriz facial en atención al caso concreto. A este respecto, una reciente Sentencia de la Audiencia

⁴⁰ Faraldo Cabana, P.: *Los delitos leves. Causas y consecuencias de la desaparición de las faltas*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016.

⁴¹ El artículo 147 CP dispone que *“el que por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses”*.

⁴² La Ley 1/2015 cambia el término “incapaz” por la expresión “persona con discapacidad necesitada de especial protección”.

Provincial de Madrid⁴³ no ha considerado que concurría ninguno de los dos tipos agravados (artículos 149 y 150 CP dependiendo de si la deformidad es grave o no), y por lo tanto, que no existía tal deformidad, en un supuesto de lesiones faciales que habían precisado de puntos de sutura para su curación.

⁴³ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 84/2016, de 18 de febrero (JUR 2016\76519) que procede a la revisión de una Sentencia dictada por el Juzgado núm. 06 de Alcalá de Henares de 2014, en la que se había condenado, en base al artículo 147.1 CP, al acusado a pena de prisión de seis meses por haber propinado a un tercero un puñetazo en la ceja izquierda, causándole lesiones que para su sanidad requirieron de una primera asistencia facultativa y de tratamiento quirúrgico consistente en sutura química y steri strip.

3. RAZONE SOBRE LA VALIDEZ DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA.

1. ANTECEDENTES DE HECHO.

Como consecuencia de la lesión que Don Arturo Gómez, socio de “Zumos Irenata S.A.” propina a Don Felipe, este decide dimitir del cargo de director general que ostentaba desde el 30 de enero de 2008.

Tras su renuncia, los socios de “Zumos Irenata” deciden convocar una junta ordinaria, al objeto de analizar la situación y acordar cómo debe continuar la actividad de la empresa. Esta junta, a pesar de que la referida sociedad tiene su domicilio social en la ciudad de A Coruña, se celebra en Pontevedra.

2. LA JUNTA GENERAL.

2.1. Concepto de Junta general.

Las sociedades anónimas y limitadas comparten un mismo modelo de organización. Este modelo descansa, básicamente, sobre una dualidad de órganos. Así, por un lado, la junta general, como órgano deliberante que reúne a los socios y que expresa con sus acuerdos la voluntad social; y, por otro lado, los administradores, como órgano ejecutivo, se ocupan de la gestión de la sociedad, así como de su representación en las relaciones que esta mantenga con terceros.

La Junta General es definida por el profesor Uría, partiendo del conjunto de preceptos encargados de su regulación, como una “reunión de accionistas, debidamente convocada, para deliberar y decidir por mayoría sobre determinados asuntos sociales propios de su competencia”⁴⁴.

De este concepto pueden extraerse, en consecuencia, sus notas esenciales, que son: en primer lugar, es una reunión de accionistas, aunque ello no implica que para su válida constitución sea necesaria la asistencia de todos los accionistas de la sociedad, sino que quedará válidamente constituida cuando concurran, en primera convocatoria, un número determinado de accionistas legalmente establecido⁴⁵, o, en su caso, el más elevado que se haya previsto en los estatutos; mientras que, en segunda convocatoria quedará válidamente constituida la Junta, según el apartado segundo del artículo 193 en la Ley de Sociedades de Capital (de aquí en adelante LSC), “*cualquiera que sea el capital concurrente a la misma*” aunque los estatutos puedan requerir, también en este caso, un quórum superior.

En segundo lugar, la Junta tiene que ser convocada por los administradores. Para la convocatoria de la Junta debe seguirse un procedimiento formal que será analizado más adelante.

En tercer lugar, la finalidad de la Junta es la de deliberar y decidir por mayoría de capital, lo que implica que las decisiones no tienen por qué ser adoptadas de forma unánime por todos los socios.

Por último, la Junta General no posee competencias ilimitadas, sino que solamente podrá deliberar y votar sobre los asuntos expresados en el orden del día, siempre y cuando sean de su competencia.

⁴⁴ Broseta Pont, M y Martínez Sanz, F.: *Manual de Derecho Mercantil*, Tecnos, Madrid, 2013, pág. 429.

⁴⁵ Vid. los artículos 193 y 194 LSC.

2.2. Competencias de la Junta general.

La LSC atribuye en su artículo 160⁴⁶ un amplio abanico de facultades a favor de la Junta General. De este precepto se deriva la conclusión de que es la Junta la que se encargará de emitir un pronunciamiento sobre las materias sociales más relevantes, como la aprobación de cuentas, modificación de estatutos, nombramiento y separación de administradores o aumento y reducción del capital social, entre otras muchas. Todo ello contribuye a que la junta general sea concebida, en el modelo legal, como el órgano supremo y soberano, al que queda subordinado el órgano de administración.

Ahora bien, la Junta General, aun siendo órgano soberano, no cuenta con competencias ilimitadas. Al margen de los límites que se derivan del necesario respeto a la Ley y a los estatutos, la Junta debe garantizar, por mandato directo del artículo 97 LSC⁴⁷, un trato igual a los socios, así como respetar los derechos individuales de los mismos. “Además, sus decisiones deben guiarse por el interés social y no por el posible interés particular de algunos socios o terceros”⁴⁸.

La necesaria existencia de un órgano de administración no deja de ser una limitación añadida al poder de la Junta, pues es el órgano de administración el encargado de administrar y de representar a la sociedad en todos los actos comprendidos en el objeto social, por propio mandato legal contenido en el artículo 209 LSC. Esto no obstante, los estatutos sociales reservan a la Junta General, de forma expresa, la adopción de decisiones de administración extraordinaria⁴⁹, o permiten impartir instrucciones referidas a determinados asuntos a los administradores, aunque estas facultades se reconocen *salvo disposición contraria de los estatutos* (artículo 161 LSC).

2.3. Clases de Juntas.

El artículo 163 de la LSC establece las dos clases de Juntas Generales de las sociedades de capital, que *podrán ser ordinarias o extraordinarias*. Serán los dos preceptos siguientes los encargados de definir cada una de ellas.

La Junta General Ordinaria es definida en el artículo 164 LSC como la que, previamente convocada, *se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para, en su caso aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado*. A pesar de que este precepto es claro cuando dice que la Junta ha de reunirse en los primeros

⁴⁶ El artículo 160 de la LSC, bajo el título “Competencia de la junta”, establece lo siguiente: “Es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos: a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social. b) El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos. c) La modificación de los estatutos sociales. d) El aumento y la reducción del capital social. e) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de ascensión preferente. f) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado. g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero. h) La disolución de la sociedad. i) La aprobación del balance final de liquidación. j) Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos”.

⁴⁷ “La sociedad deberá dar un trato igual a los socios que se encuentren en condiciones idénticas”.

⁴⁸ García de Enterría, J. Y Iglesias Prada, J.L.: *Los órganos sociales de las Sociedades de capital* en Menéndez, A. y Rojo Á.: *Lecciones de Derecho Mercantil*, Civitas, Navarra, 2015, pág. 471.

⁴⁹ Decisiones de administración extraordinaria pueden ser, por ejemplo: aumento de instalaciones, autorización de contratos de compra o venta de inmuebles.

seis meses del ejercicio, el apartado segundo del mismo admite la validez de una Junta General aún cuando esta hubiere sido convocada o celebrada fuera de plazo. El artículo 165 LSC define la Junta Extraordinaria de forma negativa al establecer que tendrá la consideración de Junta Extraordinaria *toda junta que no sea la prevista en el artículo anterior*.

La distinción entre una y otra Junta no afecta los poderes especiales, en el sentido de que solo en la extraordinaria puedan tratarse los asuntos de importancia, aunque tal creencia se encontrase bastante generalizada, puesto que asuntos como la emisión de obligaciones, aumento de capital, etc., pueden ser tratados en Junta General Ordinaria si se hacen constar, previamente y de forma clara, en el orden del día de la convocatoria.

2.4. Convocatoria de la Junta.

Es requisito esencial para la válida constitución de la Junta General, tanto ordinaria como extraordinaria, que esta haya sido previamente convocada. Es el carácter colegial de la Junta General el que exige, en principio, “la necesidad de comunicar a todos los socios en un determinado plazo y con ciertas garantías que va a celebrarse una reunión”⁵⁰. La convocatoria de la Junta sirve a los socios para que tengan conocimiento de que se va a llevar a cabo tal reunión en un concreto lugar y fecha, a efectos de que puedan asistir por sí mismos o por medio de representante por ellos designado. Así mismo, la convocatoria de la Junta proporcionará a los socios información sobre los temas a tratar en la misma y sobre los acuerdos cuya aprobación será sometida a la Junta.

2.4.1. La competencia para convocar la Junta.

Siguiendo lo normado por el artículo 166 LSC⁵¹, son los administradores los que ostentan el deber de convocar. No obstante lo cual, y con la finalidad de suplir la posible inactividad de los administradores, la LSC prevé un sistema alternativo en el que la convocatoria puede ser solicitada ante el secretario judicial del Juzgado de lo Mercantil o ante el registrador mercantil del domicilio social.

De esta forma, si se trata de Junta General ordinaria, cualquier socio estará legitimado, según lo dispuesto en el apartado primero del artículo 169 de la LSC, para solicitar su convocatoria cuando no se celebre en el plazo legal. Por su parte, si se trata de Junta General extraordinaria cuya celebración hubiese sido instada por socios que representen la participación mínima requerida⁵², estos podrán solicitar la convocatoria cuando los administradores no den curso a su solicitud.

2.4.2. Forma en que debe efectuarse la convocatoria.

La forma en que la convocatoria de la Junta General debe ser realizada la establece la LSC en su artículo 173. Este precepto dispone que, con la salvedad de que los Estatutos dispongan otra cosa, la Junta General se convocará por medio de anuncio publicado en la página web de la sociedad, si tal portal web hubiese sido creado, inscrito y publicado. Por otra parte, para el supuesto de que no se hubiese creado todavía o no estuviese inscrita y publicada, el precepto establece que el anuncio de la convocatoria se publicará en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia

⁵⁰ Sánchez Calero, F. Y Sánchez-Calero Guilarte, J.: *Instituciones de Derecho Mercantil*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2015, pág. 488.

⁵¹ El artículo 166 LSC reza textualmente: “La junta general será convocada por los administradores y, en su caso, por los liquidadores de la sociedad”.

⁵² Con carácter general, la participación mínima requerida es del 5 por 100, a excepción de las sociedades cotizadas que suele ser del 3 por 100.

donde radique el domicilio social. El anuncio ha de expresar, además del nombre de la sociedad, la fecha y hora de la celebración de la reunión, el orden del día en el que figurarán los asuntos a tratar y el cargo de la persona que realice la convocatoria, pues así lo ordena el artículo 174 de la LSC.

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta que entre la convocatoria y la fecha prevista para la celebración de la junta habrá de mediar, al menos, un mes en las sociedades anónimas.

Nada se dice en el supuesto práctico sobre la forma en que se llevó a cabo la convocatoria de la Junta General ordinaria de “Zumos Irenata S.A.”, por lo que se supone que ha sido convocada tal y como establece la LSC o los Estatutos de la propia sociedad.

2.5. Lugar de celebración de la Junta.

El artículo 175 de la LSC dispone que *salvo disposición contraria de los estatutos, la junta general se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio*. Es claro, por consiguiente, este precepto a la hora de determinar el lugar de celebración de la Junta General, que deberá ser en el término municipal en el que radique el domicilio de la sociedad. A pesar de ello, la propia norma reconoce la posibilidad de que los Estatutos de la sociedad dispongan otra cosa⁵³, si bien la fijación de un lugar distinto no podrá ser superior a la demarcación municipal.

Así mismo, tal y como ha añadido la doctrina, “la autonomía estatutaria no puede traducirse en el reconocimiento estatutario de la facultad discrecional de los administradores para convocar la junta en término municipal distinto”⁵⁴ pues de ser así, el lugar de convocatoria se convertiría en un obstáculo para la efectividad de los derechos individuales de los socios, dado que el alejamiento de de la Junta del domicilio puede perturbar el derecho de asistencia de los mismos.⁵⁵

La Junta General Ordinaria de “Zumos Irenata S.A.” fue convocada para su celebración en la ciudad de Pontevedra, aun cuando el domicilio social de esta Sociedad Anónima radica en A Coruña. La Junta General Ordinaria fue convocada, por consiguiente, si bien en la misma Comunidad Autónoma, en una Provincia diferente, de forma que se supera con mucho los límites de la demarcación municipal que no deberían ser superados para la válida constitución de la Junta.

2.6. La Junta Universal.

El artículo 178 de la LSC regula la Junta Universal estableciendo que *la junta general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión*. Se extrae del tenor literal de este precepto que el régimen de convocatoria, anteriormente explicado, decae en los supuestos de Junta Universal, puesto que para la válida constitución de la Junta Universal, solamente se exige que esté presente todo el capital social (desembolsado o no) y los asistentes acepten por unanimidad su celebración para tratar en ella determinados asuntos.

⁵³ La RDGRN de 6 de septiembre de 2013 establece que “sería admisible que los estatutos fijaran un lugar distinto del domicilio social para la celebración de las juntas, pero teniendo como límite un ámbito similar o inferior pero nunca superior (la Comarca, la Provincia, la Comunidad Autónoma).

⁵⁴ Sánchez Calero, F. Y Sánchez-Calero Guilarte, J.: *Instituciones de Derecho Mercantil*, op.cit., pág. 497.

⁵⁵ En este sentido, la RDGRN de 19 de marzo de 2014 dispone que “los administradores convocantes pueden fijar otro lugar pero con la limitación recogida en el artículo que lo circunscribe al ámbito del término municipal del domicilio”.

En el caso de celebración de Junta Universal, tal y como apunta la doctrina, “los socios no simplemente han de tener la voluntad de celebrar la junta universal, sino que han de ponerse de acuerdo, también por unanimidad, sobre los temas que van a tratar, que puede ser cualquiera que esté dentro de la competencia de la junta general”⁵⁶.

