



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Facultad de Derecho

Trabajo de
fin de grado

Defensa de la
competencia e
imitación de marca.

Irene Cadarso Álvarez

Tutor: Fernando Cachafeiro García

Grado en Derecho

Año 2016

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 frutas. 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.

Cuestiones

1. Dictamine acerca de la validez de la cláusula de no competencia del contrato de Felipe.
2. Analice las posibles consecuencias penales de la agresión de Arturo a Felipe.
3. Razone sobre la validez de la celebración de la junta ordinaria.
4. Efectos jurídicos de la contratación de Don Felipe por parte de la empresa “ZUMITOS S.A.”.
5. ¿Puede ejercitar “IRENATA S.A.” alguna acción contra “ZUMFRUIT S.A.”?

Índice

I.	Aspectos societarios	
	1.1 Celebración Junta Ordinaria.....	7
II.	Aspectos relativos a las marcas	
	2.1 Inscripción de marca.....	13
	2.2 Conflicto entre las empresas Zumfruit S.A. y Zumos Irenata S.A.....	20
III.	Aspectos laborales	
	3.1 La figura del director general.....	30
	3.2 Cláusula de no competencia post contractual.....	32
	3.3 Dimisión del trabajador.....	37
	3.4 Contratación y conflicto.....	39
IV.	Aspectos penales	
	4.1. Delito de lesiones.....	41
V.	Conclusiones.....	48
VI.	Bibliografía.....	49
VII.	Anexos.....	51

Abreviaturas utilizadas

AP: Audiencia Provincial

BOPI: Boletín Oficial de la Propiedad Industrial

CNAE: Clasificación Nacional de Actividades Económicas

CP: Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

DM: Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

EPI: Estatuto de la Propiedad Industrial.

LECrim: Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

LM: Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas.

LP: Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

LSC: Ley de Sociedades de Capital.

OAMI: Oficina de Armonización del Mercado Interior

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas.

OIOMPI: Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

RELM: Real Decreto 687/2002, de 12 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de Diciembre, de Marcas.

RMC: Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria.

RRM: Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Mercantil

STG: Sentencia del Tribunal General

STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

STS: Sentencia del Tribunal Supremo

Introducción

El presente Trabajo de Fin de Grado (en adelante, TFG) acerca de, entre otros temas, la defensa de la competencia y la imitación de marca, busca dar respuesta a las cinco cuestiones derivadas de la exposición del supuesto de hecho.

Con esta finalidad, se procederá a abordar cada una de las cuestiones agrupándolas según el marco jurídico en el que se encuadren. Es decir, se han dividido en cuatro apartados según su temática y, en cada uno de ellos se desarrollaran los temas más importantes en relación con el supuesto así como se proporcionará una respuesta a la cuestión planteada.

En cuanto al orden, primero se resolverán los aspectos mercantiles más importantes, especialmente la cuestión acerca de la celebración de la junta ordinaria.

En segundo lugar se analizan los aspectos derivados del conflicto entre las marcas. De esta manera se resuelve si Zumos Irenata S.A. puede ejercitar alguna acción contra Zumfruit S.A.

En lo que respecta a los aspectos laborales, se analizará en el tercer apartado la validez de la cláusula de no competencia del contrato de Felipe así como los efectos jurídicos de la contratación de Don Felipe por parte de la tercera empresa del caso Zumitos S.A.

Finalmente, en el cuarto apartado se presentan las consecuencias penales de la agresión de Arturo a Felipe.

Para concluir el trabajo, se añade un apartado de conclusiones que recoge de manera conjunta las conclusiones individuales a las que se llegó en los apartados.

I. ASPECTOS SOCIETARIOS

1.1 Celebración de la Junta Ordinaria.

La empresa principal de los hechos, Zumos Irenata S.A., se dedica a la fabricación, envasado y distribución de zumos de frutas desde 1930. Esta compañía es una empresa consolidada en el mercado debido a su larga trayectoria y su identidad. Esto es así pues comercializa sus zumos en un envase peculiar, aspecto que será tratado posteriormente.

La sede social de Zumos Irenata S.A. se encuentra en A Coruña, ciudad desde la cual desarrolla su actividad. El capital social de la entidad asciende a 90.000 euros, los cuales están divididos en 3.000 acciones de 30 euros cada una de ellas. Dichas acciones están en manos de tres accionistas, ostentando cada uno de ellos el 33.33% del capital social. Avanzando en los hechos descritos en el supuesto, se encuentra una problemática relacionada con el derecho de sociedades pues gira en torno a la celebración de una junta.

En el mes de marzo de 2014, después de que Felipe González, director general de la sociedad, presentara su dimisión, los socios de Zumos Irenata S.A. 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.

A raíz de esta actuación, se pone en duda la validez o la corrección de esta junta. Es por ello que se analizará cuales son los requisitos que tiene que cumplir una junta ordinaria y, posteriormente, se examinará si la junta descrita en los hechos se ajusta o no a la legalidad.

Para las sociedades anónimas, la ley regula dos tipos de juntas: la junta general ordinaria y la extraordinaria. En estos hechos nos encontramos ante una junta ordinaria. La Ley de Sociedades de Capital (LSC)¹ establece la principal característica de este tipo de juntas pues han de celebrarse por obligación legal y con carácter periódico. Las juntas extraordinarias, por el contrario, serán todas aquellas que no sean ordinarias.

La junta general ordinaria es de celebración obligatoria dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio; pues tiene como objeto censurar la gestión social; aprobar, en su caso, las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver la aplicación del resultado del ejercicio, tal y como se establece en el artículo 164 de la LSC. Esta junta se caracteriza entonces por la periodicidad y por su contenido mínimo e inderogable.

La LSC establece unos requisitos formales que se han de cumplir respecto a la convocatoria de las juntas. Estos requisitos son imperativos y su inobservancia dará lugar a la nulidad de la junta y de los acuerdos tomados.

En este sentido se pronuncia el TS en su sentencia de 13 de febrero de 2006 (Roj: 834/2006): "la naturaleza imperativa de dichas normas y la correlación entre su incumplimiento, la inválida constitución de la junta y la nulidad absoluta de los acuerdos adoptados han sido destacadas por la jurisprudencia para estas y otras sociedades capitalistas (sentencias de 31 de mayo de 1983, 17 de diciembre de 1986, 7 de abril de 1987, 5 de noviembre de 1987, 18 de diciembre de 1987, 25 de marzo de 1988, 26 de enero de 1993, 15 de noviembre de 1994 y 14 de marzo de 2.05). (...) En conclusión, la junta ordinaria no se constituyó válidamente, de modo que, conforme a lo expuesto, los acuerdos que de ella nacieron tampoco son válidos, aunque permitieran

¹ BOE» núm. 161, de 03/07/2010. Versión vigente en la fecha del caso.

formar una mayoría. La invalidez de esos acuerdos, por razón del vicio de la reunión que los generó, es la propia de la nulidad absoluta".

En el supuesto, no se hace mención al modo en que se realizó la convocatoria de la junta por lo que no se podrá entrar a cuestionar su validez en ese sentido. Sin embargo, por su importancia, se repasan a continuación los requisitos más importantes de estas convocatorias.

1. Facultad para convocar.

El artículo 166 LSC establece que tendrán competencia para convocar la junta general *"los administradores y, en su caso, los liquidadores de la sociedad"*. Esta facultad está revestida de deber pues por obligación del artículo 167 LSC, los administradores de la sociedad tienen el deber de convocar la junta *"en las fechas o periodos que determinen la ley y los estatutos"*.

Asimismo, la junta deberá ser convocada cuando *"lo soliciten uno o varios socios que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar"*. Este proceso es el conocido como solicitud de convocatoria por la minoría, reflejado en el artículo 168 LSC.

En última instancia, tal y como establece el artículo 169 LSC, cuando *"la junta general ordinaria o las juntas generales previstas en los estatutos, no fueran convocadas dentro del correspondiente plazo legal o estatutariamente establecido, podrá serlo, a solicitud de cualquier socio, por el juez de lo mercantil del domicilio social"*. Este régimen de convocatoria judicial se desarrolla más en la citada ley.

2. Publicidad de la convocatoria.

El siguiente aspecto a tener en cuenta es la forma de la convocatoria, pues esta viene determinada por la ley. Es el artículo 173.1 LSC el que establece: *"la junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis. Cuando la sociedad no hubiere acordado la creación de su página web o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la convocatoria se publicará en el "Boletín Oficial del Registro Mercantil" y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social"*.

Asimismo, el punto 2 del mismo artículo prevé que en *"los estatutos podrán establecer que la convocatoria se realice por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios en el domicilio designado al efecto o en el que conste en la documentación de la sociedad"*.

Lo más usual, en una empresa del tamaño de la del caso, es que se prevea el aviso mediante carta con acuse de recibo.

3. Contenido de la convocatoria.

El anuncio de la convocatoria debe contener el nombre de la sociedad, la fecha y la hora de la reunión, el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria y el orden del día, que es una relación de los asuntos a tratar en la Junta. Este último documento reviste de gran importancia pues informa a los socios de los asuntos que serán objeto de deliberación y también fija las materias sobre las que se puede pronunciar la Junta.

Según el artículo 160 LSC, *"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 asunción preferente.*
- f) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero.*
- g) La disolución de la sociedad.*
- h) La aprobación del balance final de liquidación.*
- i) Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos.*

El art. 174 de la LSC dispone que la convocatoria expresará el orden del día en el que figurarán los asuntos a tratar. La jurisprudencia² ha declarado que "en términos generales, la Junta solamente puede decidir sobre los asuntos que a ella se le someten pero que estén comprendidos en el orden del día de la convocatoria". Si se entra a resolver de temas no previstos en el orden del día, la consecuencia es la nulidad de los acuerdos sobre esos temas.

En el caso del orden del día de la junta general ordinaria, el art.164.1 de la LSC fija que el objeto de la junta general ordinaria consiste en *"en su caso, aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado"*. Por lo tanto, el orden del día de la junta general ordinaria viene impuesto por la LSC, lo que equivale a decir que basta con que la convocatoria indique que se llama a la constitución de la junta general ordinaria.

En relación con el orden del día de las juntas, por su relevancia, destacamos la existencia del derecho de información inherente a los socios. Este derecho está dirigido a facilitar al socio su intervención en las juntas generales de la sociedad, y se reconoce en el art. 197 de la LSC.

Los accionistas pueden pedir información en las sociedades anónimas a los administradores *"acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general"*.

4. Plazo para convocar.

Continuando con los requisitos que se deben cumplir para la correcta convocatoria, debemos atender al plazo. En la sociedad anónima, debe de mediar, al menos, un mes entre la publicación del anuncio y la celebración de la junta general ordinaria (artículo 176 LSC).

² Sentencia del TS de 16 de septiembre de 2000 (Roj: 839/200)

En el caso tampoco se menciona la fecha de celebración ni de convocatoria por lo que no podremos expresarnos sobre esto.

5. Lugar de celebración.

Siguiendo con las exigencias legales, el artículo 175 LSC establece, respecto al lugar de celebración que *"salvo disposición contraria de los estatutos, la junta general se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio"*.

Esto son los requisitos más importantes que debe cumplir la convocatoria de una junta; partiendo de que la correcta convocatoria de la Junta es un requisito indispensable para su válida celebración; a la vista de los hechos narrados, solo se puede debatir si ha sido celebrada en el lugar correcto, obligado por el artículo 175 LSC. Nos centraremos por tanto en la problemática en torno al lugar de celebración.

En este caso, de haber convocado una junta ordinaria o extraordinaria, esta debería haberse celebrado en A Coruña ciudad, donde está la sede de Zumos Irenata S.A., o en otra zona de este término municipal.

Es decir, si en la convocatoria se especifica que la junta se celebrará en Elviña o Matogrande, cumpliría con este requisito aunque la sede esté en Los Cantones. Sin embargo, los socios deciden celebrar la junta en Pontevedra. Siendo esta otra provincia diferente de A Coruña.

Como establece el artículo 175 LSC, si en los estatutos se recoge que el lugar de celebración de las juntas será Pontevedra, no habría dudas de su validez por esta razón. Ante la insuficiencia de los datos, se va a asumir que no existe esta disposición en los estatutos de Zumos Irenata S.A..

Respecto al artículo 175 LSC, se interpreta que el legislador ha dejado libertad a los socios para regular en los estatutos el lugar de celebración de las juntas que les parezca conveniente. Gracias a este precepto, los socios pueden autorizar a los administradores, a través de la cláusula, a convocar la Junta en cualquier lugar y, por supuesto, en territorios municipales distintos del domicilio social.

La validez o no de una cláusula de este tipo no debería dar lugar a problemas. Sin embargo, puede ser considerada como abusiva por determinadas personas si, por ejemplo, los socios por medio de esta cláusula convocan juntas en lugares disparatados buscando poner dificultades a algún asistente.

En este sentido se pronuncia Iglesias Prada, J. (1999). Curso de Derecho Mercantil., p 1116-1117 Madrid: Uría - Menéndez: *"la libertad estatutaria en esta materia suscita esencialmente dos cuestiones que nos parece deben ser resueltas en sentido afirmativo, al ser esta solución compatible tanto con los principios configuradores del tipo social como con el marco de flexibilidad proporcionado por la Ley (salvo disposición contraria de los estatutos) y sin perjuicio de la posibilidad de corrección de eventuales situaciones abusivas por la vía del artículo 7 del Código civil. Se trata, de un lado, de la admisibilidad de una cláusula estatutaria que prevea la celebración de la Junta en el lugar designado para cada reunión en la propia convocatoria; y, de otro lado, de la admisibilidad de una previsión estatutaria que fije para la celebración de las reuniones de la Junta un lugar situado en el extranjero"*.

Volviendo a los hechos que nos atañen, considerando que no existe disposición en los estatutos y comprobando que efectivamente la junta se ha celebrado en Pontevedra, esto nos lleva al extremo de la posible nulidad de la junta y de los acuerdos que adoptare.

Una junta, tanto ordinaria como extraordinaria, será nula cuando no se respeten los requisitos de convocatoria de esta y así, se abre la puerta a que los socios impugnen los acuerdos adoptados en una junta mal convocada.

Es por ello que en el supuesto, al incumplirse el requisito sobre el lugar de celebración estaríamos ante una junta nula.

En este sentido, la Sentencia de la AP de Madrid de 21 de enero de 2013 (Rj: 2013/16150) resalta la importancia de los defectos de la convocatoria: "si observamos el acta de la Junta, al declarar el presidente de la junta la válida constitución únicamente se plantearon dos cuestiones previas ajenas a la cuestión aquí controvertida, es decir, ninguna objeción se efectuó en orden a la válida constitución por quienes ahora impugnan los acuerdos en virtud del defecto mencionado. Tal y como se formuló en la demanda la impugnación de los acuerdos, ésta se basa en la existencia de un defecto de convocatoria. Es constante la jurisprudencia al afirmar que la concurrencia de defectos de convocatoria o constitución debe hacerse constar al comienzo de la sesión, lo que deriva de la aplicación del principio de buena fe (SSTS de 30 de diciembre de 1992 , 13 de abril de 1993 , 22 de noviembre de 1994 , 30 de octubre de 1995 y 30 de septiembre de 1996 , entre otras). La ausencia de cualquier manifestación al respecto al inicio de la Junta cuyos acuerdos se impugnan impide apreciar la nulidad invocada".

