

Universidad de la Coruña

Defensa de la competencia e imitación de marcas

Trabajo de fin de grado

AUTOR: Pedro José Millán Casteleiro

TUTOR: Prof. Dr. Fernando Cachafeiro García



2016

INDICE

Abreviaturas.....	pág. 3
Presentación.....	pág. 4
1. SOCIEDAD “IRENATA S.A.”.....	pág. 4
1. Capital Social	pág. 5
2. Acciones.....	pág. 6
2. CONTRATACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL.....	pág. 7
1. Introducción.....	pág. 7
2. Estatuto de los trabajadores.....	pág. 8
3. Real Decreto 1382/1985.....	pág. 8
4. Nombramiento de D. Felipe Rodríguez.....	pág. 9
5. Cláusula de no competencia	pág. 10
1.Régimen general para los trabajadores.....	pág. 11
2.Régimen general para el personal de Alta Dirección.....	pág. 11
1. Plazo de duración.....	pág. 12
2. Interés comercial del empresario.....	pág. 12
3. Compensación económica adecuada.....	pág. 13
3.Validez de la cláusula.....	pág. 14
3. DIMISIÓN DIRECTOR GENERAL.....	pág. 15
1. Introducción.....	pág. 15
2. Consecuencias jurídicas de la agresión.....	pág. 15
1.Consecuencias jurídicas penales de la agresión.....	pág. 15
2. Reforma del Código Penal (L.O. 1/2015)	pág. 19
3.Consecuencias jurídicas civiles derivadas del ilícito penal.....	pág. 20
3. Dimisión efectiva.....	pág. 21
1.Introducción.....	pág. 21
2.Extinción del contrato.....	pág. 21
4. Continuidad de la empresa.....	pág. 23
1.Introducción.....	pág. 23
2.Clases de juntas.....	pág. 23
3.Junta Universal.....	pág. 25
5. Violación cláusula de no competencia.....	pág. 29
1.Efectos jurídicos de la contratación.....	pág. 29

2.Ley de Competencia desleal.....	pág. 31
4. IMITACIÓN DE LA MARCA.....	pág. 31
1. Introducción.....	pág. 31
2. Validez del registro en la OEPM de la marca Irenata.....	pág. 32
1.El nombre de la marca.....	pág. 33
2.La forma tridimensional.....	pág. 33
3. Validez del posible registro en la OEPM de la marca Zumfruit.....	pág. 34
1.El nombre de la marca.....	pág. 34
2.La forma tridimensional.....	pág. 35
4. Acciones legales recogidas en la Ley de Marcas.	pág. 35
5. Ley de Competencia Desleal aplicada al supuesto.....	pág. 39
6. Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios aplicada al caso.....	pág. 41
5. RESUMEN EJECUTIVO.....	pág. 42
6. BIBLIOGRAFÍA.....	pág. 45
7. LEGISLACIÓN.....	pág. 46
8. JURISPRUDENCIA.....	pág. 46

ABREVIATURAS

Art. /s	Artículo/artículos
SAP	Audiencia Provincial
BOE	Boletín Oficial del Estado
BORM	Boletín Oficial del Registro Mercantil
Cap./caps.	Capítulo/capítulos
CC	Código Civil
CP	Código Penal
CE	Constitución Española
Cfr.	Confróntese
Ed	Edición
ET	Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
EUIPO	Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
FJ	Fundamento Jurídico
LM	Ley de Marcas
LSA	Ley de Sociedades Anónimas
RD	Real Decreto
Ref.	Referencia
RJ	Repertorio de Jurisprudencia
RM	Registro Mercantil
SAP	Audiencia Provincial
ss.	Siguientes
STC	Sentencia del Tribunal Constitucional
STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STJCE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea
STS	Sentencia Tribunal Supremo
STSJ	Sentencia Tribunal Superior de Justicia
vid.	Véase
vol.	Volumen

PRESENTACIÓN

Este trabajo tiene el objetivo de resolver y justificar todas las cuestiones y controversias que se plantean en el supuesto. Está estructurado en orden cronológico, no por temática, para así seguir el hilo del supuesto. En este trabajo vamos a deliberar cuestiones referentes a muchos ámbitos del derecho, está presente el derecho mercantil, el derecho laboral y el derecho penal; aunque de forma inevitable se tenga que hacer referencia en algunos momentos al derecho civil o al derecho internacional.

Comenzaremos por presentar la sociedad y sus dos aspectos más característicos que aparecen en el caso, como son las acciones y el capital social (ámbito mercantil).