Además ha de tenerse en cuenta que la Junta Universal, siguiendo lo preceptuado en el apartado segundo del artículo 178, podrá celebrarse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero.

Todo ello, y en atención a las concretas circunstancias del caso, esto es, que en la Junta General de “Zumos Irenata S.A.” se encontraba presente todo el capital social⁵⁷, podría llevarnos a pensar que los socios de esta entidad habían optado, con posterioridad a la convocatoria de la Junta, por la celebración de una Junta Universal, la cual, a diferencia de la Junta General ordinaria, sí podría ser celebrada en la ciudad de Pontevedra. No obstante, la Junta General ordinaria no deviene en Junta Universal, aun cuando asista la totalidad del capital social, si no se acepta de forma unánime y expresa el orden del día⁵⁸, extremo sobre el cual nada se nos indica en el supuesto de hecho.

⁵⁶ Sánchez Calero, F. Y Sánchez-Calero Guilarte, J.: *Instituciones de Derecho Mercantil*, op.cit., pág. 489.

⁵⁷ El capital social de “Zumos Irenata S.A.” asciende a 90.000€, dividido en 3.000 acciones de 30€ cada una de ellas. Todas estas acciones están en manos de tres accionistas, que ostentan cada uno de ellos el 33.33% del capital social.

⁵⁸ RDGRN de 22 de julio de 2013.

4. EFECTOS JURÍDICOS DE LA CONTRATACIÓN DE DON FELIPE POR PARTE DE LA EMPRESA “ZUMITOS S.A.”

1. ANTECEDENTES DE HECHO.

Tras haber presentado su dimisión al cargo de director general en la empresa “Zumos Irenata S.A.”, empresa con la que había concluido un pacto de no competencia postcontractual de dos años de duración, Don Felipe Rodríguez es contratado en la empresa “Zumitos S.A.”, cinco meses y trece días después, como director general. El objeto social de esta es idéntico al desarrollado por “Zumos Irenata S.A.”, pues ambas se dedican a la fabricación, envasado y distribución de zumos de frutas.

La inclusión en un contrato laboral de un pacto de no competencia postcontractual implica, como ya se ha expuesto al inicio de este trabajo, la abstención de competencia del trabajador en un área geográfica determinada durante un determinado período de tiempo.

1. INCUMPLIMIENTO DEL PACTO DE NO COMPETENCIA.

“En las obligaciones bilaterales, ambas partes tienen un deber de prestación, de modo que cada una es, a la vez, acreedora y deudora de la otra, de tal manera que puede hablarse de la existencia de dos vínculos obligatorios interrelacionados”⁵⁹. El pacto de no competencia postcontractual no es sino una obligación bilateral, pues genera obligaciones para ambas partes. Así, el trabajador ostenta la obligación de abstenerse de competencia durante el período de tiempo pactado, mientras que sobre el empleador pesa la obligación del pago puntual de la compensación económica acordada.

La naturaleza sinalagmática de las obligaciones que contiene el contrato incide en las consecuencias jurídicas atribuidas al incumplimiento de cualquiera de las dos partes, ello porque para poder exigir el cumplimiento de su contraparte, deben haber cumplido con la obligación que le es propia⁶⁰.

1.1. Incumplimiento del pacto por el empleador.

La obligación principal del empleador consiste en el pago puntual de la compensación económica acordada con el trabajador como contraprestación a su abstención de competencia durante el período de tiempo pactado. Por consiguiente, el empresario incumplirá en el supuesto de no abonar la compensación debida, pero también puede verse incurso en incumplimiento si no abona la compensación debida “en tiempo y forma”⁶¹.

1.1.1. Acciones del trabajador frente al incumplimiento del empleador.

De incurrir el empleador ante un eventual incumplimiento, el trabajador se encuentra facultado para reclamar judicialmente las cantidades debidas, cualquiera que sea la modalidad de pago establecida. Las posibilidades jurídicas de reacción del trabajador son, por ende, variadas:

- a) Pretensión de cumplimiento: la falta de cumplimiento empresarial en el tiempo previsto, con independencia de que el incumplimiento resulte imputable al empleador y de que se cause o no un daño al trabajador, le faculta para ejercitar la pretensión de cumplimiento.

⁵⁹ Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: *Manual de Derecho Civil (Obligaciones)*, Bercal S.A., Madrid, 2011, pág. 48.

⁶⁰ De esta forma, el trabajador que no cumple con la abstención de vincularse con otra empresa de la competencia o llevar a cabo la competencia por actos propios, liberará al empresario del pago de la compensación.

⁶¹ Nevado Fernández, M.J.: *Las restricciones a la competencia en el contrato de trabajo, op.cit.*, pág. 186.

Una vez cumplida su obligación de abstención, el trabajador dispone de una acción de reclamación de cantidad, que se encuentra, por disposición del apartado segundo del artículo 59 del ET⁶², sometida a plazo de prescripción de un año, que comenzará a contar desde el día en que la acción pudo ser ejercitada.

- b) Acción resolutoria: junto con la pretensión de cumplimiento, el trabajador dispone igualmente de esta acción con el objeto de extinguir el pacto de no competencia y liberarse, así, de su obligación de abstención. Ello no obstante, para su viabilidad es necesario que el incumplimiento de la obligación del empleador sea grave y definitivo⁶³.

1.1.2. Indemnización de daños y perjuicios.

Tanto en el caso de que el trabajador opte por exigir el cumplimiento o por pedir la resolución del pacto, puede reclamar una indemnización por daños y perjuicios sufridos por el período que ha quedado vigente el pacto. Si bien al no tratarse de salario, sino de indemnización compensatoria no proceden intereses moratorios del artículo 29.3 ET⁶⁴.

1.2. Incumplimiento del pacto por el trabajador.

El trabajador, una vez que el pacto ha sido celebrado de forma válida, “debe cumplir la obligación *in non faciendo* por él asumida”⁶⁵. El pacto de no competencia, por lo tanto, consiste en una prohibición de competencia en sentido estricto, produciéndose el incumplimiento en el momento en que el trabajador lleve a cabo una actividad económica, ya por cuenta propia ya por cuenta ajena, dentro del período de tiempo para el que la abstención se había acordado.

En el caso que nos ocupa, el incumplimiento comienza a producirse el 8 de agosto de 2014, fecha en la que Felipe Rodríguez es contratado por “Zumitos S.A.” para llevar a cabo la dirección general en tal compañía, dado que el objeto social de esta sociedad anónima es idéntico al desarrollado por “Zumos Irenata S.A.”, la empresa con la que Don Felipe había firmado un pacto de no competencia postcontractual con duración de dos años.

1.2.1. Acciones del empleador frente al incumplimiento del trabajador.

Producido el incumplimiento, el empleador dispone de mecanismos de defensa contra su actividad competitiva:

- a) En primer lugar, cuando se lleve a cabo un incumplimiento definitivo de la obligación, el empleador puede proceder a la cesación del pago de la compensación económica que le corresponde además de pedir judicialmente la resolución del pacto de no competencia.
- b) En segundo lugar, el empleador dispone de una compleja pretensión de cumplimiento. Esto es, el empleador podrá solicitar el cese de la actividad prohibida, aunque la dificultad práctica de esta solución, impone la reconducción de la cuestión a la posibilidad de exigir al empleado la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

⁶² El artículo 59.2 ET dispone: “*Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse*”.

⁶³ Ha de aclararse que no ha sido considerado por la doctrina como grave, por ejemplo, el retraso en el pago, del que se ha entendido que no abre de modo automático la resolución de la relación obligatoria ni permite que el trabajador quede liberado de su obligación y pueda competir libremente.

⁶⁴ El artículo 29.3 ET establece que “*el interés por mora en el pago del salario será del diez por ciento de lo adeudado*”.

⁶⁵ Nogueira Gustavino, M.: *El pacto laboral de no competencia “postcontractual”*, *op.cit.*, pág. 235.

La dificultad de la acción de cesación se deriva de que, si bien a través de la misma se evita que la conducta del trabajador continúe llevándose a cabo, por un lado, si el incumplimiento se ha producido a consecuencia del desarrollo de una actividad por cuenta propia, cabría solicitar judicialmente el cierre del establecimiento hasta que se cumpliera el tiempo convenido en el pacto, una solución que, para una parte de la doctrina, tiene un carácter excesivamente drástico; por otro lado, si el incumplimiento se derivase de la contratación del ex trabajador por otra empresa, el problema consiste en determinar si el nuevo contrato celebrado es válido o no. A este respecto, son dos las posiciones doctrinales adoptadas: la primera considera que el segundo contrato es nulo por causa ilícita al estar celebrado en daño de tercero; la segunda mantiene que el nuevo contrato es válido aunque el daño sea indemnizable.

Como se ha encargado de señalar la doctrina, “cualquiera que sea la solución más ajustada o eficiente, no cabe duda de que, en todo caso, la dificultad inherente al cumplimiento *in natura* de la obligación de abstención del trabajador a través de la ejecución forzosa abocará normalmente a su transformación en su equivalente económico”⁶⁶.

1.2.2. Indemnización de los daños contractuales: su fijación convencional y judicial.

La más importante protección de que dispone el empleador frente al trabajador ante el incumplimiento de la obligación de *non facere*, es la reclamación de los daños ocasionados por la falta de cumplimiento. En aplicación del artículo 1224 CC, el empleador puede solicitar judicialmente una *indemnización de daños y perjuicios*, debiendo diferenciarse el supuesto en que las partes hayan previsto un mecanismo de solución (fijación convencional de una cláusula penal), de aquél supuesto que no se haya previsto tal mecanismo (fijación judicial de daños y perjuicios).

La fijación judicial de daños y perjuicios será llevada a término mediante la valoración de los mismos. Tal valoración debe tener presente, de forma proporcional: la cuantía de las cantidades percibidas por el trabajador que el empleador hubiese abonado para el cumplimiento efectivo de la obligación de abstención de competencia. Cabrá también, no obstante, solicitar al trabajador cualquier otro daño, aunque para que prospere tal petición debe demostrar el empleador no solo el incumplimiento del trabajador, sino la realidad y cuantía del perjuicio y el nexo causal entre el incumplimiento y los daños.

Al tiempo de la firma de contrato laboral, en el que se incluía el pacto de no competencia postcontractual por período de dos años, entre Felipe Rodríguez y “Zumos Irenata S.A.”, se acuerda la inclusión por las partes de una específica previsión en el pacto de no competencia de que el incumplimiento de la obligación daría lugar a que el trabajador devolviese la totalidad de las cantidades satisfechas por aquel concepto. Esta específica previsión no es sino una cláusula penal, consistente en una estipulación que obliga al trabajador a una obligación de carácter accesorio, llamada pena, para el caso de incumplimiento de la obligación principal de abstención de competencia⁶⁷.

La cuantía de la indemnización pactada no tiene por qué coincidir forzosamente con la de la compensación económica recibida, aunque en el caso que nos ocupa sí son plenamente coincidentes

⁶⁶ Nogueira Gustavino, M.: *El pacto laboral de no competencia “postcontractual”*, *op.cit.*, pp. 237 y ss.

⁶⁷ La Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 2005 (RJ 2005\3510) dispone que “las partes, pueden pactar perfectamente este tipo de cláusulas y su utilidad estriba en que el hecho de hacer uso de tales cláusulas penales aquella parte favorecida por ellas en cada caso, evita la necesidad de acreditar la existencia de un perjuicio y la concreción de su cuantía, pues, en todo caso, el hecho de acudir a la realización de la “pena”, resulta ya incompatible con la posibilidad de reclamar indemnización de perjuicios, aun cuando éstos pudieran existir y, en caso de que existieran, sea cual fuere su cuantía”.

ambas cifras, sino que lo natural es que la englobe y comprenda un exceso en concepto de daños y perjuicios causados por la contravención del pacto.

Uno de los principales problemas que puede presentar una cláusula penal es que la pena resulte demasiado elevada y llegue a ser abusiva. Consecuencia de ello, la jurisdicción social es competente para conocer sobre la validez y graduación de la cantidad estipulada en la cláusula penal, al derivarse la misma de una relación laboral. Cabe destacar que la fijación de una cantidad adecuada no ha sido cuestión pacífica en la jurisprudencia, *de facto* dos pronunciamientos del Tribunal Supremo sucedidos en un corto periodo temporal han sido contrarios, pues en la primera de estas dos sentencias dictadas, el Tribunal entiende como válida un cláusula penal por valor del doble del monto fijado como compensación económica, al no existir “renuncia de derechos legales o convencionales indisponibles”⁶⁸; mientras que la segunda de las sentencias, dictada apenas unos meses después, considera desproporcionada una cláusula penal por fijarse el doble de lo estipulado como compensación económica⁶⁹.

2. RESPONSABILIDAD DE TERCEROS.

Al momento de que el ex trabajador incumpla con su obligación de no competencia por haber asumido un contrato laboral con un nuevo empleador, surge la duda de cuál es la posición de este tercero en el pacto de no competencia. La intervención del tercero en el incumplimiento del ex trabajador presenta una doble vertiente dependiendo del conocimiento o desconocimiento o intervención activa en el incumplimiento por parte del trabajador de su obligación de no competencia.

En relación con el nuevo empleador, “debe partirse de la premisa básica del principio de eficacia relativa de los contratos y de que entre el antiguo empleador y el nuevo empleador no existe ninguna relación contractual de suerte que, en ningún caso cabría admitir una responsabilidad de carácter contractual contra el mismo”⁷⁰.

No obstante, la intervención del tercero no queda siempre inmune, pues tal actividad puede dar lugar a uno de los actos incluidos en la Ley de Competencia Desleal (de aquí en adelante LCD), y ser susceptible de verse, por lo tanto, sometido a responsabilidad extracontractual.