A pesar de todo lo mencionado, en el supuesto se da una casualidad y es que los tres socios acuden a la reunión en Pontevedra. Ante esta situación, existe una opción para que la junta revista de legalidad.

La LSC en su artículo 178.1 prevé que, una junta general pueda quedar "*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*". Y como segunda característica, "*la junta universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero*".

Atendiendo a este precepto, se comprueba que se ajusta más a la descripción de los hechos es por ello que, la junta que celebraron los socios de Zumos Irenta S.A. se encuadra más en una junta universal.

Ante esta casuística, la duda está en sí existe alguna manera de corregir la ilegalidad de la junta ordinaria convirtiéndola en una universal pues así sí sería perfectamente válida.

En primer lugar, el TS, en su sentencia de 19 de Abril de 2010 (Roj: 2079/2005) reitera que "la válida formación de una junta universal exige el cumplimiento de unos condicionantes inexcusables":

- a) La asistencia de todos los accionistas que representan el capital social. La presencia de todo el capital social es exigible únicamente en el momento de la constitución. Las salidas o abandonos de la reunión son irrelevantes
- b) La aceptación unánime, sin que pueda estar sujeta a limitación o condicionamiento, de celebrar dicha junta.

En la práctica, suele existir una convocatoria informal a la que voluntariamente acuden los socios. La concurrencia de todo el capital, que acepta unánimemente constituirse en junta, sana los defectos formales de la convocatoria³

³ Espinós Borrás, A.,(2011) *Funcionamiento de la junta general. Impugnación de acuerdos sociales. Funcionamiento del órgano de administración. Responsabilidad de administradores.*

Los socios también deben aprobar el orden del día. Como explica la sentencia de la AP de Madrid de 20 de septiembre de 2013 (ROJ : 240/2012) , "*entre todos los asuntos de la competencia de la junta general, en la de carácter universal sólo podrán ser deliberados y votados aquéllos respecto de los cuales todos los socios muestren su conformidad en someterlos a la decisión de la junta*".

Volviendo a los hechos, la forma correcta de proceder de los socios de Zumos Irenata S.A. sería, el día de la reunión en Pontevedra acordar celebrar una junta universal. Es decir, tendrían que aceptar todos ellos la celebración así como aprobar el orden del día. Este orden del día, según el caso, es solo tratar la marcha del director general y acordar cómo continuar la marcha de la empresa, por lo que habría que ver si se encuadra en los temas a tratar por las juntas ordinarias, mencionados anteriormente.

Sin embargo, el contenido del orden del día no afecta a la validez de la junta universal, pues como ya se ha mencionado solo se atiende a los requisitos de asistencia y de aceptación. Tal y como se expresa el TS en su sentencia de 21 de marzo (Roj: 167/2013): "en las juntas universales, además de condonarse los requisitos de publicidad exigidos para las otras juntas, se reconoce flexibilidad para la adopción de acuerdos, cualquiera que sea su contenido, supeditando su validez al cumplimiento de los requisitos para que dicha junta tenga carácter de universal, esto es, que en la misma esté presente todo el capital desembolsado y que los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta".

Los socios deberían de levantar un acta reflejando que se constituyen en junta universal, con una lista de asistentes, se adjunta como anexo un ejemplo de acta.

En lo que respecta a los aspectos más importantes del desarrollo de la junta, el artículo 97.4 RRM⁴ exige que, en el acta que se levante, " si la Junta o Asamblea es universal, se hará constar, a continuación de la fecha y lugar y del orden del día, el nombre de los asistentes, que deberá ir seguido de la firma de cada uno de ellos".

En lo que respecta a la mesa de la junta general, el artículo 191 LSC exige que haya un presidente de la junta y que éste sea asistido por un secretario. La denominada mesa de la junta viene formada, como mínimo, por ellos. Algunas de sus funciones exigen su constitución antes de iniciarse la junta general. Sus funciones son:

A - La confección de la lista de asistentes.

B - La autorización a personas distintas de socios y administradores para que asistan a la junta.

C - La declaración de estar la junta bien constituida.

D - La determinación de si alguno de los socios concurrentes carece del derecho de voto, en relación a la totalidad, o a parte, de los temas contenidos en el orden del día.

E - El recuento de los votos emitidos y la proclamación del resultado de las votaciones que se produzcan.

F - La redacción, firma y aprobación del acta de la junta⁵.

Además, tienen otras funciones consagradas por los usos del comercio, tales como dirigir y ordenar el debate durante la reunión, y las que les puedan atribuir los estatutos.

Los estatutos pueden crear el cargo de presidente de la sociedad, o establecer quien actuará como presidente de las juntas generales. A falta de este cargo, la presidencia y

⁴ BOE de 31 de Julio de 1996

⁵ Se adjunta como anexo un ejemplo de acta de una junta universal

secretaría de la junta corresponden al presidente y secretario del consejo de administración, si lo hay. Y, a falta también de éste, a quienes los socios designen.

Por todo lo expuesto, se concluye que la junta ordinaria que menciona el caso estuvo mal convocada. Uno de los requisitos que debe cumplir la convocatoria de un junta, es el establecido en el artículo 175 LSC acerca del lugar de celebración. Atendiendo al lugar de celebración, en este caso, habría dos opciones para que se celebrase en el lugar correcto atendiendo a esta exigencia.

Por un lado, podría haberse convocado para celebrarla en la ciudad donde está la sede de Zumos Irenata S.A., o en otra zona de este término municipal de A Coruña. Este requisito comprobamos que no se cumple pues se celebra en Pontevedra.

Y, por otro lado, los estatutos pueden prever que las juntas se celebren en un lugar cualquiera distinto del municipio citado. En este caso se ha supuesto que no existía tal cláusula por lo que se incumple también este requisito.

Se concluye que se ha incumplido este artículo y por lo tanto, la junta será nula.

Sin embargo, se propone una solución para revestir la junta de legalidad que podría haberse llevado a cabo en el caso. Esto es, si los socios, siendo conscientes de su error, celebran una junta universal cumpliendo los dos requisitos que esta exige la junta sería válida.

II. ASPECTOS DE MARCAS

2.1. Inscripción de marca

La empresa principal del caso, Zumos Irenata S.A., lleva desde 1930 dedicándose a la fabricación, envasado y distribución de zumos y, se caracteriza por su peculiar envase. Tal y como se explica en el enunciado del supuesto, la empresa comercializa sus zumos en una peculiar botella de plástico color naranja, que tiene la figura de la torre de Hércules en relieve, y un tapón rosa. Zumos Irenata S.A. tiene inscrita la marca a través de una descripción de la misma, así como de la forma tridimensional característica del producto.

En esta parte del supuesto no se nos presenta ningún conflicto, sin embargo, la protección del peculiar envase va a cobrar relevancia en siguientes apartados. Por ello, primeramente se comentarán los aspectos relativos al registro de una marca.

En el supuesto se omite la fecha en que la empresa accedió al registro de su marca y, por lo tanto, no se puede determinar qué procedimiento se siguió. Sin embargo, sí se menciona que lleva en el mercado desde 1930. A efectos de entender los orígenes del derecho de marcas se hará una breve mención sobre la legislación vigente en dicha época.

En el año 1929 se promulgó el Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI). El EPI recogía las disposiciones relativas tanto a las patentes, como a las marcas, a los nombres comerciales y rótulos de establecimiento y a los dibujos y modelos industriales y artísticos. En cuanto a las marcas, el EPI indicaba que podían ser marcas todo signo que sirviera para distinguir productos de la industria, el comercio y el trabajo. El Estatuto

enumera de forma no exhaustiva los diferentes tipos de marcas, entre los que destacan: denominaciones, razones sociales, pseudónimos y nombres debidamente caracterizados, rótulos y cabeceras de periódicos y revistas, envases y etiquetas. La duración de las marcas era de veinte años renovables.

En el caso, podemos suponer que la empresa accedió, en esa época al registro de su denominación "Zumos Irenata".

Posteriormente, en noviembre de 1988, se promulgó la primera ley de marcas completada en 1990 mediante un reglamento. En ella se especificaba que la adquisición del derecho de marcas se realiza mediante el registro de la misma y obliga al uso de la marca en el tráfico. Se regulan asimismo las prohibiciones de registro de marcas, distinguiendo entre prohibiciones absolutas y relativas.

En cuanto al Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) es el medio de comunicación oficial de los actos administrativos de las patentes, marcas y diseños industriales, entre otras. Los orígenes del BOPI se remontan a 1886. Hoy en día el BOPI es la publicación oficial de la OEPM y contiene todos los datos relativos a las distintas modalidades de Propiedad Industrial: Patentes, Modelos de Utilidad, Marcas, Nombres Comerciales y Diseños Industriales. Por último, la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) remonta sus orígenes a la Ley de 1902 sobre Propiedad Industrial y su Reglamento de 1903 que crearon el Registro de la Propiedad Industrial. Esta era la institución encargada de la tramitación de las patentes y las marcas. En 1992, el Registro cambió de nombre adoptando su actual nombre.

Una vez comentados los orígenes del derecho de marcas español, vamos a analizar el caso aplicando el marco legal vigente hoy en día y se comentarán la posibilidades de registrar las marcas del supuesto.

Antes de introducirnos en el estudio de la inscripción de una marca, se destacan, por su relevancia, las características comunes a todas las modalidades de propiedad industrial, y por tanto, aplicables también a las marcas⁶:

1.- Monopolio legal

Todas las modalidades de propiedad industrial otorgan a su titular el derecho de utilización exclusiva de lo que es su objeto. Este se plasma en dos aspectos, positivo y negativo. Por un lado, el reconocimiento al derecho exclusivo para el uso en el tráfico económico del signo que ha sido objeto de protección. Y por otro, el derecho excluyente que consiste en tener la facultad de impedir que cualquier tercero pueda utilizar algo idéntico o confundible sin consentimiento del titular.⁷

2.- Adquisición de los derechos mediante la inscripción o registro

Los derechos de propiedad industrial solo se obtienen válidamente y pueden hacerse efectivos, si se ha procedido a su registro de acuerdo con lo establecido en las leyes de cada país. Se trata de un registro constitutivo, es decir, para que se puedan alegar derechos frente a terceros, hay que proceder a su registro. En caso contrario se

⁶ ASTIZ SUÁREZ, E., *Las marcas como medida de protección y difusión del patrimonio cultural – bienes inmateriales* Ponencia presentada en las Jornadas sobre “Patrimonio cultural - Propiedad Intelectual. Protección y difusión de bienes inmateriales” del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Nájera, 2012.

⁷ STS 28 de enero de 2004 "Caso Jaguar".

convierten en “res nullius” y, por lo tanto, podría ser registrada por terceros o utilizables por la generalidad del público.

3.- Temporalidad

Los derechos otorgados son temporales y se otorgan por plazos determinados. En el caso de las marcas y los nombres comerciales se conceden por diez años a contar desde la fecha de solicitud y son renovables por iguales periodos tantas veces como se quiera.

4.- Territorialidad

En la propiedad industrial rige el principio de territorialidad, es decir, que la propiedad industrial sólo existe a favor de su titular si se ha procedido a su registro en cada país o territorio en la que se pretenda hacer valer. Ello significa que la protección y la exclusividad que de ella se deriva se obtiene única y exclusivamente para aquel país o territorio en el que el derecho ha sido inscrito y registrado.

5.- Transmisibilidad

Otra característica fundamental de la propiedad industrial, en cualquiera de sus modalidades, es que es transmisible por cualquier medio de los previstos en Derecho. Una marca, puede ser pues objeto de compraventa, de licencia, darse en garantía y, por consiguiente, tiene un valor patrimonial muy importante.

La legislación española aplicable la encontramos en la Ley 17/2001 de 7 de diciembre, de marcas (LM)⁸. En el artículo 4 establece el concepto de marca tal que “*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*”. El artículo en cuestión, incluye también un listado de cuáles pueden ser tales signos y estos son:

- a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.*
- b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.*
- c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.*
- d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.*
- e) Los sonoros.*
- f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.*

En el ámbito europeo, el artículo 2 de la Directiva 2008/95/CE (DM)⁹, y el 4 del Reglamento N° 207/2009 (RMC)¹⁰, establecen que pueden constituir marcas “*todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica, y en particular las palabras -incluidos los nombres de personas-, los dibujos y modelos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación*”. Por ende, ambos enunciados admiten el registro de las tres marcas del supuesto.

Cabe destacar en que la LM también establece una serie de prohibiciones que impiden que determinados signos sean registrados como marcas. Existen dos tipos de

⁸ BOE núm. 294, 8-12-2001.

⁹ DOUE núm. 299, 8-10-2008.

¹⁰ DOUE núm.78, 24-3-2009.

prohibiciones: absolutas y relativas. Las primeras aparecen enumeradas en el artículo 5 y en la base de ellas figura la protección de valores e intereses como el orden público, las buenas costumbres, la libre competencia, etc¹¹. Esto explica que la oficina de registro tenga que examinar de oficio si la marca solicitada está incurso en alguna de estas prohibiciones. Asimismo, permite a los terceros oponerse a la concesión de una marca en base a este precepto.

Por su parte, los artículos 6 a 10 LM recogen la denominadas prohibiciones relativas. Los artículos 6 y 7 establecen la prohibición basada en la doble identidad entre los signos y entre los productos o servicios, y la prohibición relativa al riesgo de confusión. El artículo 8 formula una protección reformada para las marcas y nombres comerciales notorios y renombrados registrados; y el 9 recoge una serie de prohibiciones basadas en la existencia de derechos anteriores. Finalmente, el artículo 10 se refiere a la prohibición relativa a la marca de agente o representante. La LM de 2001 procedió a reformar el procedimiento de registro de la marca de tal manera que se suprimió el examen de oficio de las prohibiciones relativas. Como indica la propia exposición de motivos de la ley, las previsiones relativas sólo serán examinadas por la OEPM cuando un tercero legitimado formule la correspondiente oposición a la solicitud de marca presentada registro sin perjuicio de que la LM comunique, a efectos informativos, la existencia de la solicitud de registro a quienes en una búsqueda informática de anterioridades pudieran gozar de un mejor derecho. Esta innovación solo se excluye el caso en el que se pretende registrar sin la debida autorización el nombre apellido seudónimo o cualquier otro signo que para la generalidad del público identifique a una persona distinta del solicitante

Respecto a la inscripción de la marca, en el caso se menciona tres posibles inscripciones:

- 1.- Marca denominativa, Zumos Irenata S.A.
- 2.- Marca mixta, la anterior denominativa junto con una gráfica, la Torre de Hércules.
- 3.- Marca tridimensional, el envase de zumo.

1.- La marca denominativa

Si la empresa Zumos Irenata S.A. quisiera registrar esta denominación como marca para utilizarla en el tráfico jurídico y así diferenciar sus productos puede acceder a través de la inscripción de una marca denominativa.

Ejemplo de marca denominativa:

Titular	ZUMOS IRENATA S.A.
Denominación	ZUMOS IRENATA
Tipo Distintivo	Denominativo
Situación	EN VIGOR
Clasificación de Niza	
Clase	32

¹¹ NÓVOA FERNANDÉZ, C. y GARCÍA PÉREZ, R. (2015) *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial*. Madrid: Thomson Reuters.