Continuaremos con la contratación de Felipe como Director General de la empresa Irenata S.A. y las cuestiones que se plantean como que leyes se le aplican a esa contratación y por las cuales se rigen los directores generales, y sobre la validez de las cláusulas que concurren en el contrato (ámbito laboral).

En la cuestión siguiente analizaremos el tema de la agresión realizada por Arturo Gómez, veremos si la cicatriz se puede considerar deformidad o no, y cuáles son las consecuencias jurídicas de ese acto (ámbito penal).

A continuación veremos la extinción del contrato de Felipe con la empresa Irenata S.A. y como continua la empresa con este contratiempo (ámbito laboral y ámbito mercantil correspondientemente).

Lo siguiente que analizaremos serán las consecuencias de la contratación como Director General de Felipe por la empresa Zumitos, una empresa rival de Irenata, veremos si es válida la contratación o de lo contrario si no puede trabajar durante la vigencia de la cláusula (ámbito laboral).

Finalmente valoraremos la cuestión de las marcas. Tendremos que analizar si las marcas están constituidas válidamente, si se pueden registrar o incurren en alguna prohibición absoluta o relativa, si existe imitación o puede proporcionar confusión a los consumidores (ámbito mercantil).

Concluiremos el trabajo con un resumen ejecutivo para sintetizar y recalcar las conclusiones a las que hemos llegado para dar respuesta a este caso.

1. SOCIEDAD “IRENATA S.A.”

Comenzaremos este trabajo explicando primero la empresa Irenata. Parece esencial primero hacer una breve introducción sobre la empresa de los asuntos de los que vamos a tratar.

Caracterizando esta empresa, diremos que es una sociedad de capital, lo que importa en esta sociedad es su capital social, no las condiciones especiales de los socios¹. En este caso como su propio nombre indica, la empresa Irenata es una Sociedad Anónima. La característica más esencial de las Sociedades anónimas es que el capital social está dividido en acciones. Los accionistas, se consideraran socios, y son propietarios de la parte de la empresa que representan. Se puede llamar accionista mayoritario al que posea al menos, más del cincuenta por ciento del capital social. Ser el accionista mayoritario casi siempre lleva aparejado ser el dueño de la empresa, puesto que la decisión que tome él en las juntas de accionistas, serán las que se adopten. En este caso, la empresa Irenata tiene tres accionistas del que conocemos la identidad de uno, Arturo Gómez.

Una de las mayores ventajas que presenta esta sociedad anónima, es que la responsabilidad es limitada, esto quiere decir que los acreedores que tenga la sociedad, podrán ir contra el patrimonio de la sociedad, no contra el patrimonio personal de los accionistas (excepto en algún caso aislado, como por ejemplo los socios administradores de las sociedades comanditarias por acciones). Esta afirmación la fundamos tan pronto acudimos al primer artículo de la Ley de Sociedades de Capital, donde estipula que en la sociedad anónima el capital, que estará dividido en acciones, se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales. De este precepto también sintetizamos que el capital social estará dividido en partes alícuotas (las acciones ya mencionadas) y estas podrán ser representadas por medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta, y que son libremente transmisibles, lo cual es la diferencia con las sociedades de responsabilidad limitada que para transmitir los títulos es más difícil.²

1.1. Capital Social

El capital social de una sociedad anónima figurará en el pasivo del balance de la empresa, y representa en principio el importe de las aportaciones de los socios, o de lo que se han comprometido a aportar³. Debe anotarse en los estatutos a tenor del artículo 23, donde establece que si la sociedad fuera anónima expresará las clases de acciones y las series, en caso de que existieran; la parte del valor nominal pendiente de desembolso, así como la forma y el plazo máximo en que satisfacerlo; y si las acciones están representadas por medio de títulos o por medio de anotaciones en cuenta. Respecto a la cantidad de capital social inscribible en los estatutos de la empresa, hay que decir que se puede fijar libremente a partir del límite que marca la ley. El límite que marca la ley lo encontramos en el artículo 4 donde expresa que el capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior a sesenta mil euros. El capital social, en cierta medida, marca el orden de la empresa, la titularidad de las acciones de los socios sobre el capital social supondrá la posición jurídica de los socios dentro de la empresa, los socios cuanto mayor porcentaje tengan de ese capital social, más derechos y más poder

¹ Hay tres clases reseñables de sociedades de capital, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y las sociedades comanditarias por acciones. Echando la vista atrás hacia la historia, observamos que la sociedad anónima es una de las formas de constitución de las sociedades más importante y más numerosa.

² AURELIO MENÉNDEZ y ÁNGEL ROJO, *Lecciones de Derecho Mercantil*, págs. 391 y 392.