2.1. El artículo 14 de la Ley de Competencia Desleal.

El artículo 14 de la LCD⁷¹ regula la inducción a la infracción contractual, considerando como desleal la inducción a la infracción de los deberes contractuales básicos.

En este precepto se enmarca una categoría de actos que se presenta bajo tres distintas modalidades: la inducción a trabajadores, proveedores o clientes para que incumplan un contrato con un competidor, la inducción a la terminación regular de un contrato y el aprovechamiento, bien en beneficio propio

⁶⁸ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 9 de febrero de 2009 (RJ 2009\1443).

⁶⁹ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1ª) de 30 de noviembre de 2009 (RJ 2010\252).

⁷⁰ Nogueira Gustavino, M.: *El pacto laboral de no competencia “postcontractual”*, *op.cit.*, pág. 248

⁷¹ Artículo 14 LCD dispone: “1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. 2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas”.

bien en beneficio de un tercero, de una infracción contractual ajena.

La diferencia entre el subtipo incluido en el apartado primero del artículo 14, esto es, inducción a la infracción de los deberes contractuales básicos, y los dos subtipos previstos en el apartado segundo del mismo precepto, es decir, inducción a la terminación de un contrato y aprovechamiento de una infracción contractual ajena, radica en que mientras el primero se reputa como desleal por naturaleza, los otros dos subtipos precisan la concurrencia de las circunstancias especiales previstas en el mismo apartado. Estas circunstancias especiales pueden clasificarse en dos grupos: las que se refieren a los medios empleados para la inducción, por ejemplo, el engaño, y las que se refieren a la finalidad perseguida con la inducción, por ejemplo, la eliminación del competidor del mercado⁷².

2.1.1. Inducción a la infracción de deberes contractuales básicos (artículo 14.1 LCD)

Para la aplicación de este precepto se exige que concurra, además de la existencia de una relación contractual y de inducción⁷³, una infracción de los deberes contractuales básicos. Nos resulta desconocido pronunciamiento judicial alguno que determine con exactitud en qué consiste un deber contractual básico. Ello no obstante, cabe destacar que Nogueira Colmeiro⁷⁴ ha considerado como incluido en el apartado primero del artículo 14 el supuesto en que un empresario realiza una oferta al trabajador que se encuentra vinculado por un pacto de no competencia postcontractual. Si ese empresario realizase una actividad competitiva con el acreedor del pacto de no competencia, el trabajador responde contractualmente con su ex empleador y el nuevo empresario responde por competencia desleal.

2.1.2. Inducción a la terminación de un contrato y aprovechamiento de una infracción contractual ajena.

Como ya se ha indicado con anterioridad, para la aplicación de este precepto la propia norma exige la concurrencia de dos requisitos, a saber, que la infracción contractual sea conocida y que tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o que vaya acompañada por circunstancias como el engaño.

⁷² García Pérez, R.: *Ley de Competencia Desleal*, Thomson Aranzadi, Navarra, 2008, pág. 340.

⁷³ Ambos son elementos base del tipo, cuya ausencia impide la calificación de la conducta como desleal conforme al artículo 14 LCD.

⁷⁴ Nogueira Gustavino, M.: *El pacto laboral de no competencia "postcontractual"*, *op.cit.*, pág. 249.

5. ¿PUEDE EJERCITAR “IRENATA S.A.” ALGUNA ACCIÓN CONTRA “ZUMFRUIT S.A.”?

1. ANTECEDENTES DE HECHO.

Desde 1930 la Sociedad Anónima “Zumos Irenata”, dedicada a la fabricación, envasado y distribución de zumos de frutas se encuentra presente en el mercado, donde es ya una empresa consolidada gracias a su larga trayectoria e identidad.

Sus zumos se caracterizan por ser puestos a disposición de los consumidores en una botella de plástico naranja, con tapón rosa y con la Torre de Hércules en relieve⁷⁵. Ante tan peculiar envase, la empresa decidió registrar la marca a través de una descripción de la misma así como de la forma tridimensional característica del producto.

En 2013 aparece en el mercado una nueva empresa, “Zumfruit S.A.” dedicada a la elaboración de zumos de frutas, los cuales comercializa en envases de plástico naranja cubiertos por una pegatina rosa en la cual está impresa en color negro la Torre de Hércules⁷⁶.

2. LA MARCA.

2.1. La Marca como signo distintivo.

“Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”⁷⁷. Esta es la dicción literal del artículo 4.1 de la Ley de Marcas, del que se deriva que una marca ostenta dos características básicas. En primer lugar, la marca es un signo o medio que se aplica a un objeto para distinguirlo, por lo que el signo en que la marca consiste y el objeto al que se aplica tienen que ser independientes. En segundo lugar, la definición pasa a abordar la función de las marcas, en tanto signo distintivo que se encuentra a disposición tanto de los empresarios, a quienes permite su actuación en el mercado distinguiendo los productos que fabrican o comercializan y los servicios que prestan, como de los consumidores, sirviendo a la protección de los mismos al permitir la identificación y distinción de los diversos productos que se encuentran a su plena disposición en el mercado.

Así mismo, la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (de aquí en adelante LM) recoge en el apartado segundo del propio artículo 4 los diferentes signos que pueden dar lugar a marcas, estos son, las palabras o combinaciones de las mismas; las imágenes, figuras, símbolos y dibujos; las letras, las cifras y sus combinaciones; las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación; los sonoros y cualquier combinación de los signos que se mencionan en los apartados anteriores.

Atendiendo a lo dispuesto por el mencionado precepto, podemos concluir que la marca inscrita, a través de una descripción de la botella en la que envasan los zumos por ellos elaborados y de la forma tridimensional característica del producto, por “Zumos Irenata S.A.” es una marca tridimensional⁷⁸, que ha sido definida por la jurisprudencia como aquella marca “consistente en un signo que tiene

⁷⁵ Vid. Anexo I: modelo tipo de la marca tridimensional registrada por “Zumos Irenata S.A.”

⁷⁶ Vid. Anexo II: modelo tipo del envase utilizado por “Zumfruit S.A.”

⁷⁷ Artículo 4.1 de la LM.

volumen”⁷⁹, es decir, aquella que “por su naturaleza reúna las tres dimensiones de la realidad, esto es, longitud, altura y profundidad”⁸⁰.

2.2. Prohibiciones de marca.

Los Capítulos II y III de la LM se dedican a la determinación de los signos que no pueden ser registrados como marcas, ya sea por razones de índole general (prohibiciones absolutas), ya sea porque lesionan derechos de terceros amparados por la legislación en la materia (prohibiciones relativas).

2.2.1. Prohibiciones absolutas.

Las prohibiciones absolutas se refieren al signo en sí mismo, al ser incapaz de funcionar como marca bien porque no puede distinguir productos o servicios, bien porque no puede distinguir los concretos productos o servicios para los cuales ha sido solicitada.

Lo que se pretende mediante la regulación de determinadas prohibiciones absolutas es que proteger el sistema competitivo: en determinados casos tiene que haber una serie de signos que estén a la libre disposición de todos los empresarios, en otros casos se trata de signos que no pueden ser utilizados por ningún empresario, como sería el supuesto de signos engañosos.

Es el artículo 5.1. de la LM el encargado de la enumeración de las prohibiciones absolutas. Este precepto establece que no podrán registrarse como marca:

- a) Los signos que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la LM. Para poder ser registrado como marca, el signo ha de ser susceptible de representación gráfica y ha de servir para diferenciar en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Por lo tanto, en puridad este apartado no recoge una sino dos prohibiciones absolutas como consecuencia de la remisión hecha al artículo 4.1 LM, el cual dispone que será considerado como marca “todo signo susceptible de representación gráfica”, y que además cuente en el mercado con una aptitud diferenciadora. De este modo, la carencia de alguno de los dos requisitos traerá como consecuencia la prohibición de registro del signo de que se trate como marca.
- b) “*Los que carezcan de carácter distintivo*”. Debe contar, el signo, con autonomía intelectual y material con respecto al producto o servicio que pretenda diferenciar en el mercado. De entre los supuestos de falta de distintividad regulados en el artículo 5 LM, éste es el de mayor intensidad, por lo que se verán subsumidos en el ámbito de aplicación de este precepto los casos más graves y evidentes de falta de aptitud diferenciadora, entre los que destacan⁸¹ los signos genéricos o necesarios, los signos banales y los signos excesivamente complejos.
- c) “*Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar al especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características del producto o del servicio*”.

Se trata de signos que “designan o transmiten información de forma directa sobre la especie o sobre cualesquiera rasgos de los productos o servicios distinguidos”⁸². Este precepto de la LM dispone una enumeración de rasgos, cualidades y características que es considerada por la

⁷⁹ Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 1028/2008, de 22 de noviembre (RJ 2009\413).

⁸⁰ Sentencia Audiencia Provincial de Madrid (Sección 20ª) núm. 361/2004 de 17 de junio (AC 2004\1136).

⁸¹ Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I*, Aranzadi, Navarra, 2008, pp.157 y ss.

⁸² Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I, op.cit.*, pp.166 y ss.

doctrina como abierta, y que se deriva del propio tenor literal del precepto, ya que establece *ad fine* “u otras características de los mismos”.

Hay que advertir que la finalidad de la prohibición no es otra que soslayar que sobre una denominación o gráfico descriptivo recaiga un derecho exclusivo de utilización o monopolio que impida la utilización del mismo en productos o servicios idénticos o similares a otros empresarios.

De entre las diversas cualidades del producto o servicio el que merece especial atención, en el caso concreto que tratamos, es la procedencia geográfica, dado que es cuanto menos frecuente el empleo de alusiones geográficas y locativas por parte de los operadores económicos al ser fácilmente aprehensibles para el público. No obstante, solamente resultarán inadmisibles como marcas por descriptivos aquellos signos que fueren sustancialmente geográficos, esto es, cuando designen pura y simplemente, o bien cuando fueren identificados con un lugar al que se le tenga como el de procedencia del producto de que se trate, con independencia de que tal procedencia fuese la real o no⁸³. Ahora bien, será admitido como marca el signo con contenido locativo directo o indirecto, siempre que su conjunto global se muestre distintivo, como sucede en los supuestos en los que el signo geográfico hiciese alusión a un determinado sitio, que podrá ser real o fantasioso, pero siendo clara la total falta de vinculación entre el lugar y el producto o servicio al que se aplica la marca⁸⁴.

- d) *“Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio”*.

Con el objeto de que la marca cumpla en el mercado con su función, este precepto de la LM opta por impedir el registro como marca de signos que hayan pasado a ser de uso habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. Lo que la LM regula en este precepto es el fenómeno de la vulgarización del signo, el cual ha sido definido por la doctrina como un “proceso paulatino de degeneración y pérdida de su significado inicial y así, de su eventual distintividad”⁸⁵, de manera que el signo en cuestión devenga genérico, descriptivo o banal a consecuencia de que tal distintividad se vea reducida en mayor o menor medida.

- e) *“Los constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto”*. Esta prohibición implica que “el signo debe poder existir materialmente como algo distinto e independiente del producto o servicio”⁸⁶. Consecuencia de ello, no será admisible el registro como marca de las formas que vengan impuestas por razones técnicas o por la propia naturaleza del producto.
- f) *“Los que sean contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres”*. La prohibición de los actos contrarios a la Ley, las buenas costumbres o al orden público es un principio general del ordenamiento jurídico, por lo que la Ley de Marcas no ha hecho sino incluirlo en el ámbito de las prohibiciones absolutas.

⁸³ En el caso de que la designación o percepción se corresponda con la realidad, el signo será considerado como descriptivo; en cambio, de no corresponderse con el lugar de procedencia veraz, el signo será engañoso. En ambos casos es rechazable.

⁸⁴ Un ejemplo es la famosa marca para plumas estilográficas “Mont-Blanc”.

⁸⁵ Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I, op.cit.*, pág. 182.

⁸⁶ Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2012., pp. 538 y ss.

- Signos contrarios a la ley: se reputarán como tales los signos cuyo registro no esté permitido por disposiciones especiales con rango de ley. Por ejemplo, el Convenio de Ginebra de 12 de agosto de 1949 prohíbe el uso del emblema de la Cruz Roja
 - Signos contrarios al orden público: son contrarios al orden públicos los signos que atenten, directa o indirectamente, contra los principios sociales, políticos y jurídicos que informan nuestra sociedad o cultura. Cabe precisar que para dilucidar si un signo es contrario al orden público se tiene en consideración el ámbito de productos y servicios a los que se dirige y el círculo de consumidores afectados. No serían, por ejemplo, registrables signos xenófobos, racistas o sexistas.
 - Signos contrarios a las buenas costumbres: son contrarios a las buenas costumbres los signos contrarios a la moral en el sentido de la conducta moral exigible y exigida en la normal convivencia de las personas. Por ejemplo, ha sido denegada por la OAMI la marca “BIN LADEN” en caracteres árabes y romanos, para diferentes productos.
- g) *“Los que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica del producto o servicio”*. No nos encontramos en este supuesto ante un error por confusión con los productos o servicios de un competidor, sino que el error se refiere a la relación entre el signo y los productos o servicios para los que se pide el registro de la marca, de manera que el engaño se desprende directamente de la marca puesta en relación con unos productos o servicios.
Será un signo engañoso aquel que lleve a los consumidores a error sobre determinados extremos, como pueden ser la naturaleza, calidad, procedencia geográfica, etc., al no corresponderse tales características con la verdad. Además, es necesario que la marca genere unas expectativas sobre el producto o servicio que sean capaces de influir en su demanda y que no se correspondan con la realidad.
Ha sido aplicada esta prohibición absoluta por el Tribunal Supremo⁸⁷ por inducción a error sobre la procedencia geográfica para cigarrillos no procedentes de Cuba a los que se pretendía aplicar la marca “Herencia Cubana”.
- h) *“Los que aplicados a identificar vinos o bebidas espirituosas contengan o consistan en indicaciones de procedencia geográfica que identifiquen vinos o bebidas espirituosas que no tengan esa procedencia, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas”*. Nos encontramos ante una prohibición específica que incorpora lo dispuesto en el artículo 23 ADPIC⁸⁸, de registrar signos que incorporen indicaciones de procedencia geográfica para bebidas espirituosas o vinos que carezcan de tal procedencia, aunque se indique el origen verdadero del producto, por lo tanto es indiferente que la marca induzca o no a error.
- i) *“Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, las condecoraciones y otros emblemas de España, sus Comunidades Autónomas, sus municipios, provincias u otras entidades locales, a menos que medie la debida autorización”*.
- j) *“Los que no hayan sido autorizados por las autoridades competentes y deban ser denegados en virtud del artículo 6 ter del Convenio de París”*.