Titular	ZUMOS IRENATA S.A.
Productos/Servicios	25 Cerveza; aguas minerales y gaseosas, bebidas sin alcohol; bebidas de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Para acceder al registro, además de no incurrir en las prohibiciones mencionadas, la marca no deberá de estar previamente registrada, ni ninguna similar. Para ello, se puede acceder al buscador de la OEPM (<http://consultas2.oepm.es/LocalizadorWeb/jsp/busquedaDenominacion.jsp>) y comprobar si existe registrada otra marca con el mismo nombre o similar. En este sentido, al introducir el nombre el buscador devuelve que "no se han encontrado resultados para los criterios de búsqueda indicados"; por lo que no hay nada registrado. Se repite para grafías similares y tampoco encuentra resultados.

2.- La marca mixta

Se permite también registrar marca compuestas por una denominativa y un elemento gráfico.

A raíz del supuesto, se puede comentar si existiría la posibilidad de registrar como marca gráfica o como parte de una marca mixta la Torre de Hércules, pues como se menciona, Zumos Irenata incluye esta imagen en sus envases.

En este sentido, la LM establece como prohibición absoluta en el artículo 5.1 LM que *"no podrán registrarse como marca los signos siguientes:*

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.

En este sentido, no se considera como emblema la Torre de Hércules pues, aunque es Patrimonio de la Humanidad, no se considera dentro de esta prohibición.

A modo de ejemplo, se comprueba utilizando el anteriormente mencionado buscador que ya hay tres marcas mixtas registradas que incluyen esta imagen¹²:

1. EU APOIO! TORRE DE HERCULES PATRIMONIO DA HUMANIDADE - Clase 16
2. PEDRAS DE HERCULES BOMBON ARTESAN - Clase 30
3. MUDANZAS HERCULES - Clase 39

Como se comprueba, ninguna de las marcas está registrada para la misma clase que emplea Zumos Irenata S.A. por lo que se entiende que podrá solicitar con éxito las inscripción de su marca mixta formada por el nombre Zumos Irenata y la Torre de Hércules.

3.- La marca tridimensional

Por último, el citado artículo 4 de la LM permite registrar como marcas forma tridimensionales. Estas constituyen aquellas formas, de tres dimensiones (largo, ancho y

¹² Se adjunta como anexos las inscripciones de estas marcas obtenidas en el buscador OEPM.

altura), susceptibles de representación gráfica y que sirvan para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las de otras¹³. Estas formas pueden ser las del mismo producto o las de su presentación, envoltorio o envase, siempre que su configuración externa sea, en sí misma, lo suficientemente distintiva¹⁴.

El acceso a la protección de una marca tridimensional está principalmente orientado a la distinción en el mercado de los productos de una empresa de los provenientes de sus competidores. La marca tridimensional presenta una serie de peculiaridades que la separan de las marcas denominativas y gráficas, en tanto que, a diferencia de éstas, una marca tridimensional puede unir en una misma realidad el signo como objeto del bien inmaterial y el medio material en que éste se plasma¹⁵. La finalidad de la protección es permitir al titular de la marca que sus competidores usen envases o productos con una forma tridimensional que puedan confundir a los consumidores con los suyos. En consecuencia, se van a exigir unas condiciones adecuadas a preservar la originalidad e identidad del envase tridimensional, es decir, el registro se orienta a aquellas formas de productos, o parte de ellos, cuyo aspecto identifica suficientemente la marca. Por ejemplo, la botella de Coca-Cola, el bote de Cola Cao o el envase de Toblerone. En esencia, lo que se protege es la función diferenciadora, que identifica el producto o servicio de una empresa y sus cualidades. Con el registro se busca evitar el riesgo de confusión¹⁶, ya que es esencial en la marca distinguirse de otros productos y servicios en el mercado, de forma que el consumidor medio no los confunda con otros y los asocie inequívocamente a un determinado origen empresarial¹⁷.

Para el supuesto de la inscripción de una marca tridimensional como es el envase de zumo, podemos justificar positivamente el acceso de Zumos Irenata S.A. a la protección registral. El envase de zumo cumple las condiciones exigidas y no cae en ninguna de las

¹³ NÚÑEZ ROCHA, H., *La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales*, Ed. Anuario Facultad de Derecho – Universidad de Alcalá II, 2009, pp551-570.

¹⁴ OTERO LASTRES, J., *En torno a la figura de la marca-envase*, Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor, 1974, pp. 287-300.: El autor al referirse a la “verdadera marca-envase”, indica que en este tipo de marcas el envase es el encargado de diferenciar a los productos ahí contenidos sin la necesidad de que contenga “ningún otro elemento que cumpla una función diferenciadora”.

¹⁵ REY-ALVITE, M., *El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la unión europea*, Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2014), Vol. 6, Nº 1, pp. 294-329.

¹⁶ STS de 28 de diciembre de 2012, fundamento jurídico 9º: “los criterios imperantes en la materia son, básicamente, los que siguen:

(a) el fin primordial de la marca es garantizar la función de identificación del origen empresarial de los productos o servicios para los que es registrada - sentencia de 29 de septiembre de 1.998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (15 y 28) -;

(b) el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores que sean pertinentes, entre los cuales suele existir una cierta interdependencia - sentencia de 22 de junio de 2.000, C-425/98, Marca Mode CV c. Adidas AG y Adidas Benelux BV (40) -;

(c) la determinación concreta del riesgo de confusión debe basarse en la impresión conjunta producida en un consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos distintivos dominantes - sentencia de 22 de junio de 1.999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GMBH c. Klijsen Andel BV (25, 26 y 27) -;

(d) el riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, Sable BV c. Puma AG Rudolf Dassler Sport (24) y 29 de septiembre de 1.998, C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha c. Metro-Goldwyn-Mayer Inc. (18)” .

¹⁷ Jordi Farré en La marca tridimensional <http://www.snabogados.com/blog/la-marca-tridimensional/>

prohibiciones previstas por lo que es presumible que la inscripción haya sido positiva, como así se afirma en el enunciado. En todo caso, la empresa habrá podido acceder a cualquiera de los tres registros que se explicaron y entenderemos que es titular de la marca.

Por ello le corresponderá, pongamos por ejemplo:

La marca núm. 828.786, en la clase 32¹⁸ se describe como una «botella de plástico de color naranja, que se halla determinada en su cara frontal por la figura, en relieve, de la Torre de Hércules. El cuerpo es completamente rectangular, el cual, por su base inferior presenta circularmente dispuesta la denominación «Zumos Irenata. Su parte superior está formada por un cierre consistente en un tapón de color rosa».

-Procedimiento

El derecho sobre la marca, en cuanto derecho subjetivo, se adquiere por el registro válidamente efectuado en favor del titular o, en su caso, de los cotitulares en el Registro de Marcas de la OEPM, como se establece en los artículos 1.2, 2.1 y 46 LM. Asimismo, la naturaleza constitutiva de la inscripción queda corroborada por el régimen contemplado en los artículos 34 a 50 LM. En este momento se puede hacer mención a la Sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3 de Junio, que delimita las competencias que, en materia de Propiedad Industrial, corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado, cuyo mandato fue recogido en la vigente LM¹⁹. Atendiendo a la doctrina derivada de la mencionada Sentencia, se han incorporado las pertinentes novedades²⁰.

En primer lugar, de acuerdo con los artículos 11.1 LM y 5.1 RELM, *"la solicitud de registro de marca se presentará en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tenga su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo"*. En nuestro caso, la empresa Zumos Irenata S.A. habría de entregar la solicitud en el Centro Regional de Información de Propiedad Industrial de Galicia que se encuentra en Santiago de Compostela. Este centro depende del departamento de Gestión de la Innovación (SEGAPI). Asimismo, mas con carácter facultativo y no imperativo, también podrá presentarse la solicitud en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el representante del solicitante tuviera su domicilio legal o una sucursal seria y efectiva. Por último, es la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) la que se halla habilitada o facultada para acordar la resolución de la solicitud de registro del signo solicitado tal y como se recoge en los artículos 22 LM y RELM. Tratándose de una marca tridimensional, la solicitud de registro habrá de comprender una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional de la misma. En todo caso, los artículos 2.3 y 4 RELM exigen al solicitante, si la reproducción no mostrare

¹⁸ La clase 33, según el Acuerdo de Niza, corresponde a las bebidas no alcohólicas, así como las cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

¹⁹ Exposición de motivos I, párrafo segundo de la LM.

²⁰ SAGASTI AURREKOETXEA, J. *Régimen jurídico de los signos distintivos*, Academia Vasca de Derecho, Boletín JADO, nº 26, Bilbao, 2014, pp. 63-225.

suficientemente los detalles de la marca, que proporcione hasta seis vistas diferentes de la marca y una descripción escrita de la misma.

En el caso de la solicitud de la marca gráfica, se deberá acompañar de una reproducción de la misma que será incorporada al expediente.

Interesa también comentar que, además de la opción del registro en España, se pueden solicitar dos registros diferentes: la marca comunitaria (Título IX LM) y la marca internacional (Título VIII LM).

La marca comunitaria se obtiene con la inscripción en un registro único e indivisible y despliega sus efectos en la totalidad del territorio de la Unión Europea. Su carácter unitario implica que sólo puede ser solicitada y, en su caso, concedida para todo el territorio de la Unión Europea. Esta solicitud puede realizarse ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) con sede en Alicante. También puede presentarse la solicitud ante la OEPM. En estos casos la OEPM remitirá la solicitud a la EUIPO y se aplicará una tasa de recepción y transmisión. El plazo de vigencia de la marca de la Unión Europea es de 10 años a partir de la fecha de solicitud y podrá renovarse indefinidamente por periodos sucesivos de 10 años. Naturalmente su coste es superior al de una marca española.

La otra posibilidad consiste en solicitar la marca internacional; esta se encuadra en un sistema de registro de marcas para países que están integrados en el Sistema de Madrid, es decir, no es una marca que sea registrable en todo el mundo, sino únicamente en los 80 países que integran el Sistema de Madrid. Con este sistema se consigue tener en cada uno de los países designados, un registro con los mismos derechos y obligaciones que si se tratara de una marca nacional. Así, con una única solicitud, en un único idioma y pagando una única tasa en francos suizos se puede obtener protección en multitud de países. Pueden solicitar una marca internacional ante la OEPM las personas físicas o jurídicas que tengan nacionalidad española o tengan su domicilio en España o posean un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en España²¹.

2.2. Conflicto entre las empresas Zumos Irenata S.A. y Zumfruit S.A.

En el año 2013 aparece en el mercado una nueva sociedad, que tiene un objeto social análogo a Zumos Irenata S.A. pues se dedica a la fabricación, envasado y distribución de zumos de frutas. Esta sociedad, denominada Zumfruit S.A. comercializa sus productos en envases de plástico de color naranja cubiertos por una pegatina rosa en la cual está impresa en color negro la Torre de Hércules.

Ante estos datos, comprobaremos si puede existir un conflicto entre marcas por la similitud de los envases de las empresas y cuáles serían las acciones que podría ejercitar la empresa titular de la marca. Precisar que, el envase de Zumfruit es de color naranja, igual que el de Zumos Irenata, y está cubierto por un plástico rosa con la torre de Hércules cuando el envase de Zumos Irenata tiene el tapón rosa y la figura en relieve de la Torre de Hércules.

²¹ *Oficina Española de Patentes y Marcas - Signos distintivos.* (2016). *Oepm.es*. Retrieved 5 May 2016, from http://www.oepm.es/es/signos_distintivos/marcas_internacionales/

En el supuesto solo se menciona que aparece la empresa Zumfruit S.A. por lo que no se sabe si ha accedido al registro de su envase o no. A efectos de resolver la controversia se analizará desde ambos puntos de vista.

A. Acciones administrativas

En este supuesto, de que la empresa intentará acceder a registrar su envase, se da una opción para que Zumos Irenata intervenga.

Los terceros pueden intervenir en el procedimiento de concesión a través de dos vías: la presentación de oposiciones y la revisión de observaciones. El trámite de las oposiciones tiene una importancia decisiva porque se encomienda a los terceros interesados la alegación de las prohibiciones relativas. En este sentido, Zumos Irenata S.A. podrá alegar que la inscripción de Zumfruit debe ser denegada en base al artículo 6.1. LM pues dispone que : "*no podrán registrarse como marcas los signos:*

a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos.

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Las dos letras de este artículo recogen dos fenómenos de gran trascendencia para el derecho de marcas: la doble identidad y el riesgo de confusión. En cuanto a la doble identidad; la LM prohíbe que se registre como marca aquel que sea idéntico a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. Cuando concurra esta doble identidad de signos y productos queda vetado automáticamente el acceso al registro sin que sea necesario probar que existe riesgo de confusión²². Es precisamente en esta sentencia dónde el TJUE aclara el concepto de identidad; el tribunal establece que un signo es idéntico a una marca cuando se reproduce sin modificaciones ni adicciones todos los elementos que constituyen la marca, o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos un consumidor medio.

En este sentido quizá no cabría alegar esta prohibición el caso que tratamos puesto que, aunque los envases son similares y contienen un producto idéntico, las diferencias son reconocibles debido a que solo coincide el color del plástico, que una tiene la Torre de Hércules con una pegatina y la otra en relieve.

La letra b) recoge la figura del riesgo de confusión. Y es que la prohibición de acceso al registro no se circunscribe únicamente a los que son idénticos a una marca, también tiene lugar cuando, por ser los signos semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, existe un riesgo de confusión para el público. En este sentido puede encajarse más nuestro supuesto puesto que los productos son idénticos y el envase es semejante y entonces puede llevar a que el consumidor tenga un riesgo de confusión.

La previsión del riesgo de confusión ha sido objeto de un tratamiento minucioso por parte de la jurisprudencia europea. La aplicación de la letra b) del artículo 6.1 interpretado de acuerdo con dicha Jurisprudencia exige:

a) Que exista **identidad o similitud entre productos y servicios**: esta exigencia deriva del principio de la especialidad, que hoy en día se encuentra plenamente asentada en

²² STJUE de 20 de marzo de 2003 , C- 291/00.

nuestro derecho español de marcas. El TS, sentencia de 1 de diciembre de 2003 (ROJ: 8208/2003), afirma que "el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios. Como señala la doctrina, esta asociación de signo y productos se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos".

En el caso se cumple esta exigencia pues las dos empresas comercializan zumos de frutas que son productos similares.

b) Que exista **identidad o similitud entre signos**: para que exista riesgo de confusión, el signo que pretende acceder al registro y la marca anterior deben de ser, al menos, similares. Para apreciar el grado de similitud el TJUE ha desarrollado varios principios que vinculan a la OEPM y a los órganos judiciales españoles:

1. Debe determinarse el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a los diferentes elementos teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en que estos se comercializan²³.

2. Debe llevarse a cabo una apreciación global, basada en la impresión de conjunto producida por las marcas teniendo en cuenta en particular los elementos distintivos y dominantes²⁴.