³ FERNANDO SÁNCHEZ CALERO, *Principios de Derecho Mercantil*, pág.209.

en el voto tendrán. En este caso el capital social de esta empresa es de 90.000 euros, vemos que cumple con el mínimo legal.

Como podemos observar, la parte negativa de estas sociedades es que se necesita aportar un capital relativamente alto, puesto que para las sociedades de responsabilidad limitada el mínimo es 3.000 euros. Podemos entender el capital social también como mecanismo de defensa contra las deudas que tengamos frente a los acreedores, puesto que los acreedores, quedáramos, que no actuarán contra el patrimonio personal de los socios, sino que se dirigirán contra el capital social o nominal. Por lo tanto, saldo que la empresa tenga del capital social, es un indicativo de cómo va esa empresa, si tiene muchas deudas o no; en este caso que tiene 90.000 euros de capital social es una empresa que va bien. Si la empresa Irenata tuviera que reducir su capital social por debajo de 60.000 euros, el límite mínimo legal, podría disolverse la sociedad

1.2. Acciones

El capital social de esta empresa (90.000 euros) está dividido en 3.000 acciones de 30 euros cada acción. Solo tenemos 3 accionistas que se repartieron las acciones por igual, por lo que cada uno de ellos tiene el 33,33% del capital social. Como es lógico para adoptar acuerdos en la junta solo hace falta que 2 voten por una opción o 1 vote una opción y los otros dos se abstengan. La parte que corresponde a cada acción en el capital constituye el denominado valor nominal, el valor nominal de las acciones se fija en los estatutos, es de libre fijación, en este caso es de 30 euros por acción. Las acciones pueden estar representadas como títulos al portador o nominativas, cuando se trata de títulos al portador, la transmisión de esas acciones será con la entrega de la acción, y se suele hacer mediante un fedatario público o una agencia de valores para aportar seguridad jurídica al contrato de traspaso. Cuando se trata de acciones nominativas, al estar inscritas en el libro de registro de los socios, hay que comunicar a la sociedad dicha transmisión⁴. En los casos en que se transmitan las acciones por endoso etc., también se debe inscribir el cambio de titularidad en el libro de registro de socios. A la transmisión libre de acciones también debemos hacer mención a unas determinadas restricciones para la transmisibilidad, estas restricciones son cláusulas que tienen los socios por ejemplo, las cláusulas de adquisición preferente en las que un socio, o la sociedad, tiene el derecho a comprar esa acción con prioridad a un tercero; también nos podemos encontrar una cláusula que para poder vender una acción, la sociedad lo debe permitir, o cláusulas que establezcan que el adquirente debe reunir varias condiciones.

Por otra parte los accionistas de las empresas también tienen unos derechos propios de ellos, estos derechos son a participar en las ganancias, a participar en el patrimonio que resulte de la liquidación, el derecho de suscripción preferente o de preferencia, derecho de asistencia y voto en las Juntas generales, derecho a la información y derecho a impugnar los acuerdos sociales adoptados en la junta.

⁴ En los casos en que se transmitan las acciones por endoso etc., también se debe inscribir el cambio de titularidad en el libro de registro de socios. A la transmisión libre de acciones también debemos hacer mención a unas determinadas restricciones para la transmisibilidad, estas restricciones son cláusulas que tienen los socios por ejemplo, las cláusulas de adquisición preferente en las que un socio, o la sociedad, tiene el derecho a comprar esa acción con prioridad a un tercero; también nos podemos encontrar una cláusula que para poder vender una acción, la sociedad lo debe permitir, o cláusulas que establezcan que el adquirente debe reunir varias condiciones.

2. CONTRATACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL

2.1. Introducción

La figura del Director General en el mundo empresarial, no es una figura nueva, ya se perfilaba a partir de los siglos XVIII y XIX donde el director se encargaba de la gestión diaria de la empresa⁵. A partir de esos siglos, con el tiempo el Director General empezó a asumir más funciones, esas funciones eran sobre todo las funciones administrativas y de representación. Ya a finales del siglo XX la Ley de Sociedades Anónimas empieza a nombrar en sus preceptos el cargo de Director General pero sin hacer mucho hincapié en su figura, dejando a los laboristas regular la situación del Director General. Eduardo Alemany⁶ nos establece tres categorías para los altos cargos, la primera sería de los altos cargos en sentido estricto, que son los que se limitan al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración de la sociedad, recogido por el artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores; el segundo grupo sería el relativo a la alta dirección, comprendido en el art. 2.1 del ET y desarrollado por el RD 1382/1985; y el tercer grupo la del personal directivo incluido en el art. 1.1 del ET, relacionado a los trabajadores comunes. A finales del siglo XX, concretamente en el ya mencionado RD 1382/1985 estipula que será personal de alta dirección los trabajadores que ejerciten 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; nada nos dice el caso de los poderes de este Director General, pero tomaremos la regla general que es la de incluir al DG en el grupo de alta dirección.