⁸⁷ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 735/2010, de 23 de noviembre (RJ 2011\572).

⁸⁸ ADPIC: son las siglas del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

- k) “*Los que incluyan insignias, emblemas o escudos distintos de los contemplados en el artículo 6 ter del Convenio de París y que sean de interés público, salvo que su registro sea autorizado por la autoridad competente*”.

Estas tres últimas prohibiciones absolutas se refieren al registro de marcas que incorporen signos oficiales especialmente protegidos por su elevado interés público.

El objeto de esta prohibición no es otro que evitar el registro como marca de signos que consistan, incluyan o imiten emblemas del Estado, símbolos oficiales y otros signos de interés público, a menos que medie debida autorización.

2.2.2. Prohibiciones relativas.

En el Capítulo III de la LM (artículos del 6 al 10) se recogen las prohibiciones relativas.

Estas prohibiciones relativas afectan a los solicitantes del registro de una marca, en cuanto que esta sea idéntica o semejante a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos; o que resulte idéntico o semejante a una marca anterior y que por ser idénticos o similares los productos o servicios designados, se incurra en riesgo de confusión.

2.2.3. Diferencia entre prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas.

La diferenciación más relevante entre las prohibiciones absolutas y relativas es la referida a las acciones, dado que para las prohibiciones absolutas rige la acción de nulidad absoluta, una acción imprescriptible, lo que implica que una marca incorrectamente concedida en su momento podrá ser declarada nula y sin efecto sin límite de plazo o años transcurridos desde la concesión; mientras, para las prohibiciones relativas opera la prescripción por tolerancia, puesto que lo que se trata de proteger con las prohibiciones relativas son intereses particulares.

2.3. Procedimiento de concesión de la marca.

“Zumos Irenata S.A.” ha realizado la inscripción de la marca a través de una descripción de la misma, así como de la forma tridimensional por la que se caracterizan las botellas mediante las cuales ponen a disposición del consumidor los zumos que fabrican desde 1930.

El registro de una marca confiere a favor de su titular un haz de derechos relativos al uso de la misma en el tráfico económico, previstos en el artículo 34 LM, como son: el derecho a la utilización de la marca de forma exclusiva en el mercado y la defensa de la marca inscrita frente a terceros.

Para ello, según lo previsto en el artículo 11 LM, la solicitud de registro de marca - que podrá ser requerida tanto por persona física como por persona jurídica, que actúe bien en nombre propio bien mediante agente de la propiedad industrial o representante debidamente autorizado - deberá ser presentada *en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo* (artículo 11.1 LM), que en el caso de “Zumos Irenata S.A.” se traduce en la presentación de la solicitud de registro de la marca en el *Servizo Galego de Propiedade Industrial* (SEGAPI), siempre y cuando se hubiese solicitado la inscripción con posterioridad a la entrada en vigor de la LM de 2001, en la cual, con motivo de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de junio, se reforzó el papel de las Comunidades Autónomas en la concesión del registro sobre la marca, de forma que en la actualidad, las CC.AA. están plenamente facultadas para recibir la documentación y proceder al examen, por un lado, de los requisitos formales de la solicitud y del pago de las tasas, y por otro lado, si el solicitante se encuentra legitimado para obtener el registro de la marca, pudiendo suspender el

procedimiento cuando se observen irregularidades, e incluso tener por desistida la solicitud cuando dichas irregularidades no fueren subsanadas debidamente.

En la LM de 1988 la presentación de la solicitud ante los órganos competentes de las CC.AA. no constituía sino una vía meramente potestativa, en la que el organismo autonómico de que se tratase se encargaba de recibir la documentación y hacía constar, por medio de diligencia, la fecha, hora y minuto de la presentación de la solicitud que sería remitida a la OEPM para el examen formal de la misma.

A la solicitud presentada se le otorga día, hora y minuto, de presentación y un número que identificará el expediente y no será nunca modificado.

En cuanto a la fecha de presentación, que es la que le atribuye la prioridad, ha de tenerse en cuenta que deben facilitarse unos datos mínimos, tales como la declaración de que se solicita una marca; la identificación y firma del solicitante; la denominación en que la marca consista o un diseño de la misma si fuera gráfica o mixta; y los productos y servicios a los que se aplicará. Estos datos deberán ser cumplimentados en los impresos oficiales facilitados al efecto⁸⁹. Además, la solicitud se acompañará del justificante de pago de la tasa preceptiva⁹⁰, así como de la autorización al representante en el caso de que hubiera sido designado alguno.

De existir algún defecto en la documentación presentada se comunicará al solicitante a efecto de que sean subsanadas en el plazo de un mes.

Una vez superado el examen de forma, por no haber sido observado ningún defecto en la solicitud o por haber sido, tales defectos, subsanados por el solicitante tras la notificación de los mismos, la solicitud será remitida a la OEPM, publicándose en el BOPI⁹¹.

Asimismo, la OEPM procederá a comunicar *a efectos simplemente informativos*⁹² a los titulares de signos idénticos o similares que hubiesen sido detectados con motivo de la búsqueda informática de anteriores signos realizada, a efectos de su posible interés en la oposición al registro. Por lo tanto, el examen de las prohibiciones relativas se deja en manos de los interesados, que podrán alegarlas de forma exclusiva en el trámite de oposiciones.

En el supuesto de que un tercero formulase tales oposiciones u observaciones o que la OEPM constataste que el signo incurre en alguna de las prohibiciones relativas, se suspenderá el procedimiento, otorgándole al solicitante un plazo para presentar alegaciones.

Transcurrido este plazo, la OEPM acordará la concesión o denegación del registro de la marca, procediéndose en ambos casos a la publicación en el BOPI, y en el caso de que la resolución hubiese sido favorable, se expedirá el título de registro de marca.

Se llevará a cabo por la OEPM, de oficio, un examen de fondo en el que se limitará a poner de relieve si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones absolutas⁹³ dispuestas por la LM en su artículo 5, anteriormente analizadas, lo que significa que las prohibiciones absolutas despliegan su virtualidad de forma automática, mientras que las relativas solo lo harán a instancia de parte.

Las prohibiciones absolutas podrán ser, además, invocadas por las asociaciones y organizaciones de consumidores y por la Administración Pública.

⁸⁹ Vid. Anexo III: modelo oficial de impreso para la solicitud de registro de una marca.

⁹⁰ Vid. Anexo IV: lista de tasas para el año 2016.

⁹¹ Vid. Artículo 18 LM.

⁹² Vid. Artículo 18.4 LM.

⁹³ Las prohibiciones absolutas han sido denominadas de esta forma por estar basadas fundamentalmente en la naturaleza y características del signo a proteger como tal considerado en sí mismo, de forma intrínseca y no en su puesta en relación con otras marcas y signos distintivos, como es el caso de las prohibiciones relativas.

El registro de la marca se otorga por un período de diez años, tal y como establece el propio artículo 31 de la LM, ostentando el titular de la marca la posibilidad de su renovación por iguales períodos de diez años, siempre y cuando se abone la correspondiente tasa de renovación⁹⁴ que deberá efectuarse, junto con la presentación de la solicitud de renovación en la OEPM, en los seis meses anteriores a la expiración del registro⁹⁵, si bien podrá ser presentada de forma válida una vez haya expirado el registro en un plazo de seis meses, con la obligación de satisfacer un recargo que podrá alcanzar el 50% de la cuota.

2.4. Derecho sobre la marca.

El registro de la marca conlleva la atribución de unos determinados derechos a su titular. De esta forma, “la marca registrada otorga a su titular el derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico el signo en que consiste la marca para identificar productos o servicios iguales o similares a aquellos para los que la marca ha sido registrada”⁹⁶. Es preciso realizar en este momento una aclaración, y es que este derecho exclusivo se refiere a la utilización del signo para identificar los productos o servicios que han sido protegidos por la marca, y no al signo en sí mismo considerado.

En este derecho exclusivo pueden ser diferenciados dos aspectos, esto son, el positivo y el negativo.

El aspecto positivo, en primer lugar, se refiere al derecho exclusivo conferido al titular de la marca a utilizar la misma en el tráfico económico; mientras que, en segundo lugar, el aspecto negativo se refiere al derecho a impedir que un tercero, sin contar con su consentimiento, utilice en el tráfico económico cualquier signo idéntico para productos idénticos, un signo parecido o semejante, siempre que por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión en el público, o cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que no esté registrada la marca cuando esta sea notoria o renombrada, de forma que con la utilización del signo se pueda estar indicando una conexión entre ambos bienes o servicios.

Lo que resulta de la interpretación de la LM es que el titular de la marca ostenta un derecho absoluto, ya que nadie sin su autorización podrá llevar a cabo actos en el mercado referidos a productos que tengan el signo en que consiste la marca. Es, en consecuencia, clara la intención del legislador en este precepto, esto es, el fin de la norma es la protección de los intereses empresariales en cuanto que ningún competidor en el mercado consiga alterar las intenciones de los consumidores mediante la copia o imitación de una concreta marca caracterizada por distinguir un concreto producto de una calidad determinada; pero también se pretende la tutela de los consumidores en tanto en cuanto no sean inducidos a confusión.

El registro de la marca otorga, por lo tanto, derechos a su titular, pero también una obligación sustancial prevista en el artículo 39 LM, esta es, el uso efectivo de la marca. El mencionado precepto de la Ley exige que la marca sea objeto “*de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada*” dentro del plazo de cinco años a contar desde la fecha de publicación de su concesión.

El concepto de “uso real y efectivo” establecido legalmente ha sido definido por la jurisprudencia, la cual ha declarado que se refiere a la presencia de la marca en el mercado, al uso público y externo de la misma, concretando que no se reputará como uso efectivo y real el documento para la comercialización, el encargo de etiquetas a una entidad gráfica, y los documentos y facturas sobre supuestas operaciones comerciales. Es de todo punto necesario que para que exista tal uso efectivo y

⁹⁴ Anexo IV: lista de tasas para el año 2016

⁹⁵ Artículo 32.2 Ley de Marcas

⁹⁶ Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial, op.cit.*, pág. 554.

real de la marca “ésta ha de manifestarse públicamente en el sector del mercado para el que ha sido concedida, y cumplir así la función para la cual se reconoció al titular del derecho exclusivo, no siendo suficiente para cumplir la exigencia legal una utilización aparente de la marca dirigida simplemente a conservar su derecho formal mediante un uso esporádico del signo distintivo”⁹⁷.

“Zumos Irenata S.A.” lleva poniendo a disposición de los consumidores sus zumos desde hace más de 80 años. No tenemos conocimiento de la fecha exacta en la que la marca fue inscrita, pero basta saber que en la OEPM existe un asiento a cargo de dicha Sociedad Anónima, por lo que le resultará de aplicación, en todo caso, lo normado en el artículo 34 LM anteriormente referido, así como la obligación de uso real y efectivo del derecho de marca, aunque una posible alegación por parte de “Zumfruit S.A.” de esta obligación, en orden a la consecución de la caducidad de la misma, quedaría desvirtuada si atendemos a lo sentado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ya que “Zumos Irenata, S.A.” no ha dejado nunca de encontrarse presente en el mercado.

2.5. Acciones por violación del derecho de marca.

Así las cosas, la LM reconoce en su Capítulo III a “Zumos Irenata S.A.” la posibilidad de ejercitar acciones, tanto civiles como penales, contra aquellos que pretendan la lesión de su derecho y “*exigir las medidas necesarias para su salvaguardia*”⁹⁸.

En lo relativo a las acciones civiles, la enumeración de las mismas, que aunque no absoluta, se contiene en el artículo 41 LM, el cual dispone que el titular de la marca, con el objeto de hacer respetar su derecho exclusivo, podrá reclamar en la vía civil: en primer lugar, la cesación del acto lesivo, es decir, impedir que prosiga en el tiempo la violación del derecho exclusivo de marca⁹⁹; en segundo lugar, indemnización por causa de los daños y perjuicios sufridos¹⁰⁰, de la que cabe destacar que procederá una vez haya tenido lugar el acto o actos de violación de la marca; en tercer lugar, la adopción de las medidas tendentes a su evitación en el futuro, y, en particular, la retirada del tráfico económico de los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas y otros documentos a través de los cuales se hubiese materializado la violación del derecho de marca y el embargo o destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción; en cuarto lugar, la destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente marcados; y, en quinto lugar, la publicación de la sentencia favorable.

En lo tocante a las acciones penales, no se encuentran reguladas, a diferencia de lo que sucede con las acciones civiles, en la LM, así como tampoco en el RLM, por lo que es necesario acudir a la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Concretamente, es el artículo 274 CP el encargado de la regulación de las acciones penales que ostenta el titular de un derecho de marca contra aquellos que pretendan la vulneración de tal derecho. El mencionado precepto dispone que “*será*

⁹⁷ Vid. Sentencia Audiencia Provincial de Murcia (Sección 4ª) núm. 242/2010 de 6 de mayo (AC 2010\485), que cita, a su vez la STS de 23 de junio de 2006 (RJ2006,558) y la STJCE de 11 de marzo de 2003.