3. Es fundamental tener en cuenta la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio que se trate. Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

4. El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

5. Debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva la memoria.

6. El nivel o grado de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos²⁵.

En el caso, será determinante la utilización del mismo color en el envase así como la imagen de la Torre de Hércules. Esta se puede considerar un importante elemento distintivos ya que Zumos Irenata sería el único envase de zumo del mercado que se comercializa con esta figura. El empleo de un color tan característico como es el naranja unido a la Torre crearán en el consumidor medio una impresión de conjunto. Por ello, se entenderá que entre los signos existe similitud. En este sentido se manifiesta también la STS de 23 de Febrero de 1998 (Roj: 136/1998) en la cual se establece que sí existe riesgo de confusión en la combinación del bote y los colores, de manera que se interpreta al conjunto de la marca.

c) Que precisamente por existir **identidad o similitud entre productos o servicios y entre signos**, se produzca un **riesgo de confusión**: el riesgo de confusión deriva de la identidad o similitud que existe y es esa identidad o similitud la que genera el riesgo de confusión. Este consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos proceden de la misma empresa o en su caso de empresas

²³ STJCE de 22 de junio de 1999, C-342/97.

²⁴ STJE de 11 de noviembre de 1997, C-251/95.

²⁵ El TS mantiene esta concepción consumidor medio (p.ej. STS de 8 de octubre de 2001).

vinculadas. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha desarrollado unas pautas para la apreciación de la existencia del riesgo de confusión una de las principales consiste en que resulta necesario analizar el mayor o menor carácter distintivo de la marca anterior. Es este un extremo de suma importancia porque el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta el carácter distintivo de una marca anterior; así pues las marcas que tiene un elevado carácter distintivo, bien intrínseco o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. El análisis de la existencia de este riesgo no será correcto sin tener en cuenta que, como ha señalado el TJUE, "la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y en particular la similitud entre marcas y la existente otros productos o servicios designados. En consecuencia se produce una interrelación entre los distintos factores relevantes lo que hace posible por ejemplo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa".

En este sentido, se entiende que el envase de Zumos Irenata tendrá este carácter distintivo pues, como se ha comentado, tiene unas peculiaridades únicas en su mercado. Además, Zumos Irenata está considerada como una marca reconocida en el mercado (se dice en el enunciado) por lo que el riesgo aumentará.

El otro artículo en base al cual podrá basar su oposición es el que otorga protección a las marca renombradas. Definido en el artículo 8 LM, se prohíbe el registro de *"un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa, pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores"*. Esta redacción de la Ley de Marcas estableció por primera vez en nuestro ordenamiento, una definición legal del concepto de marca notoria y renombrada, fijando así el alcance de su protección²⁶. La diferencia entre ambas es que, mientras la marca notoria²⁷ es la conocida por el sector al que se destinan sus productos o servicios; la renombrada²⁸ es aquella conocida por el público en general. El grado máximo de protección se le atribuye a la marca notoria y registrada, pues está accede a una protección que obvia el principio de especialidad y la protege según su grado de notoriedad²⁹.

²⁶ Exposición de motivos, ley 17/2001 de marcas.

²⁷ Artículo 8.2 LM: *"se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial"*.

²⁸ Artículo 8.3. LM : *"cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades"*.

²⁹ Sentencia num. 34/2007 de 8 febrero, Audiencia Provincial de Madrid: *"se concede la facultad de proteger más allá de la regla de la especialidad este tipo de marcas y dicha opción se articula en un doble plano: el de las prohibiciones y causas de nulidad y el del reforzamiento del ius prohibendi del titular de la marca"*.

Volviendo al conflicto, la empresa Zumos Irenata S.A., tendrá presumiblemente la consideración de marca renombrada pues en el enunciado se explica que la empresa, debido a su larga trayectoria y su característica identidad goza de gran reconocimiento en el mercado.

Continuando con el proceso, el trámite de las oposiciones el único escenario en el que puede salir a la luz de asistencia previsional relativas que puedan bloquear la concesión de la marca solicitada.. El artículo 19.1 LM delimita con gran amplitud la legitimación activa para entablar oposiciones al disponer que éstas podrán ser presentadas por cualquier persona que se considere perjudicado. La oposición deberá formularse mediante escrito motivado y debidamente documentada en la forma de las reglamentariamente establecida en los artículos 17 y 18 RLM. El escrito de oposición tiene que presentarse ante la OEPM en el plazo de los 2 meses posteriores a la publicación de la solicitud en el BOPI; en caso de admitirse se dará traslado del escrito de oposición al solicitante y suspenderá la tramitación del expediente.

La segunda etapa de registro se inicia en una vez transcurrido este plazo y se abre otro para que la empresa solicitante rebata las acusaciones. Finalmente será la OEPM quien estime si se está o no ante una prohibición de registro y actuará en consecuencia.

En este caso, se considera que sí prosperara la oposición de Zumos Irenata S.A. frente al envase de Zumfruit pues se apreciará que existe riesgo de confusión.

B. Acciones civiles

El segundo ámbito de protección es la acción de nulidad, prevista en el capítulo I del título VI de la LM, que facultará al titular de una marca registrada a anular un registro posterior. A través del ejercicio de esta acción, se pretende la declaración judicial de nulidad de una marca ya registrada, y consiguientemente su cancelación, retro trayéndose sus efectos al momento de la inscripción³⁰. La legitimación y el plazo para el ejercicio de la acción varían dependiendo de los causas que se invoquen para justificar la nulidad.

En este caso, se invocará la nulidad porque esta contraviene a las prohibiciones relativas anteriormente mencionadas. La legitimación de esta acción, en la medida en que estas prohibiciones se basan en la afectación de signos y derechos anteriores, está prevista para los titulares de los signos o derechos afectados. Una particularidad de esta acción es que, en el caso en que el actor sea el titular de una marca que lleve registrada más de cinco años, deberá acreditar su uso dentro de los cinco años anteriores, si así lo solicita por vía de excepción el demandado (art. 52.3 LM). Para acreditar el uso, deberá probar que *"la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda, o que existen causas justificativas de la falta de uso"*. Sí es así, *"la marca se considerará registrada solamente para los productos o servicios para los que haya sido realmente utilizada"*. El plazo de caducidad se establece en el artículo 52.2 LM pues el ejercicio de esta

³⁰ Se prevén en el artículo 54.2. LM las siguientes limitaciones: *"el efecto retroactivo de la nulidad no afectará: a) A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad. b) A los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma. Esto no obstante, por razones de equidad, y en la medida en que lo justifiquen las circunstancias, será posible reclamar la restitución de sumas pagadas en virtud del contrato"*.

acción está sujeto a un plazo de cinco años a contar desde la publicación de la inscripción registral de la marca cuya nulidad se pretende.

Para finalizar, los efectos de la acción de nulidad, establecidos en el artículo 54 LM, implican que el *"registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca efectos"*.

Destacar por último, que también el artículo 51.1 b) Lm permite ejercitar esta acción cuando Zumfruit hubiera actuado de mala fe. Esto será quizás más difícil de probar que lo anteriormente comentado pero también debe valorarse. Zumos Irenata es una empresa consolidada con un envase peculiar y todos sus consumidores asocian la Torre de Hércules a sus productos. Es por ello, se podría considerar que acceder al registro de un envase con características similares sería actuar con mala fe, buscando aprovecharse de su reputación y prestigio en el mercado.

Visto el marco legislativo, la empresa Zumos Irenata S.A. estará legitimada para ejercitar esta acción contra Zumfruit S.A. si esta lograra acceder al registro y no se hubiese podido oponer previamente a la inscripción.

C. Protección de la violación del derecho de marcas.

Para finalizar, el artículo 34 LM, confiere al titular de una marca registrada *"el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico"*. Es pues importante recordar que el derecho exclusivo no se refiere a la utilización del signo en sí mismo considerado, sino al signo para la identificación de los productos o servicios protegidos por la marca. Es decir, el derecho exclusivo se refiere a la utilización en el tráfico económico de la relación entre el signo y los productos o servicios para los que ha sido otorgada. Dentro de este contexto, la utilización en el tráfico económico equivale a la utilización en el mercado³¹. Más concretamente, el titular quedará legitimado para iniciar las correspondientes acciones cuando un tercero sin consentimiento utilice:

a) *"Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada."*

b) *"Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca."*

c) *"Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada"*³².

Cuando se cumplan las condiciones enumeradas anteriormente podrá prohibirse, en especial, las siguientes acciones recogidas en el artículo 34.3. LM:

a) *"Poner el signo en los productos o en su presentación."*

³¹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. *Apuntes de Derecho Mercanti: derecho mercantil, derecho de la competencia y derecho de propiedad industrial*, 14ª Ed, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2013.

³² Artículo 34.2 LM

- b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.*
- c) Importar o exportar los productos con el signo.*
- d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.*
- e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.*
- f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido".*

Igualmente, el artículo 34.4. LM prevé que *"el titular de una marca registrada podrá impedir que los comerciantes o distribuidores supriman dicha marca sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedir que añadan por separado marcas o signos distintivos propios, siempre que ello no menoscabe la distintividad de la marca principal"*.

Las acciones que puede ejercitar el titular de la marca en alguno de estos casos aparecen reguladas en los artículos 40 a 45 LM³³. Con carácter general, el artículo 40 LM distingue entre acciones civiles o penales, las cuales se interpondrán ante los Tribunales ordinarios. Igualmente, la LM admite expresamente que los litigios sobre violación de marcas puedan someterse a arbitraje³⁴.

El artículo 41 LM enumera las acciones civiles reconocidas al titular de la marca:

- "a) La cesación de los actos que violen el derecho exclusivo del titular.*
- b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos.*
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca.*
- d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal.*
- e) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas".*

Será el titular de la marca registrada al que le corresponda la legitimación para ejercitar estas acciones, sin perjuicio de la facultad que el artículo 124 de la Ley de Patentes³⁵ (LP) otorga a los cesionarios de una licencia en exclusiva. El plazo de prescripción de estas acciones, determinado por el artículo 45.1 LM, es de cinco años, que computarán desde el día que pudieron ejercitarse. Cuando la violación de la marca responde a una

³³ Estas mismas normas son aplicables en el caso de la violación de marcas comunitarias, en virtud de la remisión al Derecho nacional que se establece en el artículo 14 RMC.

³⁴ Artículo 40 LM modificado por L. 19/2006, de 5 de junio.

³⁵ «BOE» núm. 73, de 26/03/1986.

conducta continuada, la jurisprudencia considera que el plazo de prescripción no comienza a computarse sino desde que cese esta violación³⁶.

1.- Acción declarativa.

No se recoge expresamente en el art. 41 LM, pero tratándose de un *númerus apertus*, nada impide que pueda interesarse del Juez una declaración del derecho de marca del actor, y de la vulneración de este derecho por el demandado, que conllevará también la negación del derecho de utilización de la marca por parte dicho demandado. Esta acción declarativa está en la base de las acciones posteriores, pues estas presuponen un previo pronunciamiento declarativo del derecho del actor y de la infracción cometida por el demandado¹.

2.- Acción de cesación.

Presupone la violación del derecho de marca, porque contravenga el derecho exclusivo de utilización de la marca en el tráfico económico (art. 34.1 LM), a través de alguna de las conductas que contravengan las prohibiciones previstas en el art. 34.2 y 3 LM. Y al mismo tiempo, que dicha violación continúa al tiempo de ejercitarse la acción, pues lo que se pretende con esta acción es que concluya la conducta de violación del derecho de marca. Es este el interés que justifica el ejercicio de la acción, que caso de ser estimada dará lugar a una condena de no hacer. Consiguientemente, la ejecución judicial de esta condena se seguirá por los trámites previstos en los arts. 710 y ss LEC, que se complementará con el art. 44 LM, respecto de las multas coercitivas. Ante la persistencia de la violación, la ejecución de la orden de cesación puede ir unida a la fijación de una indemnización de una cuantía determinada, que fijará el Juez al tiempo de requerir al ejecutado para que cumpla, y que no será inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que cese efectivamente la violación.

3.- Acción de remoción.

En ocasiones, la protección de la marca exige no solo el cese de los comportamientos que atentan con este derecho y la prohibición de que se reiteren en el futuro, sino también que las conductas anteriores no signa produciendo los efectos perniciosos para la marca. Mientras que la acción de cesación ataca directamente la conducta del infractor, la de remoción combate sus efectos. El art. 41.c) LM permite al titular de la marca pedir “*la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación*”, que ordinariamente será la “*retirada del tráfico económico de los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca*”. Esta acción presupone la existencia de estos efectos perniciosos, pues de otro modo carecería de interés el pronunciamiento exigido.

4.- Acción de destrucción.

Esta acción es consiguiente a la anterior, a la retirada del mercado de los productos ilícitamente identificados con la marca, y persigue su desaparición. Alternativamente, se confiere al actor la facultad de optar entre la destrucción o su cesión con fines humanitarios, que no podrá ser onerosa. Esta acción alcanza únicamente a los que se encuentren a disposición del condenado, y más en concreto en su posesión, entendiendo esta no solo la inmediata sino también la mediata. Se trata de una condena de hacer, que correrá a costa del condenado.

³⁶ Astiz Suárez, E., *Las marcas como medida de protección y difusión del patrimonio cultural – bienes inmateriales* Ponencia presentada en las Jornadas sobre “Patrimonio cultural - Propiedad Intelectual. Protección y difusión de bienes inmateriales” del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Nájera, 2012.

5.- Acción de difusión.

Para el caso en que se estime la infracción del derecho de marca, su titular puede interesar también la publicación de la sentencia, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Siempre se hará a costa del condenado, y la sentencia deberá concretar los medios a través de los cuales se hará esta publicación, y el contenido exacto del anuncio objeto de publicación.

Esta acción pretende de una parte un resarcimiento “in natura” de la mala imagen causada a la marca con la infracción, y paliar los efectos perniciosos.

6.- Acción indemnizatoria.

El art. 41.b) LM concede al titular de la marca violada la acción de indemnización de los daños y perjuicios sufridos. Esta indemnización incluirá, según el art. 43.1 LM, no solo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener a causa de la violación del derecho. Se admite por tanto daño emergente y el lucro cesante³⁷.

- Daño emergente

Además de los daños directamente ocasionados al titular, la indemnización incluirá los gastos de investigación de la infracción, las comunicaciones y requerimientos al infractor, la información al público en general y a la clientela en particular, los costes de gestión interna, etc. Dentro del daño emergente, el art. 43.1. LM menciona expresamente la indemnización por desprestigio de la marca, “*especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquella en el mercado*”. Con ello se pretende remediar también el perjuicio derivado de la actualización del riesgo de dilución de la marca.

- Lucro cesante

Expresamente se incluyen en el art. 43 LM los beneficios dejados de obtener como consecuencia de la infracción del derecho de marca. La LM en su artículo 43.5, reconoce al titular de la marca, cuya violación haya sido declarada judicialmente, en todo caso y sin necesidad de prueba, el derecho a percibir una indemnización de daños y perjuicios del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con el producto o servicios ilícitamente marcados. Esto no impide que pueda pedirse una indemnización mayor cuando se acredite que el daño o perjuicio fue superior. Para acreditar el alcance de este perjuicio, de lo dejado de obtener, el art. 43.2 LM permite acudir a tres criterios:

1. Lo que habría ganado el actor de no existir la infracción;
2. Los beneficios obtenidos por el actor como consecuencia de la violación;
3. El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

D. Acciones penales

La acción penal en materia de marcas aparece recogida en el artículo 274 Código Penal (CP)³⁸, según el cual se castiga a quienes “*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, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios,*

³⁷ Sancho Gargallo, I. *Acciones civiles, administrativas y penales para la defensa de los derechos de marca*, 2004, III Seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América latina

³⁸ BOE núm. 281, 24-11-1995, en su revisión vigente desde 17 de Enero de 2013 hasta 01 de Julio de 2015.

actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen estos productos". Igualmente se castiga a quien "a sabiendas posea para su comercialización, o ponga en el comercio", tales productos o servicios "aun cuando no se trate productos importados del extranjero".