Por lo tanto, para el sistema legal español, el Director General no forma parte del órgano de administración pero que ostenta funciones de Alta Dirección. La dependencia que tiene el Director General con el órgano de administración, es una dependencia directa, esto quiere decir que entre ellos dos no puede haber otro órgano intermedio por el cual pasen las directrices de uno a otro, y que ese intermedio establezca directrices al Director General⁷. Los estudiosos coinciden en que la Alta Dirección depende de la naturaleza, intensidad y extensión de las funciones le hayan sido asignadas.⁸ A pesar de la dependencia o, mejor precisamente por el significado que ha de atribuírsele, puede afirmarse que, desde un punto de vista material, entre el órgano de administración y el Director General existe una estrecha colaboración, base a su vez, de la especial confianza recíproca que rige sus relaciones y que traducida en la competencia profesional, la lealtad, y la diligencia de aquel, constituye, según la doctrina unánime, la

⁵ RODRÍGUEZ ARTIGAS, *Notas sobre el régimen jurídico del Director General en las Sociedades Anónimas*, Madrid 1971, págs. 114 y ss.

⁶ EDUARDO ALEMANY, *La relación laboral del Directivo*, págs. 28 y ss. Aranzadi, 1994

⁷ TAPIA HERMIDA, *La alta dirección empresarial (administradores y altos cargos)*, pág. 3731.

⁸ Vid. RODRÍGUEZ ARTIGAS, *Notas sobre el régimen jurídico del Director General en las Sociedades Anónimas*, Madrid 1971 y E. GALLEGO SÁNCHEZ “*El Director General de las Sociedades Anónimas y de Responsabilidad limitada*” Madrid 2009.

causa del nexo jurídico que une a aquel con la sociedad, principio informador de múltiples aspectos de su régimen.⁹

2.2. Estatuto de los Trabajadores

Felipe ostenta en la empresa Irenata la posición de Director General. Este puesto es uno de los más altos de una empresa, por lo que puede necesitar un reglamento específico. El pilar para las relaciones laborales de los trabajadores, es el Estatuto de los Trabajadores RD 1/1995 del 24 de Marzo¹⁰, aquí encontramos en su artículo 2 las relaciones laborales de carácter especial, entre las que se encuentran la del personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c)¹¹, por lo que al no estar incluido en la excepción, el rango de Director General se encuentra en el ámbito de las relaciones laborales de carácter especial.

Estas relaciones de carácter especial siguen su propio reglamento, sin olvidar que el apartado 2 del ET establece que en todos los supuestos señalados en el apartado anterior, la regulación de dichas relaciones laborales respetará los derechos básicos reconocidos por la Constitución. Sabiendo esto, habrá que acudir sin duda alguna al reglamento específico para los cargos de alta dirección.

2.3. Real Decreto 1382/1985

Para analizar la relación laboral del alto directiva con la empresa, no podemos acudir al Estatuto de los Trabajadores puesto que considera este cargo como especial, por lo que en 1985, el gobierno promulgó el Real Decreto por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección. En el preámbulo de esta ley encontramos el razonamiento de los legisladores, estableciendo que, la relación establecida entre el alto directivo y la Empresa contratante se caracteriza por la recíproca confianza que debe existir entre ambas partes, derivada de la singular posición que el directivo asume en el ámbito de la Empresa en cuanto a facultades y poderes. Estas características se reflejan en el régimen jurídico que establece la presente norma que en primer lugar determina el concepto del personal de alta dirección, para delimitar el ámbito de la norma, eliminándose así situaciones de indefinición jurídica, e incluso vacío de regulación, que se habían venido produciendo por esta falta de tratamiento normativo. Sigue el preámbulo diciendo que, en la relación que une al directivo con la empresa se ha optado por proporcionar un amplio margen al pacto entre las partes de esta relación, como elemento de configuración del contenido de la misma, correspondiendo a la norma por su parte el fijar el esquema básico de la materia a tratar en el contrato, profundizando más en cuestiones, como por ejemplo, las relativas a las

⁹ E. GALLEGO, *El Director General de las Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada*, pág. 69.

¹⁰ Acudimos al RD 1/1995 del 24 de Marzo, excluyendo la revisión vigente desde 01 de Enero de 2016, puesto que son hechos ocurridos en el año 2014, y acudiendo a la que estaba vigente en el momento, que es a la que estaba vigente hasta el 2 de Marzo de 2014.