⁹⁸ Vid. Artículo 40 LM

⁹⁹ El artículo 128 de la Ley 24/2025, de 24 de Julio, de Patentes, prevé la posibilidad de adoptar contra el presunto infractor determinadas medidas cautelares en orden al aseguramiento del eventual fallo que en su día recaiga. La primera de estas medidas cautelares es la relativa a la cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario, en los supuestos en los que exista una apariencia suficiente de que la violación está siendo realizada o lo será de forma inminente. Esta medida provisional es aplicable a las marcas en virtud de la remisión establecida en la disposición adicional primera LM.

¹⁰⁰ El principio general para la fijación de los daños y perjuicios sufridos establecido en el artículo 43 LM es que tal indemnización comprenderá tanto las pérdidas sufridas como las ganancias dejadas de obtener por el titular de la marca. Podrá exigirse también indemnización por el perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor.

castigado con las penas de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, u b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismo o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado”. Así mismo, en el apartado segundo del mismo artículo 274 CP, se realiza una distinción relativa a la comercialización, de manera que la pena se verá reducida¹⁰¹ si los servicios o actividades desarrolladas que incorporan un signo distintivo idéntico o confundible con un derecho de marca registrado con anterioridad se distribuyen, ofrecen o comercialicen a por menor.

Del análisis del artículo 274 del CP, se extrae en primer lugar, que para poder entender que existe tal ilícito penal deben darse varios supuestos, a saber, la necesidad de que existan fines industriales o comerciales, la falta del preceptivo consentimiento del titular del derecho de marca y que exista conocimiento del registro de la marca. En segundo lugar, se requiere que la actividad delictiva sea consistente en la reproducción, imitación, modificación o cualquier otra forma de utilización de un signo distintivo confundible con aquél. Y, en tercer lugar, es preciso que tales acciones penales vayan destinadas a la distinción de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentra registrado.

2.6. Limitaciones del derecho de marca.

El derecho exclusivo que ostenta el titular de un derecho de marca para prohibir a terceros que introduzcan en el tráfico económico un signo idéntico o semejante al que hubiere sido previamente inscrito, por su titular, para productos idénticos o similares, tiene límites. Estas limitaciones pueden ser objetivas y subjetivas.

Las limitaciones subjetivas, derivadas del comportamiento del propio titular, son las referidas a: en primer lugar, el artículo 55 LM faculta al tercero a instar la caducidad de la marca cuando esta no hubiese sido objeto del uso requerido por el artículo 39 de la misma Ley¹⁰²; y, en segundo lugar, según lo establecido en el apartado segundo del artículo 52 LM, no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior el titular de un derecho de marca anterior que hubiere tolerado durante un periodo de cinco años consecutivos el uso del signo registrado en conflicto con ésta.

En cuanto a las limitaciones objetivas, es preciso tener en consideración que al titular del derecho de marca le ha sido concedido por el ordenamiento jurídico su *ius prohibendi*, con el objeto de posibilitar que la marca cumpla en el tráfico económico con su función, esto es, la distinción en el mercado de los productos y servicios de una empresa de los de otras. Ahora bien, el interés del titular del derecho exclusivo a “monopolizar en los términos más amplios posibles el uso del signo en el tráfico económico debe ceder cuando el ejercicio de la exclusiva no se justifica por la función y finalidad de

¹⁰¹ La sanción impuesta por el Código Penal en este segundo caso es la de pena de prisión de seis meses a tres años, a diferencia de lo que sucede en el apartado primero del mismo artículo, en el que la sanción impuesta es la de pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

¹⁰² El art. 39 LM, en relación directa con el art. 55 LM, dispone que podrá ser solicitada la nulidad de la marca si la misma no hubiese sido objeto de un uso efectivo y real en el plazo de 5 años a contar desde la fecha de publicación de su concesión, o si tal uso hubiese sido suspendido por un plazo ininterrumpido de 5 años. Ello salvo que medien causas justificativas de la falta de uso.



la marca”¹⁰³, de manera que resulta indispensable evitar que tal monopolio se amplíe a actuaciones que no se encuentren justificadas por esa función de la marca y que redundarían en perjuicio de la libre competencia dentro del mercado. En este sentido, el artículo 37 LM recoge tres conductas que en principio infringirían el derecho de exclusiva ostentando por el titular de la marca, pero que en verdad han sido exceptuadas por la norma de la prohibición en atención a sus especiales características, constituyendo, por lo tanto, una excepción a la prohibición. Estas tres conductas son, en primer término, la utilización del nombre y dirección del tercero, en segundo lugar, la realización de indicaciones relativas a la especie, cantidad, calidad, destino, procedencia geográfica, valor, época de obtención del producto o prestación del servicio u otras características de éstos y, por último, el uso de la marca, cuando esta fuese necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio.

Por lo tanto, nadie puede ser privado de la utilización en el tráfico económico de su nombre y dirección, así como tampoco del uso de indicaciones relativas a especie, calidad, cantidad, procedencia geográfica, valor, etc., ni, finalmente, “incluso de la marca ajena, cuando sea necesario indicar el destino de un producto o servicio”¹⁰⁴.

Para que este precepto sea de aplicación se requiere que el uso en el tráfico de la marca no constituya un acto de competencia desleal, es decir, que tal uso no contravenga las prácticas leales en materia comercial o industrial. A este respecto, ha sido la jurisprudencia la encargada de precisar en qué consiste tal uso desleal. De esta forma, cuando el uso por parte de un tercero pueda causar la impresión entre los consumidores de la existencia de un vínculo comercial entre un empresario o sus servicios o productos y el titular del derecho de marca, cuando el uso realizado por un tercero implique un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca, o cuando tal uso por el tercero presente sus productos como una imitación o réplica de los que la llevan o desacredita o denigra dicha marca, se reputará la competencia como desleal¹⁰⁵.

De entre las tres prohibiciones relativas contenidas en el artículo 37 de la LM, interesa destacar la segunda de ellas, la relativa a *indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de obtención del producto o de prestación del servicio u otras características de estos*, pues ambos envases destacan por la impresión, en el caso de “Zumfruit S.A.”, y el relieve, en el caso de “Zumos Irenata S.A.” de la Torre de Hércules, monumento característico de la ciudad de la que ambas empresas tienen su procedencia, A Coruña. A este respecto ha sido señalado por la doctrina el carácter casuístico de la problemática, por lo que habrá que estar a lo que un tribunal dictamine para el concreto caso¹⁰⁶. Así, y según ha dispuesto el Tribunal Supremo en diversas ocasiones, el examen encargado de dictaminar la existencia de semejanza o no entre dos signos “constituye una función atribuida en principio a los tribunales de instancia”¹⁰⁷, pero al tratarse la

¹⁰³ Bercovitz Rodríguez- Cano, A. y García-Cruces González, J.A.: *Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I, op.cit.*, pág. 602.

¹⁰⁴ Menéndez A., Rojo, Á.: *Lecciones de Derecho Mercantil, Volumen I, Navarra, 2015, pág. 279.*

¹⁰⁵ STJUE (Gran Sala) de 11 de septiembre de 2007, “Caso Céline” (Curia). El Tribunal de Justicia precisa en esta sentencia que en orden a la apreciación del requisito de práctica leal, éste “debe apreciarse teniendo en cuenta, por una parte, en qué medida el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso de su nombre por el tercero denota un vínculo entre los productos o servicios del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla y, por otra parte, en qué medida el tercero debería haber sido consciente de ello. Asimismo, otro factor que ha de tenerse en cuenta al realizar esta apreciación es si se trata de una marca que en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección disfruta de cierto renombre, y si el tercero puede aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos o servicios”

¹⁰⁶ Bercovitz Rodríguez- Cano, A. y García-Cruces González, J.A.: *Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I, op.cit.*, pág. 605 y ss.

¹⁰⁷ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 1028/2008, de 22 de noviembre (RJ 2009\413).

semejanza de un concepto jurídico indeterminado, deben ser observadas las pautas establecidas por las Sentencias del TJCE y la doctrina jurisprudencial de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, la cual viene declarando que “el criterio analítico y comparativo efectuado en la instancia debe mantenerse, salvo que sus decisiones sean contrarias a la lógica o al buen sentido”¹⁰⁸, para proseguir determinando el significado del buen sentido, de forma que “el buen sentido supone logicidad, coherencia y racionalidad, y la semejanza ha de tener la entidad suficiente para crear el riesgo de confusión de los consumidores, lo que exige calibrar todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca puedan tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por la identidad de los productos”. Por lo tanto, será el tribunal sentenciador en primera instancia el encargado de dictaminar si existe o no identidad del signo¹⁰⁹.

3. COMPETENCIA DESLEAL.

Nuestra Constitución reconoce la libertad de empresa, la libertad de iniciativa económica¹¹⁰, consecuencia de ello surgen los problemas de la deslealtad en la competencia.

Todo empresario se encuentra facultado para llevar a cabo actos que le permitan la ampliación del círculo de sus clientes, así como del ámbito de sus negocios, aunque con tales actos perjudiquen a otros empresarios.

Existe, por lo tanto, en nuestro ordenamiento la libertad de concurrencia, si bien la lucha por la conquista del mercado debe estar presidida, en todo caso, por la lealtad, siendo la ley la encargada de que “esa competencia se desarrolle de una forma debida y no de modo incorrecto en perjuicio del mercado”¹¹¹.

3.1. Definición de Competencia Desleal.

El artículo 4 de la LCD establece que será considerado como desleal *todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe*.

Prosigue el mismo artículo 4 estableciendo que un acto empresarial será reputado como contrario a la buena fe en relación con consumidores y usuarios cuando concurren en el mismo dos elementos, esto es, que resulte contrario a la diligencia profesional que le es exigible en sus relaciones con los consumidores, y que distorsione o sea susceptible de distorsionar de forma significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo al que se dirige la práctica.

Por lo tanto, la LCD no se encarga solamente de la protección del empresario contra la actuación de otros empresarios que puedan ser consideradas como desleales, sino que protege los intereses de todos los que participan en el mercado, esto es, empresarios y consumidores. Esta protección en aras de los intereses que se ven afectados por la competencia¹¹² se deriva del propio artículo 1 de la mencionada Ley.

¹⁰⁸ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 656/2008 de 10 de julio (RJ 2008\4373).

¹⁰⁹ Vid. Anexo V: Comparativa de los envases utilizados por ambas sociedades anónimas.

¹¹⁰ Artículo 38 de la Constitución Española de 1978

¹¹¹ Ménéndez A. y Rojo Á.: *Lecciones de Derecho Mercantil Volumen. I, op.cit.*, pp. 323 y ss.

¹¹² Estos intereses afectados por la competencia no son otros que: el interés privado de los empresarios, el interés colectivo de los consumidores y el propio interés público del Estado en el mantenimiento de un orden concurrencial no falseado.

3.2. Ámbito de aplicación de la LCD.

Son dos preceptos, diferentes y consecutivos, los que delimitan los ámbitos objetivo y subjetivo de aplicación de la LCD.

El ámbito objetivo se encuentra regulado en el artículo 2 de la LCD. Este precepto establece que para que un acto sea calificado como desleal tendrán que concurrir en el mismo dos requisitos: que tal acto se realice en el mercado y que se realice con fines concurrenciales. Con respecto a esta finalidad concurrencial, es el apartado segundo del mismo artículo 2 el que delimita la presunción de la finalidad concurrencial de un acto, estableciendo que será considerado como tal *“todo acto económico cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero”*. Ha de tratarse, en consecuencia, *“de un acto típicamente competitivo que se realiza en el mercado y que puede afectar al funcionamiento de éste”*¹¹³.

Por otra parte, no es requisito *sine qua non* que el acto de que se trate haya causado un daño efectivo, sino que puede ser suficiente con que la actuación sea susceptible de producir un daño. *“El acto desleal es considerado como tal desde el momento en que es potencialmente idóneo para producir daño”*¹¹⁴. En este sentido es claro el apartado tercero del mismo artículo 2 LCD al disponer de forma expresa que *“la ley será de aplicación a cualesquiera actos de competencia desleal, realizados antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse o no”*.

En cuanto al ámbito subjetivo, el artículo 3 LCD establece que la Ley será de aplicación *“a los empresarios, profesionales y cualesquiera otras personas físicas o jurídicas que participen en el mercado”*. Por consiguiente, quedan sometidos a las disposiciones de la LCD todos los operadores económicos, es decir, los empresarios y todas aquellas personas intervinientes en el mercado con capacidad para incidir sobre el mismo. Además, cabe destacar que para que una conducta sea calificada como desleal, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3.2 de la LCD, no será necesario que sea un competidor, ya directo ya indirecto, del autor de competencia desleal el perjudicado, sino que podrá serlo tanto un consumidor como otro empresario que no compita con el autor de la conducta.

3.3. Actos de Competencia Desleal.

Los actos de competencia desleal son enumerados en el Capítulo II de la LCD. Tras la última reforma, en 2009, de este texto normativo se ha procedido a la diferenciación de los actos de competencia desleal, que tutelan el interés de empresarios y consumidores, de las *“las prácticas comerciales con los consumidores y usuarios”*, que tutelan el interés de los consumidores, a las cuales se dedica el Capítulo III de la Ley¹¹⁵.

En los artículos 5 y siguientes de la LCD se encuentran tipificados algunos de los actos de competencia desleal más comunes en la práctica. Por su parte, el artículo 4 del mismo texto legal recoge una cláusula general. De este modo, ante un acto que pueda ser categorizado como desleal, en primer lugar habrá de acudirse a la enumeración realizada en los artículos 5 y siguientes, y, si no resultase posible incluir

¹¹³ Ménéndez A. y Rojo Á.: *Lecciones de Derecho Mercantil, Volumen I, op.cit.* pp.325 y ss.

¹¹⁴ Broseta Pont, M. y Martínez Sanz, F.: *Manual de Derecho Mercantil*, Tecnos, Madrid, 2013, pp. 200 y ss.