Siguiendo al Tribunal Supremo en la sentencia 1479/2000 de 22 de septiembre: *"el bien jurídico protegido por este delito lo constituye esencialmente el derecho de uso o explotación exclusivo de una propiedad industrial derivada de su registro en los organismos correspondientes".* De ahí que el ámbito de aplicación del precepto penal no puede determinarse planteándose si la conducta empleada lesiona intereses de los consumidores o genera engaño en el adquirente, sino exclusivamente si lesiona el interés protegido del titular de la marca.

El artículo 274 CP, en esta redacción, se configura como un tipo mixto alternativo y abierto, al emplear la expresión *"o de cualquier otro modo utilice"*, que hace que las conductas enumeradas sean a título ejemplificativo³⁹.

Las conductas típicas previstas son:

- Reproducción; poner signo idéntico para distinguir productos o servicios idénticos o similares cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores.
- Imitación; utilizar signos asemejados al original que sea suficiente para inducir a error a los consumidores.
- Modificación; alterar el signo original sobre el producto o servicio que distingue.
- Tenencia o uso; de marcas o signos distintivos, aún cuando no se ha tomado parte en la falsificación, reproducción o imitación, con intención de comercializarlos o disposición en el mercado a sabiendas de su falsedad aunque se trate de productos en el extranjero⁴⁰.

En cuanto al elemento subjetivo, se trata de un delito doloso que admite el dolo eventual, y no cabe por lo tanto una comisión culposa o por imprudencia para conducta del primer apartado del artículo en cuestión. Por otro lado, en el caso de la tenencia o uso de marca del apartado 2º del artículo 274 CP, se exige además que se haga *"a sabiendas"*, lo que excluye la posibilidad del dolo eventual.

En el caso, se podrá apreciar que existe dolo pues Zumos Irenata es una empresa consolidada que se diferencia por su envase peculiar. Es por ello que, al comercializar un envase tan similar podría estar buscando aprovecharse de su reputación y prestigio en el mercado.

Por lo que respecta a la legitimación, este tipo penal se configura como un delito semipúblico, al exigir en el artículo 287 CP como requisito previo de perseguibilidad penal la denuncia del perjudicado. Esta exigencia sin embargo no impide la facultad de la policía de actuar como medio de prevención por ejemplo, los servicios de aduanas pueden actuar sin previa denuncia ya que esta sería imposible y dificultaría la plena ejecución de su trabajo.

³⁹ Lo siguiente pertenece a Sancho Gargallo, I., Acciones civiles, administrativas y penales para la defensa de los derechos de marca, 2004, III seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América latina.

⁴⁰ Sancho Gargallo, I., Acciones civiles, administrativas y penales para la defensa de los derechos de marca, 2004, III seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América latina

Cuando se hayan acumulado a la acción penal las acciones civiles (art. 109 CP), la sentencia que resuelva, en caso de estimar la acción penal, se pronunciará sobre las acciones civiles de acuerdo con la normativa de la LM. Este delito del art. 274 CP puede entrar en concurso con el delito de falsedad en aquellos casos en los que exista una falsificación del propio título donde se recoge el derecho de propiedad industrial otorgado por el Registro. Igualmente, se apreciará concurso real de delitos con la figura de publicidad engañosa del art. 282 CP y concurso medial con la estafa.

De este apartado se extraen una serie de conclusiones respecto a las medidas que Zumos Irenata S.A. puede tomar contra la comercialización por parte de Zumfruit del envase descrito. Lo primero será establecer que se está ante envases similares, para ello se atenderá a la jurisprudencia mencionada. En este sentido, se determina si se produce riesgo de confusión en el consumidor medio. En el caso se ha apreciado que sí existe este riesgo pues, entendiendo la marca tridimensional como un todo que incluye los colores, la forma y las imágenes, es probable que se genere en el consumidor la duda de quién está detrás de la marca. También cobra importancia la diferenciación del envase de Zumos Irenata pues por su peculiaridad y por llevar muchos años en el mercado se le otorga una mayor protección respecto a nuevas competidoras que pretendan aprovecharse de su lograda fama. Una vez establecido que existe el riesgo de confusión se comentan los mecanismos que se podrían utilizar.

En primer lugar, si Zumfruit intenta registrar su marca, se abre un período de oposición para que Zumos Irenata alegue que incumple la prohibición relativa comentada en el texto. En segundo lugar, si no prospera la primera acción o no se pudo interponer, está la oportunidad de emprender la acción de nulidad de la marca. Esto será solo si Zumfruit consiguió registrar su marca previamente. En tercer lugar, la LM prevé específicamente una serie de acciones para los casos de violación del derecho de marcas; de entre las comentadas destacar por su relevancia la acción de cesación o la indemnización por daños y perjuicios. En último lugar, se hace un breve repaso a la acción penal permitida por el artículo 274 CP considerando que ha sido este un delito doloso pues la empresa titular de la marca lleva muchos años en el sector y goza de un determinado reconocimiento. El hecho de tener además un envase muy particular con la figura de la Torre de Hércules da lugar a pensar que Zumfruit al copiarlo pretendía aprovecharse de su reputación.

III. ASPECTOS LABORALES

3.1. La figura del Director General.

En el supuesto, Felipe Rodríguez es contratado para ejercer la función de director general, por ello vamos a establecer la características de este puesto.

Se puede definir el trabajo del director general cómo "combinar los recursos humanos y técnicos lo mejor posible para conseguir los objetivos"⁴¹. Las funciones de la administración pueden desglosarse como sigue:

- Fijación de objetivos para la empresa; deberá planificar y plantear con anticipación directrices de acción así como plazos para alcanzar los objetivos. En ayuda de la tarea planificadora existen recursos estableciendo las etapas y aspectos más importantes del proceso planificador.
- Integración de recursos; tanto financieros como materiales, humanos y tecnológicos que se utilizarán para realizar los planes.
- Organización, desarrollo y mantenimiento de una estructura en la que se integran los recursos.
- Aplicación e implementación; es decir, llevar a cabo todas las actividades pertinentes. Incluye la dirección y coordinación entendidos como gestión de recursos humanos dirigida hacia el logro de los objetivos organizacionales.
- Control; establecimiento de medidas y evaluaciones para asegurar que los hechos se adecúan a la planificación o, en caso contrario, establecer las pertinentes acciones correctoras⁴².

A mayores, la sentencia de la AP de Barcelona de 11 julio de 2008 (Roj:243312/2009) hablando sobre la figura de un director general comenta que "el actor tenía toda la información necesaria sobre la marcha de la entidad, además de primera mano, merced a su condición de Director General de la compañía en España, sin que existiera en este país ninguna otra persona de superior autoridad. El mismo actor aceptó en su interrogatorio que el máximo responsable en España, donde se desarrollaba la actividad empresarial de modo habitual y permanente, era él, lo que el abogado Sr. Torá, contratado en ciertas ocasiones por la empresa, confirma, afirmando sin dudas que cuando surgía algún problema el Sr. Rubén contactaba con él, pues era el actor quien administraba "la empresa de Barcelona"".

De estas declaraciones, se extrae la importancia de la existencia o no, en el país de otra persona de superior autoridad al director general. Será este un aspecto clave para discernir si se trata de un contrato normal o de uno especial.

Estas declaraciones de la Audiencia nos llevan a pensar en que el contrato de director general de Felipe pueda corresponder a un vínculo de carácter especial encuadrado en la alta dirección.

En la misma sentencia anterior, a la vista de los datos estima que " el actor ha ejercido labores propias de Factor Gerente o director general, (...) es competente para conocer de la reclamación formulada la Jurisdicción Laboral, puesta que esas funciones son

⁴¹ Pérez, E. (1998). Introducción a la administración de empresas. ED; Centro de estudios Ramón Areces, Madrid.

⁴² Pérez Fernández, E., El director general: el perfil demandado por las empresas según las ofertas de empleo publicadas. La gestión de la diversidad : XIII Congreso Nacional, IX Congreso Hispano-Francés, Logroño (La Rioja), 16, 17 y 18 de junio, 1999 / coord. por Juan Carlos Ayala Calvo, Vol. 2, 1999, ISBN 84-95301-11-3, págs. 197-204.

encuadrables en alta dirección con un vínculo de carácter laboral especial, posibilidad admitida por diversas sentencias del Tribunal Supremo".

En este sentido, nuestra legislación, Real Decreto 1382/1985⁴³, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección, contempla al personal de alta dirección a "*aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad*".

Debido a este precepto, tiene la consideración de relación laboral de carácter especial, siempre que no estemos ante un simple cargo de consejero o miembro del órgano de administración, fundada sobre los principios de confianza y libertad, propia de la función directiva.

En definitiva, lo determinante para considerar una relación especial para el personal de alta dirección es:

- Participación en la toma de decisiones en actos fundamentales de gestión de la actividad empresarial.
- Ejercicio de poderes, con carácter general, inherentes a la titularidad de la empresa y referidas a su conjunto.
- Autonomía en el ejercicio de sus facultades y plena responsabilidad, sólo subordinado al órgano rector de la sociedad.

La consecuencia más importante de estar ante un contrato de alta dirección es que la legislación que se aplica cambia y no será el Estatuto de los Trabajadores sino el mencionado decreto.

En este sentido, se comprueba que serían necesarios más datos para poder establecer que la relación de Felipe con la empresa se encuadra en una relación de alta dirección. Sería necesario conocer si tiene un responsable y quien es, la experiencia que tiene en puesto, cuales son realmente sus funciones o por lo menos la actividad y el grado de responsabilidad que tiene, etc.

Como en el supuesto no se aportan, se asumirá que no es así y que Felipe tiene una relación ordinaria. Es decir, que no firmó un contrato de alta dirección y por ello, no le será de aplicación el decreto que regula dichas relaciones.

Sin embargo, acompañando a la resolución del caso se añadirán los comentarios si difiere la aplicación del Estatuto con la Real Decreto de Alta Dirección.

3.2.Clausula de no competencia post contractual.

Siguiendo la información proporcionada por el enunciado, el 30 de enero de 2008 la empresa Zumos Irenata S.A., contrata como director general a Felipe Rodríguez. En el contrato firmado por este, la empresa estableció un pacto de no competencia. La

⁴³ BOE 12 de Agosto de 1985

duración del pacto se fijó para un periodo de dos años tras la finalización del vínculo laboral.

Se prevé también una compensación por la cual 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.

En este apartado, se comentarán los aspectos teóricos aplicables al caso ya que tendrán relevancia para el siguiente apartado cuando se ponga en duda el cumplimiento de la cláusula.

En el supuesto, al contratar a Felipe Rodríguez, se establece una cláusula de no competencia post contractual⁴⁴, contemplada en el artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET)⁴⁵ en los siguientes términos:

- a) No podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores
- b) Es necesario que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello.
- c) Requiere asimismo que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada.

Se trata por tanto, de un pacto limitativo de las facultades y expectativas profesionales del trabajador del que resultan obligaciones recíprocas. Por un lado, para el propio trabajador se deriva una abstención profesional. Y por otro, para el empresario surge la obligación de satisfacer la oportuna contraprestación en orden a compensar tal inactividad laboral mediante ingresos aseguradores de su estabilidad económica⁴⁶.

Estas dos obligaciones responden a un doble interés. Por una parte, el empleador se asegura de que el empleado no utiliza los conocimientos adquiridos en beneficio de otras empresas. Se trata así de "evitar que los conocimientos e información adquiridos por el trabajador, por razón del cargo que ocupaba en la empresa, de la organización y técnicas productivas, le coloque en una situación de ventaja en el momento de competir con su anterior empleador en una empresa que produce o comercializa idénticos o similares productos y se dirige a un mismo círculo de clientes"⁴⁷.

Y por otro lado, el trabajador se asegura una estabilidad económica una vez extinguido el contrato, evitando la necesidad urgente de encontrar un nuevo puesto de trabajo. Estamos, pues, ante obligaciones bilaterales, recíprocas, cuyo cumplimiento por imperativo del art. 1256 del Código Civil no puede quedar al arbitrio de sólo una de las partes⁴⁸.

⁴⁴ Esta cláusula también se reconoce en el artículo: "el pacto de no concurrencia para después de extinguido el contrato especial de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años, sólo será válido si concurren los requisitos siguientes:

a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello.

b) Que se satisfaga al alto directivo una compensación económica adecuada".

⁴⁵ BOE núm. 75, 29-03-1995, en su redacción vigente desde 01 de Enero de 2008 hasta 18 de Junio de 2010.

⁴⁶ Sempere Navarro, A. *El Tribunal Supremo perfila los pactos de no competencia post-contractual*. Revista Aranzadi Doctrinal num.4/2009 parte Tribuna. Editorial Aranzadi, SA, Cizur Menor. 2009.

⁴⁷ STSJ Cataluña 8 de abril de 2003

⁴⁸ STS 2 de julio de 2003 (Roj: 569/2003)

Este tipo de pacto se caracteriza por ser:

- Un pacto típico: integrado en el contrato de trabajo y de imposible existencia al margen del mismo. Sólo si empresa y trabajador lo han concluido puede considerarse existente y desplegar sus efectos; sucede igual que con el período de prueba o el compromiso de permanencia.
- Un pacto expreso: para su cumplimiento resulta imprescindible el intercambio de voluntades, sin que pueda entenderse válidamente surgido como consecuencia de convenio colectivo o de decisión unilateral. Se reitera en la STSJ Cataluña de 17 de diciembre de 2004, que el mandato del artículo 1.256 del Código civil establece que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes. Mandato aplicable, tanto al contrato en su conjunto como a las obligaciones que en él se establecen.

Antes de entrar a analizar más en profundidad este pacto, se comenta que también el RD 1382/1985 recoge en el artículo 8 esta posibilidad. " *El pacto de no concurrencia para después de extinguido el contrato especial de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años, sólo será válido si concurren los requisitos siguientes:*

- a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello.*
- b) Que se satisfaga al alto directivo una compensación económica adecuada.*

Así, si se considerase a Felipe como alta dirección, habría que analizar si se ajusta a las condiciones anteriores; las cuales son semejantes a las establecidas por el ET.

Después de la revisión teórica del pacto, se estudian las tres características impuestas por el citado artículo 21.2 ET que toda cláusula de este tipo debe cumplir. De esta manera, se podrá analizar la viabilidad del pacto firmado por Felipe.

1. La compensación económica

Es razonable esta exigencia ya que el trabajador renuncia a la posibilidad de desarrollar una actividad competitiva una vez acabado el contrato. Al aludir a la compensación el propio artículo, esta se configura como un elemento esencial del pacto.

Así, el pacto es lícito siempre que comporte una compensación económica específica a favor del trabajador. La eficacia de este se halla condicionada por la exigencia legal de que se satisfaga al trabajador la referida compensación económica, dada la evidente limitación que supone para el derecho al trabajo (art. 35 CE). Además, es en el momento de suscripción del pacto de no concurrencia post-contractual cuando debe quedar estipulada y determinada la compensación económica adecuada a satisfacer al trabajador, sin que sea posible su fijación en un momento posterior⁴⁹.

En este caso, en los hechos se especifica claramente que el pacto se firma en el momento en que Felipe empieza a trabajar en la empresa por lo que cumple esta exigencia.

En cuanto a la adecuación de la compensación económica a que se refiere el art. 21.2 ET, dependerá de la valoración que las partes hagan de sus respectivos sacrificios. Debe de estar en consonancia con la duración de la prohibición y con el salario percibido por

⁴⁹ STSJ Cataluña de 16 mayo 2000

el trabajador; pueden manejarse diversos criterios y, en todo caso, corresponderá al Juez de lo Social decidir sobre la adecuación o no de la misma⁵⁰.

Encontramos un ejemplo de remuneración no válida en la STSJ Cataluña de 21 de enero de 2005: "la compensación económica pactada de 120,20 euros mensuales, no puede considerarse de ninguna forma adecuada en las circunstancias del caso, por resultar manifiestamente abusiva y desproporcionada en relación con la cuantía de la indemnización que se obligaba a pagar a la trabajadora, superior a 12.000 euros; así como en razón de la muy escasa duración del contrato de trabajo, e incluso del salario base de tan solo 646 euros mensuales, que con todos los complementos y prorata de pagas extraordinarias alcanzaba 1.226 euros".

En este caso, el Juez estimó que no era válida la compensación de 120,20€ mensuales sobre un salario base de 646 € y, con una cláusula que le obligaba a pagar 12.000 € en caso de incumplimiento. En este sentido, solo sabemos que Felipe recibe 300 € mensuales y desconocemos su salario base. Sin embargo, conjeturando que estaría en torno a los 2.000 € mensuales. Podría entenderse que es justo percibir como compensación 300€.

En lo que respecta a lo que tendrá que pagar en caso de incumplimiento, se considera razonable pues se le exige simplemente el pago de lo cobrado.

Por último, destaca el momento del pago. Este dependerá de lo acordado por las partes, la sentencia TSJ Cataluña 17 de marzo de 2004 expresa: "será el que pacten las partes pudiéndose abonar ya durante la vigencia del contrato fijándose mensualmente una cantidad o abonándose una vez extinguido el contrato mediante una cantidad a tanto alzado o por medio de pagos periódicos a lo largo del tiempo de vigencia del pacto de no concurrencia post-contractual o por una combinación de ambos elementos."

En el caso, el abono se hace de manera mensual junto con el pago del salario correspondiente. De esta manera, al abonarle a Felipe cada mes la nómina se deberá, en la misma, hacer mención específica a los 300€ que corresponden a esta compensación económica. Estas nóminas, servirán como documentos probatorios del efectivo pago de dicha contraprestación.

2. Interés empresarial

Esto implica que el empresario debe tener un interés efectivo industrial o comercial que justifique y acredite la celebración del pacto. Es por esto que el trabajador debe de tener conocimientos empresariales en relación con las técnicas organizativas o de producción de la empresa, de las relaciones personales con la clientela o proveedores, etc.

El ámbito funcional y espacial del pacto se determina en función de este interés.

Para que sea efectivo, será necesario que la actividad que pueda realizar el trabajador tenga lugar dentro del mismo ámbito de actuación que desarrolla la empresa en la que prestaba sus servicios, en el sentido de ir dirigida a una potencial e idéntica clientela⁵¹.

Es decir, debe haber un perjuicio para la empresa cuando el trabajador realiza aquella actividad que se le prohíba. Este se considerará cuando el trabajador se beneficie de los conocimientos adquiridos con ocasión de su prestación de servicios en la anterior empresa para favorecer así la actividad concurrente o desviar la clientela de aquélla en interés propio o de otros.

⁵⁰SSTSJ Cataluña 12 mayo 1992

⁵¹ De Val Tena (1996), p. 30.

En conclusión, el interés industrial o comercial actúa como límite a la voluntad del empresario, pues si no se da no puede realizar este tipo de pacto o de hacerse sería declarado nulo.

En nuestro caso, Felipe desarrolla un trabajo importante en la empresa, por su posición de director general tendrá conocimiento relación con las técnicas de la empresa así como conocerá de primera mano muchos datos considerados confidenciales y relativos a precios de pago a proveedores, de cobro a clientes, condiciones firmadas de financiación, estudios y mejoras en el proceso de producción de los zumos, ect.

Posteriormente, este interés se pondrá de manifiesto al Felipe abandonar su puesto y comenzar a trabajar en uno similar en una empresa de la competencia. En esta nueva empresa podrá usar todo el conocimiento acumulado en los años trabajando para Zumos Irenata S.A. y así obrar en perjuicio de esta pues está trabajando para la competencia y valiéndose de lo aprendido en Zumos Irenata S.A.

3. La duración de la cláusula

En esta limitación temporal reside la única diferencia para las diferentes relaciones laborales; la Ley distingue dos períodos, de dos años y de seis meses, según se trate de técnicos o del resto de trabajadores, respectivamente.

Para determinar si un trabajador tiene la consideración o no de técnico no existe ningún precepto legal. Es por ello que los detalles de cada caso serán los que lleven al tribunal competente a establecer la corrección.

Sin embargo, se puede resaltar que para tener la condición de técnico el TSJ de Andalucía: “el demandado ostentaba la categoría profesional de vendedor especial, por lo que no podía entenderse incluido en el grupo funcional de técnicos, según el art. 18 del convenio colectivo de Empresas de Trabajo Temporal (BOE 21/04/1995 [RCL 1995, 1249]), y que define a este grupo funcional como «El personal con alto grado de cualificación, experiencia y aptitudes equivalentes a las que se pueden adquirir con titulaciones superiores y medias, realizando tareas de elevada cualificación y complejidad», y aunque el recurrente fuera licenciado, las funciones de los técnicos exceden de las correspondientes a un vendedor especial”.

En definitiva, sería necesario precisar cuál es la formación de Felipe, cuanta experiencia tiene en el sector o en el puesto de trabajo, las actividades que realizaba para Zumos Irenata S.A., si tenía o no trabajadores a su cargo, entre otras circunstancias.

Sin embargo, atendiendo a lo expuesto en el primer apartado de este capítulo sobre las características de un puesto de director general se establecerá que Felipe reúne las condiciones para ser considerado técnico. Se entiende que para desarrollar un cargo de este tipo en una empresa reconocida como se dice que es la del caso, es necesario tener una elevado nivel de conocimiento y experiencia que se aplicarán en el día a día del puesto de trabajo. Además, en general le corresponden funciones de gran relevancia para la marcha de la empresa por lo que estará informado acerca de muchos detalles de la misma y tendrá capacidad para tomar decisiones relevantes. En este sentido, se supondrá también que tenía gente a cargo pues encaja con la descripción de un puesto de director general. Por todo ello, y en base a estas disposiciones se considera que Felipe tenía la condición de técnico y por ello la duración temporal del pacto sería válida.

Por último mencionar que el RD de alta dirección establece un único plazo de dos años máximo para la validez de esta cláusula de manera que, si se considerase que Felipe tenía un contrato de alta duración no sería necesario establecer si se considera técnico o no pues la duración sería válida.

La cláusula del contrato podría ser tal que así:

*"Teniendo en cuenta las peculiaridades y especialidades del proceso productivo utilizado por la empresa Zumos Irenta S.A. en la elaboración de sus productos, así como el sistema de comercialización implantado, ambas partes acuerdan, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21.2 del Estatuto de los Trabajadores, que el trabajador D. Felipe Rodríguez no podrá realizar actividades iguales o similares a las que realiza en la empresa, ni por cuenta propia ni por cuenta ajena, una vez extinguido el presente contrato, durante un plazo de DOS AÑOS. Como compensación económica por el presente pacto de no competencia durante la vigencia del contrato, el trabajador percibirá la cantidad de TRESCIENTOS euros mensuales, que ambas partes consideran adecuada teniendo en cuenta el salario del trabajador y la duración del pacto. El incumplimiento del presente pacto por el trabajador, supone que deberá devolver a la empresa la totalidad de las cantidades percibidas por este acuerdo. Junto a esta posibilidad, el empleador puede solicitar judicialmente una indemnización de daños y perjuicios, en virtud del artículo 1124 del Código Civil."*⁵²

3.3.La dimisión del trabajador.

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

Entre los motivos de extinción del contrato de trabajo que recoge el artículo 49 ET encontramos:

d) "Por dimisión del trabajador, debiendo mediar el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar".

Esta causa de rescisión de la relación laboral que se caracteriza porque su efectividad no se condiciona a ninguna razón justificativa de fondo, sino al puro arbitrio del trabajador⁵³.

En todo caso, para que la dimisión cumpla su finalidad extintiva deben concurrir dos requisitos previos: la exteriorización clara de la voluntad de resolver y la comunicación

⁵² Respecto a la posibilidad de aplicar el decreto de alta dirección, en base a este sería válido pues el límite temporal ya comentado es de dos años.

⁵³ MONTOYA MELGAR, A: Derecho del Trabajo , Tecnos, 22 ed., 2001, pg. 458.

de esta voluntad en un plazo de preaviso determinado⁵⁴. De modo que el deseo del trabajador de abandonar su actividad laboral puede manifestarse de manera expresa o tácita, pero "siempre clara y terminante, para que demuestre su deliberado propósito de dar por terminado el contrato"⁵⁵. Y es que, esta declaración unilateral y recepticia además de reunir las condiciones que señala el artículo 1261 Código Civil, no debe adolecer de ninguno de los vicios recogido en el artículo 1265 Código Civil⁵⁶.

Pero, además, si el trabajador desea extinguir su relación laboral debe ponerlo en conocimiento de la empresa cumpliendo para ello un plazo de preaviso determinado. Este requisito, sin embargo, sólo es obligado si así lo exige el convenio colectivo o la costumbre del lugar, o bien, si así ha sido impuesto por norma legal o pacto individual⁵⁷.

En caso de ser necesario, su cumplimiento exime al trabajador de la obligación de indemnizar al empresario por los perjuicios que pudiera causar con su dimisión. De igual manera, en sentido contrario, si no se cumple este requisito quedará obligado a pagarle una indemnización por daños y perjuicios equivalente a tantos días de salario como días no preavisados. No obstante, en este último supuesto se requieren una serie de formalidades como son: existencia de una situación generadora de daños y perjuicios, probado incumplimiento de la contraparte y existencia de un efectivo nexo causal entre el incumplimiento y el daño producido⁵⁸.

En el ET no se exige que el preaviso deba adoptar una forma determinada, por lo que se permite que la notificación al empresario se haga verbalmente o por escrito, siempre que llegado el caso se pueda acreditar el cumplimiento de esta obligación formal⁵⁹.

Al ser Zumos Irenata S.A. una empresa ficticia, no se puede hablar sobre las exigencias del convenio colectivo en materia de dimisión. Sin embargo, a fin de comprender las condiciones que estos pueden establecer en esta materia se va a analizar un convenio colectivo de una empresa real del sector.

Primeramente se establece cuál es el código CNAE para una empresa que dedica a la producción y comercialización de zumos de frutas. El código correspondiente es el 1032

⁵⁴ En este sentido, la sentencia del TS de 28 de octubre de 1987 (ROJ 1987, 7219) .

⁵⁵ Sentencia del TSJ Comunidad Foral de Navarra de 27 de diciembre de 2006 (PROV 2007, 89153) .

⁵⁶ ARUFE VARELA, A.: «Sobre la calificación jurídica del cese por baja voluntaria del trabajador en supuestos en que precede una amenaza de despido de la empresa. [Comentario a la STSJ Madrid, de 2 febrero 1999 (AS 1999, 98)]», Aranzadi Social (BIB 1999, 236) . Así como la sentencia del TSJ Cataluña de 22 de junio de 2006 (PROV 2007, 3388)

⁵⁷ MONTOYA MELGAR, A./GALIANA MORENO, J. M./SEMPERE NAVARRO, A./RÍOS SALMERÓN, B.: «Comentarios al Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) » (BIB 2005, 1032) , Aranzadi, Navarra, 2005, pg. 448.

⁵⁸ ALAMEDA CASTILLO, M. T.: «Previsiones negociales diversas en torno al plazo de preaviso en supuestos de dimisión voluntaria del trabajador (conurrencia de convenios colectivos). Comentario a la SJS núm. 6 de Alicante 17 septiembre 2001 (AS 2001, 3398) », Aranzadi Social (BIB 2001, 1594)

⁵⁹ DE VAL TENA, A. L.: «Extinción del contrato por dimisión del trabajador: incumplimiento del plazo de preaviso comprometido en la comunicación dirigida al empresario. [Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 3 julio 2000 (AS 2000, 2431)]», Aranzadi Social (BIB 2000, 1468).

que incluye a las empresas manufactureras de elaboración de zumos de frutas y hortalizas.

El siguiente paso será utilizar un buscador, en Internet están a disposición del público varios buscadores pero para el caso se utilizó el dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (<http://explotacion.mtin.gob.es/regcon/>). Una vez en la página se pueden consultar toda la legislación aplicable al sector y filtrar la búsqueda con diferentes criterios. Por ejemplo, para empresas de este sector encontramos el convenio colectivo de aplicación estatal de la empresa Refresco Iberia, S.A.U⁶⁰. La actividad principal de la mencionada empresa es la elaboración y envasado de bebidas.

En este convenio, de aplicación para las trabajadoras y los trabajadores que realicen su cometido al servicio de la empresa Refresco Iberia, S.A.U., encontramos, en el artículo 16 referido a los ceses voluntarios, las condiciones de preaviso que se imponen.

En este caso: "los trabajadores que deseen cesar voluntariamente en el servicio de la empresa vendrán obligados a ponerlo en conocimiento de la misma, cumpliendo el plazo de quince días naturales de preaviso, salvo que contractualmente puedan tener una duración superior".

Suponiendo que este fuera el convenio de la empresa del caso, la dimisión de Felipe fue correcta pues su plazo de preaviso antes de abandonar su puesto de trabajo es de quince días.

3.4. Contratación y conflicto con la cláusula de no competencia.

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.

En este momento se plantean una posible situación de conflicto debido a la existencia, ya analizada y considerada válida, de una cláusula de no competencia post-contractual en el contrato de Felipe. La duración de esta era de dos años desde la salida del trabajador de la empresa Zumos Irenata S.A.

Recordemos que esta se produjo tras la dimisión de Felipe en fecha 26 de febrero de 2014 por lo que hasta el momento de su nueva contratación han transcurrido apenas 5 meses.

A la vista de los hechos, se debe analizar; primero, si se puede considerar que Felipe ha incumplido el pacto y, segundo, qué acciones puede emprender Zumos Irenata S.A. contra Felipe o contra Zumitos S.A.