¹¹⁵ Esta tipificación expresa es resultado de la incorporación del Anexo contenido en la Directiva 2005/29/CE.

la conducta en ninguno de ellos, se procederá a su eventual subsunción en la cláusula general del artículo 4 LCD¹¹⁶.

Los actos de competencia desleal recogidos en la Ley son los siguientes: actos de engaño (artículo 5), actos de confusión (artículo 6), omisiones engañosas (artículo 7), prácticas agresivas (artículo 8), actos de denigración (artículo 9), actos de comparación (artículo 10), actos de imitación (artículo 11), explotación de reputación ajena (artículo 12), violación de secretos (artículo 13), inducción a la infracción contractual (artículo 14), violación de normas (Artículo 15), discriminación y dependencia económica (Artículo 16), venta a pérdida (artículo 17) y publicidad ilícita (artículo 18)

Atendiendo a las especificidades del supuesto ante el que nos encontramos, en el que “Zumos Irenata S.A.” pretende el ejercicio de las acciones pertinentes contra “Zumfruit S.A.” por estar esta distribuyendo los zumos que elabora en envases de plástico naranjas cubiertos por una pegatina de color rosa en la que se encuentra impresa la Torre de Hércules, puede concluirse que de los actos de competencia desleal enumerados en la LCD, “Zumfruit S.A.” podría estar incurriendo en:

- a) Actos de confusión, regulados en el artículo 6 LCD, el cual dispone que “*se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos*”. Cabe entender por confusión el riesgo de asociación por el consumidor respecto de la procedencia de la prestación, siendo tal riesgo “suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”¹¹⁷

De esta forma, el modo de presentación de los zumos elaborados por “Zumos Irenata S.A.” y de “Zumfruit S.A.” puede llevar a que el consumidor medio asocie los zumos de una empresa a los de la otra, a pesar de que en rigor la forma de presentación difiere al constar en el caso de “Zumos Irenata S.A.” de un relieve de la Torre de Hércules en el propio envase, y en el caso de “Zumfruit S.A.” de una pegatina que contiene el mismo faro.

A este respecto, el Tribunal Supremo ha resuelto en una de sus sentencias más recientes en esta materia que el diseño del envase “no es suficiente para que se genere riesgo de confusión, aunque sea en su vertiente de asociación”¹¹⁸ si la denominación de la marca aparece en el envase de forma clara, con “unas dimensiones que acaparan la distintividad del paquete”. En el caso que nos ocupa se desconoce el diseño del envase a la perfección por lo que no resulta posible concluir si la mencionada Sentencia del Tribunal Supremo serviría de aplicación al caso, ya que si las respectivas denominaciones de las marcas aparecen de forma clara e inequívoca en el envase, podría concluirse que no sería de aplicación el artículo 6 LCD, pero en el supuesto de que las denominaciones no apareciesen de tal forma todo parece indicar que nos encontraríamos ante un acto de confusión.

- b) Actos de imitación. El artículo 11 de la LCD dispone, en su apartado primero, que “*la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén*

¹¹⁶ Esta cláusula general ha sido considerada por la doctrina como de ineludible necesidad, pues solamente en virtud de la misma puede evitarse que la protección contra la competencia desleal quede obsoleta debido al continuo desarrollo de nuevas prácticas comerciales.

¹¹⁷ Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas (Sección 4ª) núm. 125/2014 de 18 de marzo (AC 2014/595)

¹¹⁸ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 450/2015 de 2 de septiembre (RJ 2015\4745). El Tribunal Supremo concluye en esta resolución que el envase empleado por la demandada no generaba riesgo de confusión con respecto al envase utilizado por la demandante, por lo que no cumplía con el tipo de artículo 6 LCD. Ello aunque la configuración de ambos envases era semejante, pues el tamaño, así como el mismo tono azul de la caja, las imágenes que la componían (galletas negras saltando al interior de un vaso de leche) y la disposición de las denominaciones justo encima de las imagen, ligeramente inclinadas y con el mismo tipo de letra.

amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley". Se deriva de este precepto, en consecuencia, que los actos de imitación son lícitos, siempre y cuando no recaigan sobre prestaciones o iniciativas empresariales que estén amparadas por un derecho en exclusiva reconocido por la Ley¹¹⁹. Así mismo, en los apartados siguientes del mismo precepto se establece que dejarán de encontrarse amparados por el ordenamiento jurídico y pasarán a ser considerados como desleales los actos que, derivados de la imitación de prestaciones de un tercero, generen riesgo de confusión por parte de los consumidores, o cuando supongan el aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajenos.

Teniendo en consideración que "Zumos Irenata S.A." ostenta a su favor un derecho de marca, cabe incluir el supuesto que nos ocupa en el primero de los apartados del artículo 11 LCD, al estar recayendo el posible acto de competencia desleal sobre una prestación empresarial amparada por un derecho en exclusiva reconocido por la Ley. Ahora bien, en materia de marcas es preciso hacer una distinción entre actos de imitación, "que buscan una similitud con una marca existente, y actos de falsificación de marcas de productos de reconocida calidad, los cuales son objeto de una diferente regulación jurídica"¹²⁰: los primeros de estos actos son considerados como competencia desleal, consecuencia de lo cual son sancionados por infringir el deber de concurrir de forma leal en el mercado; mientras que los segundos son calificados como delitos de defraudación de un derecho de propiedad y se sancionan por violar los derechos de exclusiva derivados de la titularidad de una marca.

En la práctica la delimitación entre los actos de imitación y los actos de confusión no resulta simple, de hecho suelen ser alegados de forma conjunta. No obstante, el Tribunal Supremo los ha diferenciado estableciendo que "el artículo 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o presentaciones, en tanto el artículo 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos."¹²¹

En conclusión, cabría la apreciación de un acto de confusión, regulado en el artículo 6 de la LCD, en tanto en cuanto la controversia se refiere al envase del producto, a la presentación del mismo, y no a la imitación de las prestaciones de un tercero, que es a lo que, en puridad, se refiere el artículo 11 de la misma Ley.

A estos dos actos de competencia desleal podría ser añadido un tercer acto: el acto de engaño, previsto en el artículo 5 de la misma Ley.

El apartado primero de este precepto dispone que "*se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico*". El precepto dispone a continuación una serie de aspectos sobre los que debe recaer la conducta a los efectos de ser considerada como desleal. En lo que aquí interesa, es preciso destacar, de forma concreta, uno de los aspectos contenidos en la letra b) del artículo 5.1 LCD, a saber: el origen geográfico o comercial del producto como una de sus principales características.

Para que un acto sea considerado como desleal, al resultar engañoso, debe cumplir con una serie de requisitos. Así, en primer lugar, que se realicen indicaciones o aseveraciones que no se correspondan con la realidad, es decir que fueren incorrectas o falsas; en segundo lugar, es necesario un acto externo

¹¹⁹ Como las patentes, las marcas y los modelos de utilidad.

¹²⁰ Menéndez A. y Rojo Á.: *Lecciones de Derecho Mercantil, Volumen I, op.cit.*, pp. 333 y ss.

¹²¹ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 450/2015 de 2 de septiembre (RJ 2015\4745), que menciona las Sentencias 792/2011, de 16 de noviembre y 95/2014, de 11 de marzo.

de difusión de esos datos (como la publicidad); por último, las indicaciones realizadas deben tener la entidad suficiente como para llevar a error al consumidor.

“Zumfuit S.A.” es una empresa dedicada a la elaboración, envasado y distribución de zumos, como ya se ha indicado anteriormente. Los zumos por ellos elaborados son comercializados en envases cubiertos por una pegatina rosa en la que se encuentra impresa la Torre de Hércules. Este hecho nos lleva a pensar, casi de forma automática, que el domicilio social de la empresa radica en A Coruña, sin embargo nada se nos indica al respecto. De esta forma, si la empresa no fuese original de la ciudad herculina, el hecho de que en sus envases se encontrase un símbolo emblemático de la misma ciudad, como es la Torre de Hércules, podría llevar a pensar a muchos consumidores que “Zumfuit S.A.” es una empresa coruñesa, induciéndoles, de tal forma, a error, con lo que podría estar alterando el comportamiento de los mismos en el mercado.

3.4. Acciones derivadas de la competencia desleal.

Al perjudicado por un acto de competencia desleal le son reconocidas una serie de acciones civiles. El artículo 32 de la LCD¹²² es el encargado de la enumeración de tales acciones, que son:

- a) “*Acción declarativa de deslealtad*”: su finalidad es la obtención de un pronunciamiento judicial, de una sentencia, que confirme la deslealtad y la consiguiente ilicitud del acto de competencia en cuestión. Teniendo en consideración que lo único que se obtendrá mediante el ejercicio de esta acción es la declaración de un acto como desleal, generalmente esta acción se acumulará a alguna de las otras acciones reconocidas en el mismo apartado primero del artículo 32 LCD¹²³.
- b) “*Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura*”: esta acción tiene como objeto la evitación de que el acto de competencia desleal se siga llevando a cabo en el mercado o de prohibir tal acto, en el supuesto de que no se hubiese puesto en práctica todavía. Para que esta medida pueda ser ejercida de forma efectiva es necesario que se haya producido o se vaya a producir un acto de competencia desleal. Se distinguen por la doctrina dos modalidades de acción de cesación: “la *provisional* que puede obtenerse a través de una medida cautelar y la *definitiva* que se configura como una orden de hacer o de no hacer dirigida al demandado para poner fin a los actos ilícitos o para evitar que se produzcan”¹²⁴.
- c) “*Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal*”: mediante el ejercicio de esta acción se pretende del juez que ordene las medidas necesarias tendentes a la eliminación

¹²² El artículo 32 LCD, dispone: “1. *Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones: 1.ª Acción declarativa de deslealtad. 2.ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica. 3.ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal. 4.ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 5.ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente. 6.ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.*

2. *En las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado anterior, números 1.ª a 4.ª, el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora”.*

¹²³ Broseta Pont M. y Martínez Sanz F.: *Manual de Derecho Mercantil, Volumen I, op.cit.*, pág. 212.

¹²⁴ Menéndez A. y Rojo Á.: *Lecciones de Derecho Mercantil, Volumen I, op.cit.*, pág. 347.

de los efectos perjudiciales que el acto de competencia desleal hubiese producido, y lograr, de tal forma, el restablecimiento de la situación anterior, en la medida de lo posible. Esta acción está dirigida a la supresión de todos aquellos actos, situaciones u objetos que hubiesen sido utilizados para la comisión de la competencia desleal.

- d) “*Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas*”: a través de esta acción se pretende paliar los efectos residuales de los actos de competencia desleal sobre los competidores, así como sobre los consumidores y clientes.
- e) “*Acción de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente*”: solamente podrá ser ejercitada si ha mediado culpa o dolo del autor del acto, se ha producido un daño efectivo y tercia relación causal entre el acto realizado y el efecto producido. Esta acción, aun siendo considerada como una de las más importantes de entre todas las enumeradas en la LCD, no se diferencia en nada de la acción general de responsabilidad civil extracontractual del artículo 1902 CC.
- f) “*Acción de enriquecimiento injusto*”: solo procederá en el caso de que la conducta desleal de que se trate *lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva*, como por ejemplo una marca.

Es preciso señalar que en las sentencias estimatorias de las acciones declarativas, se publique la sentencia, ya en su totalidad ya de forma parcial, a cargo del infractor.

3.4.1. Prescripción de las acciones derivadas de competencia desleal.

A la hora de ejercitar las acciones derivadas de la competencia desleal, es necesario tener en cuenta los plazos de prescripción señalados en el artículo 35 de la LCD. Este precepto dispone que “*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 finalización de la conducta*”.

“Zumfruit S.A.” inicia su actividad empresarial en el año 2013, actividad empresarial que se supone continúa en la actualidad, al no haberse dispuesto de forma expresa lo contrario. En consecuencia, “Zumos Irenata S.A.” podrá ejercitar las acciones previstas en el artículo 32 LCD. Si “Zumfruit S.A.” hubiese dejado de desarrollar su actividad comercial, “Zumos Irenata S.A.” contaría con un plazo de tres años para ejercitar las acciones derivadas de la competencia desleal, comenzando a computarse el *diez a quo* desde el momento en el que finalizó tal actuación, al haber sido esta prolongada en el tiempo.

4. EJERCICIO ACUMULADO DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE LA COMPETENCIA DESLEAL Y DE LAS ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA.

Entre la propiedad industrial y la competencia desleal ha existido siempre una gran vinculación¹²⁵. Por ello, doctrina y jurisprudencia han tratado de delimitar el alcance tanto de la competencia desleal como de los derechos exclusivos de propiedad industrial para diferenciar unas y otras acciones. Tal diferencia reside en que: quien viola un derecho exclusivo de propiedad industrial incurre en un acto ilícito *per*

¹²⁵ La protección contra la competencia desleal surge históricamente como una expansión de la protección de las diferentes modalidades de la propiedad industrial, especialmente de las marcas.

se, es decir, el simple hecho de utilizar una marca ajena para un producto competidor viola un derecho exclusivo sobre la marca, sin resultar preciso que se atiendan a las circunstancias concretas que rodean a tal acto. En cambio, en los supuestos de competencia desleal no se viola ningún derecho absoluto, sino que en atención a las concretas circunstancias que rodean una actuación competitiva esta deviene en incorrecta, en un acto de competencia desleal.

En litigios sobre materia de propiedad industrial es frecuente que se acumulen las acciones basadas en la Ley reguladora de derecho de exclusiva de que se trate. Este recurso es habitual, especialmente en materia de marcas, al ser frecuente la invocación, por el titular de un derecho exclusivo de marca, junto a la tutela prevista en la LM, aquella proporcionada por la LCD, “ya que los actos de infracción de la marca suelen ser actos realizados en el mercado con finalidad concurrencial y por lo tanto encajan en el ámbito de aplicación de la LCD”¹²⁶.

Ante esta habitualidad en la acumulación de acciones, se desarrolla por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª)¹²⁷ la tesis de la primacía, la cual implica la preeminencia de las concretas leyes de tutela de la propiedad industrial, en este caso la Ley de Marcas, sobre la LCD, a la que le es atribuido un carácter complementario. Con posterioridad esta tesis fue acogida por el Tribunal Supremo, quien dispuso que: “La Ley de Competencia Desleal, como viene reiterando esta Sala, no duplica la protección jurídica que otorga la normativa de propiedad industrial, y en concreto la que dispensa el sistema de marcas para tales signos distintivos, de modo que tiene carácter complementario, pero no puede suplantarla y menos sustituirla funcionando ante la inexistencia de unos derechos de exclusión (“en lugar de”) o bien más allá de los lindes objetivos y del contenido del correspondiente derecho de exclusión”¹²⁸.

Por lo tanto, a la luz de tales pronunciamientos judiciales, puede decirse que la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos¹²⁹. En el círculo interior se protegen los derechos absolutos, como el derecho de marca; mientras que en el círculo más amplio, amplitud esta que se deriva de que la protección aquí ofrecida no se da en todo caso sino solamente en atención a las circunstancias concretas, representa la protección contra la competencia desleal. Por lo tanto, el empresario o persona jurídica tiene su núcleo de protección más fuerte en los derechos exclusivos de propiedad industrial y, además, tiene un círculo de protección más amplio pero menos sólido que el círculo interior, que es el de la competencia desleal.

¹²⁶ García Pérez, R.: “Ejercicio acumulado de acciones basadas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia Desleal” en *Nuevas relaciones entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, 2012, pp. 457 y ss.

¹²⁷ Sentencia de la A.P. de Barcelona (Sección 15ª) de 4 de junio de 1998 (AC 1998\1182). Se resuelve en esta Sentencia un procedimiento en el que la demandante reclama la protección de los signos de que es titular a través de la invocación de las normas de la Ley de Marcas, así como de las normas de competencia desleal. Ello llevó a la Audiencia a plantearse la cuestión de si concurrían ambas leyes y cuál debería de ser el régimen de tal concurrencia. A este respecto se declara que la LCD “no tiene como fin proteger al titular de la marca, pues, no pretende resolver conflictos entre competidores, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado. Los titulares de su protección no son los titulares de los signos, ni los empresarios, sino todos los que participan en el mercado, incluso los consumidores, y en el mercado mismo”.

¹²⁸ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 1167/2008, de 15 de diciembre de 2008 (RJ 2009\153).

¹²⁹ A este respecto, Bercovitz-Rodríguez Cano, A.: *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, op.cit., pág. 374.

6. CONCLUSIONES FINALES.

- I.** En cuanto a la cláusula de no competencia postcontractual, don Felipe, al tiempo de su contratación por la empresa “Zumos Irenata S.A.”, acepta junto con el contrato laboral, la inclusión en el mismo de un pacto de no competencia por período de dos años, previsto en el artículo 21.2 del ET.

Para que un pacto de no competencia despliegue sus efectos jurídicos es preciso que cumpla con los requisitos generales que el CC prevé en materia de contratos, así como con los requisitos previstos por el artículo 21 ET.

Por lo tanto, no ha lugar a entender tal pacto como no válido, pues cumple con todos los requisitos, ya generales ya específicos, exigidos legalmente.

- II.** En lo relativo a la agresión de don Arturo a don Felipe, nos encontramos ante un delito de lesiones previsto en el artículo 147 del Código Penal, ya que se ha causado una lesión a Don Felipe por parte de Don Arturo que ha requerido para su correcta curación de un tratamiento quirúrgico, como son los puntos de sutura.

Se suscita la duda de qué legislación será la aplicable al caso, dada la reciente modificación sufrida por el Código Penal. Pues bien, siguiendo lo dispuesto en el artículo 2.2 del Código Penal, donde se consagra la excepción al principio de irretroactividad de las normas penales, se puede concluir que será de aplicación la versión más reciente de esta norma, ya que resulta más favorable al reo al imponer, para el concreto delito de lesiones, pena de prisión de tres meses a tres años (se reduce el límite mínimo de la pena de prisión de seis a tres) o bien pena de multa de seis a doce meses

- III.** En cuanto a la validez de la Junta hay que destacar que los socios de “Zumos Irenata S.A.” convocaron una Junta General Ordinaria con el objeto de analizar la situación en la que se encontraba la sociedad y cómo continuar con la marcha de la empresa. Nada se nos explicita en el caso sobre la convocatoria de la Junta General ordinaria, por lo que se entiende que ha sido convocada en forma. La celebración de la Junta se lleva a cabo en la ciudad de Pontevedra, lugar que, si bien pertenece a la misma Comunidad Autónoma, corresponde a una provincia distinta a la de A Coruña, ciudad donde radica el domicilio social de la referida sociedad anónima. La LSC es clara cuando dispone que la Junta General deberá celebrarse en el término municipal del municipio en el que radique el domicilio de la sociedad, sin que los Estatutos puedan prever la posibilidad de que esta sea convocada para su celebración en un lugar distinto. En consecuencia, la Junta General Ordinaria celebrada en Pontevedra carecerá de validez.

Existiría la posibilidad de celebrar válidamente la Junta en Pontevedra si la misma hubiese tenido el carácter de universal. A estos efectos, para que una Junta General pueda ser universal es preciso que en el momento de la reunión se encuentren presentes o representados todos los socios, y que estos acepten de forma expresa y por unanimidad el orden del día, así como que acepten de modo expreso la celebración de tal Junta Universal.

En el momento de la celebración de la Junta General de “Zumos Irenata S.A.” se encontraba presente en la ciudad de Pontevedra todo el capital social, pero desconocemos si los socios aceptaron de forma expresa la celebración de una Junta Universal, así como si aceptaron unánimemente el orden del día. De haberlo hecho, podrían haber llevado a cabo una Junta Universal, mientras que si no aprobaron tal orden del día o la aprobación no fue unánime, la

Junta allí celebrada no tendrá la consideración de Junta Universal, sino de Junta General carente de validez por ser reunida en lugar distinto al término municipal de A Coruña.

IV. Respecto a las consecuencias jurídicas de la contratación de don Felipe por “Zumitos S.A.”, la primera de ellas deriva del pacto de no competencia firmado entre la empresa “Zumos Irenata S.A.” y Don Felipe. Este pacto incluía una cláusula penal conforme a la cual en caso de incumplimiento de la obligación, este último debería abonar a la entidad la totalidad de las cantidades satisfechas por aquel concepto, montante que ascendía a 21.900 €¹³⁰.

Los restantes efectos se encuentran relacionados con la eventual responsabilidad de la empresa contratante de Don Felipe, “Zumitos S.A.” por competencia desleal, extremo que dependerá de diferentes variables que nos resultan desconocidas. Así las cosas, en el caso de que “Zumitos S.A.” realizase una oferta de trabajo a don Felipe, y teniendo en consideración que la actividad a desarrollar por las dos empresas es sustancialmente idéntica, esta última empresa responderá por un acto de competencia desleal previsto en el apartado primero del artículo 14 LCD. Ahora bien, si hubiese sido don Felipe el que ofreciese sus servicios a “Zumitos S.A.” sin haberle comunicado la existencia del pacto de no competencia postcontractual por el que se encuentra vinculado, la conducta quedaría al margen del artículo 14.1 LCD – ya que no existiría inducción por parte del empresario –, así como del artículo 14.2 LCD – por resultarle desconocido el pacto de no competencia postcontractual-. Cuestión distinta sería que el nuevo empresario conociese el incumplimiento del pacto por parte del trabajador, pero le sirviesen los servicios prestados por éste para explotar un secreto industrial o comercial, por lo que se cumple con las circunstancias cualificadoras del artículo 14.2 LCD, encontrándonos, por consiguiente ante un acto de competencia desleal.

V. La Sociedad Anónima “Zumos Irenata” comercializa los zumos por ella elaborados en un envase que ha inscrito como marca. Es por ello por lo que esta empresa ostenta un derecho exclusivo a utilizar en el tráfico económico el signo en que consiste la marca para identificar los zumos por ella comercializada.

En 2013 aparece en el mercado “Zumfruit S.A.”, una empresa dedicada, al igual que “Zumos Irenata”, a la elaboración, envasado y distribución de zumos de frutas por ella elaborados, los cuales son envasados en una botella de color naranja cubierta por una pegatina rosa en la que está impresa en negro la Torre de Hércules.

El derecho exclusivo de marca, en su vertiente negativa, faculta a esta sociedad para obstar a otras empresas, como “Zumfruit”, que pretendan, sin su consentimiento, la introducción en el mercado de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares. Sin embargo este derecho no es tan absoluto como semeja, sino que tiene límites, recogidos en el artículo 37 LM en el cual el *ius prohibendi* del titular de un derecho de marca se ve suspendido, en aras de los intereses generales del mercado. De esta forma, un empresario no podrá impedir a otro que utilice su nombre y dirección, indicaciones relativas a la especie, cantidad, calidad, procedencia geográfica, etc., así como tampoco el uso de la marca cuando esta fuese necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio.

No obstante, para que este precepto sea de aplicación, es preciso que el uso de la marca en el

¹³⁰ Cantidad derivada de la operación matemática resultante de la multiplicación de 300 (cantidad que percibía Don Felipe al mes como compensación) por 73 meses (Don Felipe ostentó el cargo de director general durante seis años y un mes)

tráfico económico no constituya un acto de competencia desleal, lo que supone que el uso no podrá contravenir las prácticas leales en materia comercial o industrial. Ha sido nuevamente la jurisprudencia la encargada de precisar en qué consiste tal deslealtad en el uso, señalando, entre otros supuestos, que existirá tal deslealtad cuando el uso por parte de “Zumfruit” pueda causar la impresión de entre los consumidores de la existencia de un vínculo comercial entre ambos empresarios.

Por lo tanto, si el tribunal sentenciador aprecia que existe un acto de competencia desleal, las limitaciones al *ius prohibendi* del artículo 37 LM quedarán a un lado y existirá, en consecuencia, una violación del derecho de marca reconocido a favor de “Zumos Irenata S.A.”. Todo ello siempre y cuando quede acreditado que la empresa “Zumfruit S.A.” procede de A Coruña¹³¹, ya que de no ser así, nos encontraríamos ante una posible violación del derecho de marca por similitud en el signo, sin entrar en la valoración de la concurrencia de las limitaciones del artículo 37 LM.

En atención a lo dispuesto en el apartado 3.3 de este trabajo, se concluye que los actos de competencia desleal en los que pudo haber incurrido la empresa “Zumfruit S.A.” son: actos de confusión, previstos en el artículo 6 LCD; actos de imitación, previstos en el artículo 11 LCD; y, además, podría considerarse que concurre un acto de engaño, pues no se nos indica de forma expresa que esta empresa tenga sus orígenes en la ciudad de A Coruña.

Las acciones previstas en la LM, encargadas de la protección de un derecho exclusivo de marca, suelen ser alegadas junto a las acciones previstas en la LCD, puesto que en la mayoría de los supuestos los actos de infracción de marca se realizan en el mercado con fines concurrenciales. Pero el Tribunal Supremo ha dispuesto que la LCD no duplica la protección jurídica, de modo que si hay violación de un derecho exclusivo de marca, deberá ser alegada la LM, no la LCD.

¹³¹ No debe olvidarse que la procedencia geográfica es una de las limitaciones impuestas al titular de un derecho exclusivo de marca en el artículo 37 LM.

BIBLIOGRAFÍA.

Alonso de Escamilla, A.: “De las lesiones” en Lamarca Pérez, C.: *Delitos y faltas. La parte especial del Derecho penal*, Colex, Madrid, 2012.

Bercovitz Rodríguez-Cano, A.: *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2012.

Bercovitz Rodríguez-Cano, A y García-Cruces González, J.A.: *Comentarios a la Ley de Marcas, Tomo I*, Thomson Aranzadi, Navarra, 2008.

Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: *Manual de Derecho Civil (Obligaciones)*, Bercal S.A., Madrid, 2011.

Broseta Pont, M y Martínez Sanz, F.: *Manual de Derecho Mercantil*, vigésima edición, Tecnos, Madrid, 2013.

Faraldo Cabana, P.: *Los delitos leves. Causas y consecuencias de la desaparición de las faltas*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016.

García de Enterría, J. e Iglesias Prada, J.L.: “Los órganos sociales de las Sociedades de capital” en Menéndez, A y Rojo Á.: *Lecciones de Derecho Mercantil, Civitas, Navarra, 2015.*

Menéndez A. y Rojo Á.: *Lecciones de Derecho Mercantil, Volumen I*, decimotercera edición, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2015.

Nevado Fernández, M.J.: *Las restricciones a la competencia en el contrato de trabajo*, Tecnos, Madrid, 1998.

Nogueira Gustavino, M.: *El pacto laboral de no competencia “postcontractual”*, McGraw-HILL, Madrid, 1998.

Téllez Aguilera, A.: *Derecho Penal, Parte General*, Edisofer, Madrid, 2015.

Ramos Tapia, M.I.: “Límites al poder punitivo del Estado (III)” en Zugaldía Espinar, J.M.: *Lecciones de Derecho Penal (Parte General)*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015.

Sánchez Calero, F. Y Sánchez-Calero Guilarte, J.: *Instituciones de Derecho Mercantil*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2015

ANEXOS.

Anexo I: Modelo de botella utilizada por “Zumos Irenata S.A.”

Anexo II: Modelo de botella utilizada por “Zumfruit S.A.”.

Anexo III: Impreso oficial de solicitud de registro de marca.

Anexo IV: Lista oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas de tasas y precios públicos para el año 2016.