1. Incumplimiento del pacto de no competencia post-contractual.

El incumplimiento del pacto puede darse por cualquiera de las dos partes que firmaron el mismo. Es decir, existe un supuesto de incumplimiento por parte del empleador si no hace efectivo el pago de la contraprestación económica. Y el otro supuesto es el que se contempla en el caso, cuando el trabajador incumple la prohibición.

⁶⁰ BOE Núm. 105, 2-5-2016.

En este supuesto el incumplimiento surge por parte del trabajador. Para definir las actividades cuya realización se consideran concurrentes se atiende al interés industrial o comercial. Es por ello que no se trata de excluir cualquier actividad económica por cuenta propia o ajena, sino aquella que conecta con este interés⁶¹.

Por eso es "requisito imprescindible para la viabilidad de tal pacto que la segunda empresa se pueda aprovechar de la formación recibida por el trabajador en la primera empresa, efectuando en su nuevo trabajo una actividad específicamente competitiva". Y, por ello para entender incumplido el pacto "ha de probarse que el trabajador comprometido realiza tareas laborales de la misma naturaleza o ramo de la producción para la que ha sido formado profesionalmente a cargo de la empresa"⁶².

Para poder determinar fehacientemente el incumplimiento de la cláusula en el caso necesitaríamos conocer más datos sobre el trabajo que desarrolla Felipe en Zumitos S.A.. El enunciado del supuesto simplemente establece que fue contratado como director general, este era el mismo puesto que desarrollaba en Zumos Irenata S.A. Siendo ambas empresas dedicadas a lo mismo, se puede suponer que Felipe, en la realización de su trabajo, estaría incurriendo en el incumplimiento de lo pactado. Esto es así ya que el puesto exige la aplicación de conocimientos, la comunicación con clientela así como con proveedores del mismo sector y en la misma área geográfica.

2. Acciones legales contra el incumplimiento.

Frente al incumplimiento del trabajador de la cláusula de no competencia, el empresario puede solicitar la devolución de lo percibido por él siempre que la cláusula fuese válida, debiendo afrontar la indemnización en los términos pactados (como cláusula penal) o incluso abonar intereses por mora⁶³.

De otro lado, si quien incumple es el trabajador por competir, el empresario está facultado para reclamar una indemnización de daños y perjuicios, la cuantía de dicha indemnización depende del acuerdo al que hayan llegado las partes en la firma del pacto:

1. Cláusula penal: Las partes han establecido la cuantía de la indemnización en caso de incumplimiento de manera previa en el acuerdo. El trabajador deberá entregar dicha cantidad al empresario.
2. Devolución de las cantidades cobradas: Si no se acordó nada en la firma del acuerdo, puede solicitarse la devolución por parte del trabajador de todas las cantidades percibidas fruto del pacto de no compensación. No obstante, a parte de dicha cantidad el empresario que acredite otros perjuicios, podrán solicitar su resarcimiento.

⁶¹ La competencia del trabajador con su empresa: obligaciones generales y pactos especiales. 20 de mayo de 2016. Madrid: Thomson Reuters p. 7

⁶² STSJ Madrid 7 septiembre 1999

⁶³ SSTSJ de Madrid de 6 de marzo de 1997 y de 29 de mayo de 2001.

En cualquier caso, la cláusula penal por la que se obliga al trabajador a pagar un indemnización superior a la compensación percibida no implica una renuncia anticipada de derechos legales o convencionales y de estimarse que es desproporcionada, siempre cabrá su impugnación sobre la base de que se trata de una cláusula abusiva y contraria al principio de buena fe, lo que comportaría, en su caso, la nulidad parcial de la misma.

En este caso, Felipe firmó una cláusula que le obliga a la devolución de las cantidades cobradas, es por ello que en este sentido no habrá posibilidad de duda.

En este caso, la carga de la prueba corresponderá a la empresa Zumos Irenata S.A. que tendrá que de probar⁶⁴ que se había pactado algún tipo de compensación por la firma del pacto de no competencia así como que esta había sido recibida puntualmente en las nóminas de Felipe.

El procedimiento a seguir por Zumos Irenata S.A. será el presentar antes los juzgados de lo social del domicilio de la provincia de A Coruña la correspondiente demanda. La entidad actora Zumos Irenata S.A., presentará demanda, sobre reclamación de cantidad, contra el trabajador don Felipe , e solicitando que se condene al demandado a que le abone la cantidad de 21.600⁶⁵ euros, en concepto de devolución de las cantidades recibidas por el pacto incumplido de no competencia, más la cantidad de XXX euros, en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de tal incumplimiento.

En conclusión, a la vista de lo anteriormente expuesto, se considera válida la cláusula establecida en el contrato de Felipe y por ello se procede a analizar el posible incumplimiento. En este sentido, Felipe vuelve a trabajar, en el mismo puesto y en una empresa del mismo sector a los cinco meses de haber dimitido en Zumos Irenata S.A. La cláusula establecía un límite temporal de prohibición de dos años que Felipe ha incumplido. Es por ello que Zumos Irenata S.A. podrá exigir por la vía de lo social que su ex-trabajador cumpla con la cláusula que lo obligaba a, en caso de incumplimiento, devolver las cantidades percibidas en concepto de pacto de no competencia.

IV. ASPECTOS PENALES

4.1. Delito de lesiones.

El 25 de febrero de 2014, Felipe Rodríguez tuvo una fuerte discusión con uno de los socios de la empresa Zumos Irenata S.A., Arturo Gómez. En este enfrentamiento, Arturo le propinó un puñetazo en la mejilla a Felipe, provocándole a este, una brecha que requirió cuatro puntos de sutura.

Estos hechos se encuadran en un posible delito o falta de lesiones que permitirá a Felipe emprender acciones contra Arturo.

⁶⁴ STSJ Cataluña de 24 de enero de 2005

⁶⁵Se puede suponer que Felipe cobró 300 € mensuales, desde que empezó a trabajar en febrero de 2008 hasta finales de febrero de 2014 (300*12*6=21.600 €).

El primer problema que se nos presenta es el relativo a qué legislación utilizar. En este sentido, podría pensarse que cabe aplicar la versión vigente del Código Penal en el momento en que se cometieron los actos, sin embargo, la nueva versión del CP ha supuesto un significativo cambio en materia de lesiones y además hay que tener en cuenta que la Disposición Transitoria Primera permite la aplicación de la nueva ley si es más favorable para el reo⁶⁶. Para determinar cuál es la más favorable, la Disposición Transitoria Segunda dice que :"*se tendrá en cuenta la pena que correspondería al hecho enjuiciado con la aplicación de las normas completas de uno u otro Código*". En este sentido, se analizaran ambas legislaciones hasta determinar cual recoge la pena más favorable.

En el CP vigente en la fecha de los hechos, el delito de lesiones se encuentra recogido en el artículo 147.1. CP⁶⁷ y establece que "*el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico*".

Continúa el artículo en su apartado 2: "*no obstante, el hecho descrito en el apartado anterior será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, cuando sea de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido*".

Y la falta de lesiones en el artículo 614 CP: "*el que, por cualquier medio o procedimiento, causara a otro una lesión no definida como delito en este Código será castigado con la pena de localización permanente de seis a 12 días o multa de uno a dos meses*".

Por lo tanto, esta conducta se va a castigar porque produce un resultado dañoso a otra persona, sin este resultado lesivo no habrá delito o falta de lesiones. En este sentido, lo primero será determinar si se considera que el puñetazo que recibió Felipe se encuadra en la exigencias del artículo 147.1 CP o, por el contrario, es considerado una falta del artículo 614 CP. Para establecer esto, se atenderá a la gravedad del resultado de la conducta; y esta diferencia viene establecida por la necesidad o no de tratamiento quirúrgico, tal y como se menciona en el artículo.

En el CP actual, se recoge el delito de lesiones en el mismo artículo 147 CP: "*el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico*".

⁶⁶ "*Los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de este Código se juzgarán conforme al cuerpo legal y demás leyes penales especiales que se derogan. Una vez que entre en vigor el presente Código, si las disposiciones del mismo son más favorables para el reo, se aplicarán éstas*".

⁶⁷ En su versión vigente en la fecha en que se cometieron los actos, febrero del año 2014. Es, por tanto, la revisión vigente desde 17 de Enero de 2013 hasta 01 de Julio de 2015.

En el apartado 2 del mismo artículo especifica 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"*.

Por lo tanto, la primera diferencia que vemos es que desaparece la falta de lesiones para convertirse en un subtipo del delito (147.2 CP). La diferencia entre la aplicación de un apartado u otro es también la necesidad de que la lesión requiera tratamiento, igual que en la primera versión.

Estaremos ante un delito siempre que la lesión provocada requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Es importante la precisión de que la simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico. Sin embargo, sí se considera tratamiento la asistencia de un psiquiatra, un traumatólogo... etc.

Al contrario, cuando, o bien la lesión no requiere de asistencia facultativa, o si ha requerido de una primera, no necesite tratamiento médico o quirúrgico posterior, estaremos ante una falta de lesiones.

La problemática pasa por definir el tratamiento médico o quirúrgico, este puede ser entendido como "las reiteradas actuaciones médicas, posteriores a la primera asistencia, que se requieren necesarias por la "lex artis" médica para buscar la sanidad del paciente"⁶⁸. La propia expresión de ambos artículos 147 CP, señala que el tratamiento médico debe ser requerido objetivamente para alcanzar la sanidad, lo que excluye la subjetividad de su dispensa por un facultativo o de la propia víctima. Además, debe trascender de la primera asistencia facultativa, como acto médico separado, y no se integra por la dispensada para efectuar simples vigilancias o seguimientos facultativos⁶⁹. De ahí que, jurisprudencialmente, se haya señalado que por tal debe entenderse "toda actividad posterior a la primera asistencia... tendente a la sanidad de las lesiones y prescrita por un médico". "Aquel sistema que se utiliza para curar una enfermedad o para tratar de reducir sus consecuencias, si aquella no es curable, siendo indiferente que tal actividad posterior la realiza el propio médico o la ha encomendado a auxiliares sanitarios, también cuando se imponga la misma al paciente por la prescripción de fármacos o por la fijación de comportamientos a seguir, quedando al margen del tratamiento médico el simple diagnóstico o la pura prevención médica".

El legislador habla de tratamiento médico o quirúrgico. El primero es "la planificación de un sistema de curación o de un esquema médico prescrito por un titulado en Medicina con finalidad curativa"; y el tratamiento quirúrgico es "aquel, que por medio de la cirugía, tiene la finalidad de curar una enfermedad a través de operaciones de esta naturaleza, cualquiera que sea la importancia de ésta: cirugía mayor o menor, bien entendido que la curación, si se realiza con lex artis, requiere distintas actuaciones (diagnóstico, asistencia preparatoria ex ante, exploración quirúrgica, recuperación ex post, etc.)".

La distinción entre tratamiento y vigilancia o seguimiento médicos no es fácil de establecer. Se debe considerar tratamiento "aquél en el que se haya recurrido a medicamentos necesarios para controlar un determinado proceso posterior a una herida, siempre que el paciente pueda sufrir efectos secundarios que importan un riesgo de una perturbación no irrelevante para su salud, teniendo en cuenta que la jurisprudencia de

⁶⁸ Sevilla Cáceres, F. (2015). Diferencias entre el delito y la falta de lesiones.

⁶⁹ STS de 12 mayo de 2014 Roj: 389/2014.

esta Sala viene afirmando que la necesidad de tratamiento médico o quirúrgico, a que se refiere el art. 147, a añadir a la primera asistencia, ha de obedecer a razones derivadas de la naturaleza y características de la propia lesión puestas en relación con los criterios que la ciencia médica viene observando en casos semejantes".

En el supuesto, se menciona que Felipe Rodríguez necesitó cuatro puntos de sutura para curar la brecha que le provocó el puñetazo. La aplicación de puntos de sutura implica, objetivamente, dos visitas al médico. Es necesario que en la primera atención se coloquen los puntos sobre la zona herida; tras el paso del tiempo necesario para que la piel se regenere, se debe volver al centro médico con la finalidad de que se retiren estos puntos. Por lo tanto, queda establecido que ha necesitado una primera asistencia y la clave será determinar si la aplicación de los puntos, constituye tratamiento médico o quirúrgico.

En este sentido, el TS precisa que el tratamiento quirúrgico "existe siempre que se actúa médicamente sobre el cuerpo del paciente de forma agresiva, como ocurre cuando se abre, se corta, se extrae o se sutura, es decir siempre que la curación se persigue mediante la intervención directa en la anatomía de quien la necesite"⁷⁰.

Por tanto, se entenderá que los cuatro puntos de sutura que necesitó Felipe son susceptibles de considerarse tratamiento quirúrgico, al ser "objetivamente necesarios para reparar el cuerpo humano o para restaurar o corregir cualquier alteración funcional u orgánica producida por las lesiones"⁷¹.

Numerosas sentencias señalan que, el acto de la costura con que se reúnen los labios de una herida, precisa para restañar el tejido dañado y volverlo al estado que tenía antes de producirse la agresión, supone tratamiento quirúrgico, aunque se trate de cirugía menor. (STS de 12 de mayo de 1997 (Roj:4542/1997), STS de 26 de febrero (Roj: 1194/1998), STS de 15 abril de 1999 (Roj: 4851/1999); STS de 22 de febrero de 2002 (Roj: 1447/02) y STS de 30 de junio de 2004 (Roj: 4911/2004)).

También se viene estableciendo que los tratamientos quirúrgicos, aun en los casos de cirugía menor, siempre necesitan unos cuidados posteriores, -aunque de hecho no los preste una persona titulada-, que han de tener una prolongación en el tiempo, lo que excluye la posibilidad de apreciar una falta de lesiones (STS de 21 de julio de 2003, Roj: 5976/2003).

A la vista de lo anterior, se entiende que se ha cometido claramente un delito de lesiones pues se cumple el requisito exigido por ambas legislaciones.

En lo que respecta a la aplicación de la antigua legislación, se permite que, si el Juez considera que el resultado producido es de menor gravedad, atendiendo al medio empleado, o el resultado producido, la pena puede ser atenuada conforme al artículo 147.2 CP, en cuyo caso será de: pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12

⁷⁰ STS del 15 de abril de 1999(Roj: 4851/1999), STS de 22 de mayo de 2002 (Roj: 6844/2002) y STS de 11 de octubre de 2009 (Roj: 36/2006).

⁷¹ STS de 7 de julio de 2003 (Roj: 6218/2003).

meses. También en determinados casos puede darse un tipo agravado pero el supuesto no encaja en ninguno.

En el caso, es posible que el juez estime la menor gravedad y aplique la pena prevista en el artículo 147.2 CP.

El art. 147.2 del Código Penal, como se explica en la sentencia A.P. Madrid, de 1 de julio de 2010 (Roj: 215/2010), "supedita disyuntivamente la apreciación del tipo atenuado a la alternativa concurrencia de dos elementos, cuales son el medio empleado para causar la lesión o el resultado producido, lo que implica que por una u otra causa podrá llegarse a la conclusión de la existencia de ese subtipo".

Atendiendo a esto, las lesiones causadas por un medio contundente pueden considerarse atenuadas si la agresión no resultó grave o, lesiones de mayor gravedad pueden ser también incluidas en ese subtipo aunque el medio empleado para producirlas fuera débil. En el caso de la sentencia anteriormente citada, los hechos describen que, el medio utilizado fue un puñetazo y el resultado una brecha en el labio que requirió de puntos de sutura; y el Juez estimó la aplicación de este subtipo.

Otro ejemplo es el de la sentencia del TS de 11 de marzo de 2008 (Roj: 28/2008), en el cual aplican también el artículo 147.2 CP "dado que, por una parte, en la causación de las lesiones no se empleo ningún medio que fuera susceptible de causar un grave o especial daño, pues se causaron mediante un puñetazo, ni tampoco se deduce de ello gravedad en la forma como se produjo el acometimiento; y, por otra parte, el resultado lesivo no fue tampoco especialmente grave pues tardó en curar 40 días de los que solamente 8 estuvo impedido para sus ocupaciones habituales, tiempo que es perfectamente compatible con la naturaleza no significativamente grave del resultado lesivo".

En nuestros hechos, el medio utilizado por Arturo fue también un puñetazo y el resultado producido en Felipe una brecha en la mejilla. Por ello, puede entenderse que se corresponda con la aplicación del subtipo atenuado.

En este momento, se entenderá que la aplicación está entre el artículo 147.2 de la legislación penal vigente en 2013 o el artículo 147.1 de la legislación actual. Como se comentó a principio, la aplicación de una u otra legislación depende de lo que se más favorable para el reo. En este sentido se ha elaborado el siguiente cuadro:

Delito de lesiones	CP vigente en 2013 (art.147.2.)	CP vigente a mayo 2016 (art. 147.1)
Prisión	6 meses - 3 meses	3 años - 3 meses
Multa	12 meses - 6 meses	12 meses - 6 meses

En este sentido, nos decantaremos por aplicar la legislación actual pues la pena de prisión es inferior a la prevista por la legislación penal vigente en el momento de los

hechos. Respecto a la posibilidad de aplicación de la ley más favorable al reo destaca la sentencia de la AP de Huelva núm. 417/2015 de noviembre (JUR 2016/35826) que consideró que procedía la aplicación de la LO 1/2015 "por ser más beneficiosa la regulación actual que la derogada".

En cuanto a la aplicación de la pena, se atenderá a lo dispuesto en el artículo 66.1 CP, *"los jueces o tribunales observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes reglas:*

6.ª *Cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho".*

Por lo que respecta a la perseguibilidad, el delito de lesiones, en la revisión del CP que se está aplicando a los hechos, "sólo serán perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal". Anteriormente, el delito de lesiones era público por lo que podía ser perseguido de oficio por las autoridades, aunque la víctima no deseara formular denuncia.

Tal y como establece el artículo 100 LECrim, *" de todo delito o falta nace acción penal para el castigo del culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios causados por el hecho punible"*. A efectos de ilustrar cómo puede ser un proceso así, la actuación de Felipe para hacer valer sus derechos podría ser la siguiente:

1. Después de recibir el puñetazo debería acudir a un médico de urgencia, este le reconocerá y valorará las lesiones. En este momento, el médico valoró la necesidad de coser la herida y procedió a ello. Este facultativo emitirá un parte médico de lesiones donde refleja la causa de los daños personales, las lesiones que presentó Felipe, y el tratamiento que debe seguir para su curación. Se detallaría la necesidad de realizar un tratamiento especial de higiene diaria en la zona herida así como la necesidad de tener que volver para que se le retiren los puntos.

2. Una vez se tenga el parte de urgencias, el siguiente paso es interponer una denuncia⁷² contra Arturo Gómez por ser este el autor y responsable de los daños. En la denuncia se relatan cómo han sucedido los hechos y la persona que ha ocasionado las lesiones. Dicha denuncia será el elemento fundamental para iniciar el procedimiento penal.

3. Felipe deberá de poner la denuncia en conocimiento del Juzgado. Tal y como establece el artículo 10 LECrim, *"corresponderá a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las causas y juicios criminales con excepción de los casos reservados por las leyes al Senado, a los Tribunales de Guerra y Marina y a las Autoridades administrativas o de policía."*

⁷² Recordemos que el artículo 112 LECrim establece que: *"ejercitada sólo la acción penal, se entenderá utilizada también la civil, a no ser que el dañado o perjudicado la renunciase o la reservase expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal, si a ello hubiere lugar. Si se ejercitase sólo la civil que nace de un delito de los que no pueden perseguirse sino en virtud de querrela particular, se considerará extinguida desde luego la acción penal"*.

El Juzgado competente para conocer los hechos será el correspondiente a la circunscripción donde se cometió el delito. En este caso lo desconocemos pero suponiendo que fuera en A Coruña, será tramitado por el Juzgado que estuviere de guardia, estando situados todos en la calle Monforte, s/n, edificio Juzgados, A Coruña.

4. El procedimiento que corresponde es el abreviado, ya que, según el artículo 757 LECrim⁷³ es el que *"se aplicará al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración"*.

5. En lo que respecta a las costas procesales estas, según el artículo 1223 LECrim, *"se entienden impuestas por la ley a los criminalmente responsables de todo delito"*.

En conclusión, se estima que los hechos narrados en el supuesto se encuadran en un delito de lesiones tipificado en el artículo 147.1 del CP vigente en la actualidad pues la aplicación de este es favorable para el reo, Arturo en este caso. Se ha considerado que se trata de un tipo básico y no de uno leve atendiendo a las condiciones impuestas por el citado artículo. En este sentido, se ha demostrado que la aplicación de puntos de sutura está considerada tratamiento médico o quirúrgico.

⁷³BOE núm. 260, de 17/09/1882.

Conclusiones

A lo largo de los capítulos anteriores se han resuelto las problemáticas que se planteaban en el supuesto tomando como base la legislación aplicable, jurisprudencia relacionada y, en algunos casos, doctrina. A modo de conclusión se comentan a continuación las conclusiones más relevantes.

En lo referente a la junta ordinaria mencionada en el caso, esta estuvo mal convocada. Uno de los requisitos que debe cumplir la convocatoria de una junta, es el establecido en el artículo 175 LSC acerca del lugar de celebración. Atendiendo a esto, se plantean dos opciones para que se celebre en el lugar correcto según a esta exigencia.

Por un lado, podría haberse convocado para celebrarla en la ciudad donde está la sede de Zumos Irenata S.A., o en otra zona de este término municipal de A Coruña. Este requisito comprobamos que no se cumple pues se celebra en Pontevedra.

Y, por otro lado, los estatutos pueden prever que las juntas se celebren en un lugar cualquiera distinto del municipio citado. En este caso se ha supuesto que no existía tal cláusula por lo que se incumple también este requisito.

Ante el incumplimiento de este artículo, la junta será nula. Sin embargo, se propone una solución para revestir la junta de legalidad que podría haberse llevado a cabo en el caso. Esto es, si los socios, siendo conscientes de su error, celebran una junta universal cumpliendo los dos requisitos que esta exige la junta sería válida.

En lo referente al conflicto entre las marca de Zumos Irenata S.A. y Zumfruit S.A., de este apartado se extraen una serie de conclusiones . Zumos Irenata S.A. podrá tomar una serie de medidas contra la comercialización, por parte de Zumfruit, del envase descrito. Lo primero será establecer que se está ante envases similares, para ello se atenderá a la jurisprudencia mencionada. En este sentido, se determina si se produce riesgo de confusión en el consumidor medio. En el caso se ha apreciado que sí existe este riesgo pues, entendiendo la marca tridimensional como un todo que incluye los colores, la forma y las imágenes, es probable que se genere en el consumidor la duda de quién está detrás de la marca. También cobra importancia la diferenciación del envase de Zumos Irenata pues por su peculiaridad y por llevar muchos años en el mercado se le otorga una mayor protección respecto a nuevas competidoras que pretendan aprovecharse de su lograda fama. Una vez establecido que existe el riesgo de confusión se comentan los mecanismos que se podrían utilizar para defender el envase original.

En primer lugar, si Zumfruit intenta registrar su marca, se abre un período de oposición para que Zumos Irenata alegue que incumple la prohibición relativa comentada en el texto. En segundo lugar, si no prospera la primera acción o no se pudo interponer, está la oportunidad de emprender la acción de nulidad de la marca. Esto será solo si Zumfruit consiguió registrar su marca previamente. En tercer lugar, la LM prevé específicamente una serie de acciones para los casos de violación del derecho de marcas; de entre las comentadas destacar por su relevancia la acción de cesación o la indemnización por daños y perjuicios. En último lugar, se hace un breve repaso a la acción penal permitida por el artículo 274 CP considerando que ha sido este un delito doloso pues la empresa titular de la marca lleva muchos años en el sector y goza de un determinado reconocimiento. El hecho de tener además un envase muy particular con la

figura de la Torre de Hércules da lugar a pensar que Zumfruit al copiarlo pretendía aprovecharse de su reputación.

La problemática en torno al incumplimiento del pacto de no competencia suscrito entre Zumos Irenata S.A. y su director general Felipe se resuelve partiendo del previo análisis de la legalidad de dicha cláusula. A la vista de las fuentes analizadas, se considera válida y por ello se procede a analizar el posible incumplimiento. En este sentido, Felipe vuelve a trabajar, en el mismo puesto y en una empresa del mismo sector a los cinco meses de haber dimitido en Zumos Irenata S.A. La cláusula establecía un límite temporal de prohibición de dos años que se ha incumplido. Es por ello que Zumos Irenata S.A. podrá exigir por la vía de lo social que su ex-trabajador cumpla con la cláusula que lo obligaba a, en caso de incumplimiento, devolver las cantidades percibidas en concepto de pacto de no competencia.

Por último, se analizan las consecuencias penales del puñetazo que Arturo le propinó a Felipe en una discusión. Para encuadrar el delito se analizó si recibir puntos de sutura estaba calificado como tratamiento médico o quirúrgico, y sí lo está por lo que nos encontramos ante un tipo básico del delito de lesiones. Se estima que los hechos narrados en el supuesto se encuadran en un delito de lesiones tipificado en el artículo 147.1 del CP vigente en la actualidad pues la aplicación de este es favorable para el reo, Arturo en este caso.

BIBLIOGRAFÍA

- ALAMEDA CASTILLO, M. T. (2001) *Previsiones negociales diversas en torno al plazo de preaviso en supuestos de dimisión voluntaria del trabajador (concurrancia de convenios colectivos)*. Comentario a la SJS núm. 6 de Alicante 17 septiembre 2001 (AS 2001, 3398) Ed: Aranzadi Social.
- ARUFE VARELA, A (2009) *Sobre la calificación jurídica del cese por baja voluntaria del trabajador en supuestos en que precede una amenaza de despido de la empresa. [Comentario a la STSJ Madrid, de 2 febrero 1999 (AS 1999, 98) Ed: Aranzadi Social.*
- ASTIZ SUÁREZ, E., *Las marcas como medida de protección y difusión del patrimonio cultural – bienes inmateriales*. Ponencia presentada en las Jornadas sobre “Patrimonio cultural - Propiedad Intelectual. Protección y difusión de bienes inmateriales” del Instituto del Patrimonio Cultural de España, Nájera, 2012
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y derecho de propiedad industrial*, Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2013.
- ESPINÓS BORRÁS, A.,(2011) *Funcionamiento de la junta general. Impugnación de acuerdos sociales. Funcionamiento del órgano de administración. Responsabilidad de administradores.*
- FARRÉ, J., *La marca tridimensional*. [Artículo de blog]. Recuperado de: <http://www.snabogados.com/blog/la-marca-tridimensional/>
- FENÁNDEZ-NÓVOA, P., (2015) *Tratado de Derecho de Marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2004, p. 221.
- IGLESIAS PRADA, J. (1999). *Curso de Derecho Mercantil.*, p 1116-1117. Madrid: Uría - Menéndez
- MONTOYA MELGAR, A: *Derecho del Trabajo* , Tecnos, 22 ed., 2001, pg. 458.
- MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J. M., SEMPERE NAVARRO, A. y RÍOS SALMERÓN, B. (2005) *Comentarios al Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) Ed: Aranzadi, Navarra.*
- NÓVOA FERNANDÉZ, C. y GARCÍA PÉREZ, R. (2015) *Compendio práctico sobre la protección de la propiedad industrial*. pp. 31-37. Madrid: Thomson Reuters.
- NÚÑEZ ROCHA, H., *La distintividad sobrevenida de las marcas tridimensionales. Anuario Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, II, 2009, pp. 551-570.*
- OTERO LASTRES, J., *En torno a la figura de la marca-envase. Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor, 1974, pp. 287-300.*
- REY-ALVITE, M., *El carácter distintivo de la marca tridimensional en la jurisprudencia de la Unión Europea. Cuadernos de Derecho Transnacional.*, Vol. 6, Nº 1, 2014, pp. 294-329.
- SAGASTI AURREKOETXEA, J. *Régimen jurídico de los signos distintivos. Academia Vasca de Derecho, Boletín JADO, nº 26, Bilbao, 2014, pp. 63-225.*
- SANCHO GARGALLO, I. *Acciones civiles, administrativas y penales para la defensa de los derechos de marca. III Seminario regional sobre propiedad intelectual para jueces y fiscales de América latina, 2004.*
- SEMPERE NAVARRO, A. (2009) *El Tribunal Supremo perfila los pactos de no competencia post-contractual*. Revista Aranzadi Doctrinal num.4/2009. Editorial Aranzadi, SA.

SEVILLA CÁCERES, F. (2015). Diferencias entre el delito y la falta de lesiones.
DE VAL TENA, A. L. (2000) *Extinción del contrato por dimisión del trabajador: incumplimiento del plazo de preaviso comprometido en la comunicación dirigida al empresario*. [Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 3 julio 2000 (AS 2000, 2431)], Ed: Aranzadi Social.

JURISPRUDENCIA

STS de 28 de octubre de 1987 (ROJ 1987/7219)

SSTSJ Cataluña 12 mayo 1992

SSTSJ de Madrid de 6 de marzo de 1997

STS de 23 de febrero de 1998 (Rj: 136/1998)

STS del 15 de abril de 1999(Roj: 4851/1999)

STSJ Madrid 7 septiembre 1999

STS de 16 de septiembre de 2000

STSJ Cataluña de 16 mayo 2000

STS de 22 de mayo de 2002 (Roj: 6844/2002)

STSJ Cataluña 8 de abril de 2003

STS de 7 de julio de 2003 (Roj: 6218/2003)

TSJ Cataluña 17 de marzo de 2004

STSJ Cataluña de 24 de enero de 2005

STS de 19 de abril de 2005 (Rj: 2079/2005)

STSJ Cataluña de 21 de enero de 2005

STS de 13 de febrero de 2006 (Rj: 834/2006)

STSJ de Cataluña de 22 de junio de 2006 (PROV 2007/3388)

STSJ Comunidad Foral de Navarra de 27 de diciembre de 2006 (PROV 2007/89153)

SAP de Barcelona de 11 julio de 2008 (Rj: 243312/2009)

STS de 11 de octubre de 2009 (Roj: 36/2006)

STS de 21 de marzo de 2012 (Rj: 167/2013)

STS de 28 de diciembre de 2012 (Rj: 59/2012)

SAP de Madrid de 21 de enero de 2013 (Rj: 2013/16150)

SAP de Madrid de 20 de septiembre de 2013 (Rj: 255/2013)