Anexo V: Comparativa de los envases utilizados por ambas sociedades anónimas.

ANEXO I. Modelo botella utilizada por “Zumos Irenata S.A.”



ANEXO II. Modelo botella utilizada por “Zumfruit S.A.”





ANEXO III. Impreso oficial de solicitud de registro de marca.



MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

Oficina Española de Patentes y Marcas

Página Nº 1

SOLICITUD DE REGISTRO DE MARCA

(1) TIPO DE MARCA <input type="checkbox"/> MARCA DE PRODUCTOS O SERVICIOS <input type="checkbox"/> MARCA DIVISIONAL <input type="checkbox"/> MARCA COLECTIVA <input type="checkbox"/> MARCA TRANSFORMADA <input type="checkbox"/> MARCA DE GARANTÍA		NÚMERO SOLICITUD: FECHA, HORA Y MINUTO DE PRESENTACIÓN EN O.E.P.M.:
(2) DATOS COMPLEMENTARIOS PARA MARCAS DIVISIONALES Y TRANSFORMADAS EXP. ORIGEN: NÚMERO: F. SOLICITUD: F. PRIORIDAD: F. CONCESIÓN: DIVISIÓN Nº: ____ DE ____ CLASES:		

1. DATOS DEL SOLICITANTE

(3) SOLICITANTE: APELLIDOS O DENOMINACIÓN SOCIAL		NOMBRE	D.N.I./N.I.F.	CNAE	PYME
<input type="checkbox"/> SIGUE EN PÁGINA ANEXA					
(4) LEGITIMACIÓN-ESTADO NACIONALIDAD DEL SOLICITANTE	ESTADO DE RESIDENCIA DEL SOLICITANTE	ESTADO DE ESTABLECIMIENTO DEL SOLICITANTE			
(5) DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE: CALLE, PLAZA, NÚMERO, PISO, ETC.	CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD	PROVINCIA	PAÍS		
(6) DIRECCIÓN NOTIFICACIONES: CALLE, PLAZA, NÚMERO, PISO, ETC.	CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD	PROVINCIA	PAÍS		
(7) DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE	Nº FAX	Nº TELÉFONO	INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE		
			<input type="checkbox"/> CORREO <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> FAX		
(8) INDICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DEL SOLICITANTE: SITO EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL LUGAR DE PRESENTACIÓN:					

NO CUMPLIMENTAR LOS RECUADROS ENMARCADOS EN ROJO

2. DATOS DEL REPRESENTANTE

(9) REPRESENTACIÓN:		
<input type="checkbox"/> EL SOLICITANTE NO ESTÁ REPRESENTADO	<input type="checkbox"/> EL SOLICITANTE ESTÁ REPRESENTADO POR:	<input type="checkbox"/> AGENTE PROPIEDAD INDUSTRIAL <input type="checkbox"/> EMPLEADO DE LA EMPRESA <input type="checkbox"/> OTRO REPRESENTANTE
(10) APELLIDOS DEL REPRESENTANTE (Y Nº DE COLEGIADO, SI FUERA AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL)	NOMBRE	CÓD. AGENTE P.I./N.I.F.

3. ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN Y FIRMAS

(11) ÍNDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN:		FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE	(12) NÚMERO DE PÁGINAS DE SOLICITUD:
<input type="checkbox"/> REPRODUCCIÓN DE LA MARCA	<input type="checkbox"/> CERTIFICADO PRIORIDAD UNIONISTA	FIRMA DEL FUNCIONARIO	_____
<input type="checkbox"/> PODER DEL REPRESENTANTE	<input type="checkbox"/> TRADUCCIÓN CERTIFICADO DE PRIORIDAD		CONFIRMACIÓN Nº PÁGINAS FUNCIONARIO
<input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE PAGO TASA SOLICITUD	<input type="checkbox"/> CERTIFICADO PRIORIDAD EXPOSICIÓN		_____
<input type="checkbox"/> JUSTIFICANTE PAGO TASA PRIORIDAD	<input type="checkbox"/> TRADUCCIÓN CERTIFICADO P. EXPOSICIÓN		
<input type="checkbox"/> REGLAMENTO DE USO	<input type="checkbox"/> INFORME		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

Mod. 4/10/11

ADVERTENCIA: POR DISPOSICIÓN LEGAL LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA SOLICITUD, SALVO N.I.F., DIRECCIÓN ELECTRÓNICA, Nº DE FAX Y TELÉFONO, SERÁN PUBLICADOS EN EL BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INSCRITOS EN EL REGISTRO DE MARCAS DE LA OEPM, SIENDO AMBAS BASES DE DATOS DE CARÁCTER PÚBLICO Y ACCESIBLES VÍA REDES MUNDIALES DE INFORMÁTICA



2. DATOS DEL REPRESENTANTE (CONTINUACIÓN)

(13) DIRECCIÓN DEL REPRESENTANTE: CALLE, PLAZA, NÚMERO, PISO, ETC.		CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD	PROVINCIA	PAÍS
(14) DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO DEL REPRESENTANTE	Nº DE FAX	Nº TELÉFONO	POSEE BUZÓN (CARPETA) OEPM	
			<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
(15) INDICACIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE				
<input type="checkbox"/> CORREO <input type="checkbox"/> CORREO ELECTRÓNICO <input type="checkbox"/> FAX <input type="checkbox"/> BUZÓN (CARPETA) OEPM <input type="checkbox"/> BOPI				
(16) INDICACIÓN DE LA SU CURSAL DEL REPRESENTANTE SITA EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL LUGAR DE PRESENTACIÓN				
(17) ACREDITACIÓN DEL PODER DE REPRESENTACIÓN:				
<input type="checkbox"/> EL PODER SE APORTA CON ESTA SOLICITUD	<input type="checkbox"/> EL PODER SE APORTARÁ EN SU MOMENTO	<input type="checkbox"/> EL PODER OBRA EN EL EXPEDIENTE Nº: _____	<input type="checkbox"/> REPRESENTANTE CON PODER GENERAL Nº: _____	

4. REPRODUCCIÓN Y DATOS DE LA MARCA

(18) DISTINTIVO Si inserta una imagen en color, debe rellenar obligatoriamente la casilla 21.	(19) TIPO DE DISTINTIVO: <input type="checkbox"/> DENOMINATIVO <input type="checkbox"/> GRÁFICO <input type="checkbox"/> MIXTO <input type="checkbox"/> TRIDIMENSIONAL <input type="checkbox"/> SONORO <input type="checkbox"/> OTRO
	(20) DISTINTIVO DENOMINATIVO ESTÁNDAR. <input type="checkbox"/> EL SOLICITANTE DECLARA QUE DESEA QUE LA OEPM PUBLIQUE Y REGISTRE LA PRESENTE MARCA EN LOS CARACTERES ESTÁNDAR UTILIZADOS POR DICHA OFICINA.
	(21) REIVINDICACIÓN DEL COLOR COMO CARACTERÍSTICA DISTINTIVA DE LA MARCA. Campo obligatorio, si el distintivo insertado en la casilla 18 tiene color (véase texto de la ayuda). <input type="checkbox"/> SE REIVINDICAN LOS SIGUIENTES COLORES:
	(22) DECLARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA MARCA SOBRE LOS QUE NO SE REIVINDICA UN DERECHO EXCLUSIVO DE UTILIZACIÓN (FACULTATIVA).
(23) DESCRIPCIÓN ESCRITA DE LA MARCA (FACULTATIVA) Sólo se recomienda rellenar este apartado si el distintivo insertado en la casilla 18 es gráfico, mixto o tridimensional y sea especialmente complejo o cuando contenga letras o leyendas de lectura no clara o unívoca (véase texto de la ayuda).	



5. LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CLASE (24) PRODUCTOS Y SERVICIOS

--	--

ANEXO IV. Lista oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas de tasas y precios públicos para el año 2016.

SIGNOS DISTINTIVOS A.- Adquisición, defensa, transmisión y mantenimiento de derechos

SOLICITUD DE REGISTRO: - MARCA O NOMBRE COMERCIAL	144,58 € 93,66 €	Por la primera clase solicitada Por la segunda clase y cada una de la sucesivas
- MARCA COLECTIVA O DE GARANTÍA	289,13 € 187,31 €	Por cada clase solicitada Por la segunda clase y cada una de la sucesivas
SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL	43,11 €	Sólo comprende la tasa nacional, con independencia de las que hayan de abonarse a la Oficina Internacional.
SOLICITUD MARCA COMUNITARIA	28,73 €	Sólo incluye su recepción y transmisión a la OAMI
DIVISIÓN SOLICITUD	54,95 €	Por cada solicitud divisional resultante.
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS	106,40 €	
SOLICITUD DE RESOLUCIÓN URGENTE	53,19 €	Solicitudes de tramitación urgente.
PRIORIDAD UNIONISTA O EXPOSICIÓN	19,85 €	Por cada prioridad reivindicada.
MODIFICACIONES	23,42 €	En la clase, distintivo, lista de productos o servicios, etc.
OPOSICIONES	43,70 €	Por cada solicitud impugnada, aunque comprenda varias clases.
RECURSOS	88,97 €	Por cada recurso interpuesto, aunque comprenda varias clases.
SOLICITUD DE RENOVACIÓN: - MARCA O NOMBRE COMERCIAL	167,39 € 209,24 €	Por la primera clase renovada Por demoras de hasta 6 meses: en los 3 primeros meses, recargo del 25% en los 3 meses siguientes, recargo del 50% Por la segunda clase y cada una de la sucesivas
- MARCA COLECTIVA O DE	251,09 €	Por demoras de hasta 6

GARANTÍA	112,38 € 140,48 € 168,57 € 336,22 € 420,28 € 504,33 € 224,77 € 280,96 € 337,16 €	meses: en los 3 primeros meses, recargo del 25% en los 3 meses siguientes, recargo del 50% Por la primera clase renovada Por demoras de hasta 6 meses: en los 3 primeros meses, recargo del 25% en los 3 meses siguientes, recargo del 50% Por la segunda clase y cada una de la sucesivas Por demoras de hasta 6 meses: en los 3 primeros meses, recargo del 25% en los 3 meses siguientes, recargo del 50%
INSCRIPCIÓN O CANCELACION DE CAMBIOS EN LA TITULARIDAD, LICENCIAS, DERECHOS REALES, OPCIONES DE COMPRA	33,75 €	Por cada registro afectado (hasta un máximo de 7.043,18 €)
INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR	16,54 €	Por cada registro afectado (hasta un máximo de 2.762,03 €)
CERTIFICACIONES	17,07 €	
CONSULTA Y VISTA DE UN EXPEDIENTE	3,60 €	Por cada expediente consultado.
COPIA DOCUMENTOS EXPEDIENTE	11,49 €	Más 1,13 € por cada página que exceda de diez.
ANUNCIO EN BOPI INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO-ADVO.	143,66 €	
ANUNCIO EN BOPI FALLO DE RECURSO CONTENCIOSO-ADVO.	143,66 €	

B.- Solicitud electrónica de Signos distintivos

A	IMPORTE	
SOLICITUD DE REGISTRO: - MARCA O NOMBRE COMERCIAL	122,89 € 79,61 € 245,76 €	Por la primera clase solicitada Por la segunda clase y cada una de la sucesivas Por cada clase solicitada Por la segunda clase y cada una de

- MARCA COLECTIVA O DE GARANTÍA	159,21 €	la sucesivas
SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL	36,64 €	Sólo comprende la tasa nacional, con independencia de las que hayan de abonarse a la Oficina Internacional.
SOLICITUD ELECTRÓNICA DE DIVISIÓN	46,71 €	
RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS	90,44 €	
SOLICITUD DE RESOLUCIÓN URGENTE	45,21 €	Solicitudes de tramitación urgente.
PRIORIDAD UNIONISTA O EXPOSICIÓN	16,87 €	Por cada prioridad reivindicada.
MODIFICACIONES	19,91 €	En la clase, distintivo, lista de productos o servicios, etc.
OPOSICIONES	37,15 €	Por cada solicitud impugnada, aunque comprenda varias clases.
RECURSOS	75,62 €	Por cada recurso interpuesto, aunque comprenda varias
SOLICITUD DE RENOVACIÓN: - MARCA O NOMBRE COMERCIAL - MARCA COLECTIVA O DE GARANTÍA	142,28 € 177,85 € 213,42 € 95,52 € 119,40 € 143,28 € 285,79 € 357,24 € 428,69 € 191,05 € 238,81 € 286,58 €	Por la primera clase renovada Por demoras de hasta 6 meses: en los 3 primeros meses, recargo del 25% en los 3 meses siguientes, recargo del 50% Por la segunda clase y cada una de la sucesivas Por demoras de hasta 6 meses: en los 3 primeros meses, recargo del 25% en los 3 meses siguientes, recargo del 50% Por la primera clase renovada Por demoras de hasta 6 meses: en los 3 primeros meses, recargo del 25% en los 3 meses siguientes, recargo del 50% Por la segunda clase y cada una de la sucesivas Por demoras de hasta 6 meses: en los 3 primeros meses, recargo del 25% en los 3 meses siguientes, recargo del 50%
INSCRIPCIÓN O CANCELACION DE CAMBIOS EN LA TITULARIDAD,	28,69 €	Por cada registro afectado (hasta un máximo de 5.986,70 €)

LICENCIAS, DERECHOS REALES, OPCIONES DE COMPRA		
INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE NOMBRE DEL TITULAR	14,06 €	Por cada registro afectado (hasta un máximo de 2.347,73 €)
CERTIFICACIONES	14,51 €	
ANUNCIO EN BOPI INTERPOSICIÓN DE RECURSO CONTENCIOSO-ADVO.	122,11 €	
ANUNCIO EN BOPI FALLO DE RECURSO CONTENCIOSO-ADVO.	122,11 €	

ANEXO V. Comparativa de los envases utilizados por ambas sociedades anónimas.