¹¹ **3.** Se excluyen del ámbito regulado por la presente Ley:

c) La actividad que se limite, pura y simplemente, al mero desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad y siempre que su actividad en la empresa sólo comporte la realización de cometidos inherentes a tal cargo.

causas y efectos de extinción de contrato, respecto de las que se ha considerado debía existir un tratamiento normativo más completo, al ser menos susceptibles de acuerdos entre las partes.

El RDAD es el reglamento específico aplicable al supuesto. El artículo 1.2. referente al ámbito de aplicación del reglamento nos proyecta la defensa de este reglamento para el cargo de Director General, diciendo lo siguiente: “Se considera 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”. De este extracto obtenemos que para poder ser llamado “alto cargo” a efectos de esta ley, el Director General debe de cumplir 3 condiciones *sine qua non*. La primera es que el Director, en este caso Felipe, tenga poder para tomar decisiones de vital trascendencia, pudiendo incluso obligar a la empresa frente a terceros. El segundo requisitos es que esos poderes conferidos al cargo (ya fueren expresos o tácitos) sean referidos a la esfera general de la empresa, no a determinadas áreas funcionales, así lo recoge la jurisprudencia del Tribunal Supremo¹². Y por último el tercer requisito es que esa persona que ostenta el alto cargo tenga autonomía y responsabilidad, hasta los límites de los que sean por sus superiores. Don Felipe cumple los 3 requisitos por lo que, recalamos, estará regido por esta ley para en lo que se refiere la extinción del contrato.

2.4. Nombramiento de D. Felipe Rodríguez

Este supuesto comenta que el 30 de Enero de 2008 se contrató a Felipe Rodríguez como Director General de la empresa Irenata, estableciéndose cláusulas que posteriormente estudiaremos, en este ítem veremos el proceso, condiciones y la relación laboral de este nombramiento.

El Director General nos dice Esperanza Gallego se configura como un auxiliar, cuya contratación corresponde al órgano de administración, como titular del poder orgánico de representación. Y es así, el órgano indicado para nombrar a Felipe como Director General es el de administración porque las funciones de éste, no son otras que organizar la actividad de gestión de la empresa. Para defender la afirmación anterior, debemos buscar en la legislación algún precepto que nos ampare, y lo encontramos en la antigua ley de Sociedades Anónimas (que es la aplicable al supuesto, puesto que la LSC, la que está en vigor a día de hoy, está vigente desde el 2 de Julio de 2010), el artículo 141 establecía que el Consejo de Administración tenía la facultad de conferir apoderamientos a cualquier persona. En la nueva Ley de Sociedades de Capital lo podemos sonsacar del artículo 249 bis, en donde la ley establece las facultades que el consejo de administración no puede delegar, donde encontramos en la letra h, que no se podrá delegar el nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia

¹² La sala de lo Civil del TS en la sentencia del 18 de Diciembre del 2000 (nº recurso 923/2000) dice literalmente que: “es preciso que exista ese carácter general del ámbito sobre el que se ejercen los poderes directivos como requisito necesario para que pueda existir la relación laboral de carácter especial de alta dirección; por ello se ha excluido, en principio, de tal carácter a determinadas relaciones en las que el ámbito de actuación de los poderes era de carácter sectorial o territorial”.

directa del consejo o de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución.

Sobre la capacidad que debe ostentar el DG debemos decir que es la misma que se le pide a un factor o a un empresario¹³; en tales términos afirmamos que habrá que acudir a la normativa civil, mercantil y a sus principios generales, debe tratarse de un mayor de edad, da igual que fuere emancipado y que ostente la libre disposición de sus bienes. La persona que va a ostentar el cargo de Director General como alto directivo de una empresa, no puede incurrir en las llamadas prohibiciones, incompatibilidades o inhabilitaciones. En el código de comercio vigente en la época del asunto a tratar, se establece en el artículo 13 que no podrán ejercer el comercio ni tener cargo ni intervención directa administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales: las personas que sean inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. En el artículo 14 también encontramos que no podrán desempeñar las funciones del artículo anterior, las personas públicas (jefes de estado, jueces, magistrados, etc.), Agentes de Cambio y Corredores de Comercio, de cualquier clase que sean; o los que por leyes o disposiciones especiales no puedan comerciar en determinado territorio. Con todo, hay que decir que para empresas del sector bancario, de los seguros y del mercado de valores hay unas condiciones especiales que debe reunir el posible Director General.

2.5. Cláusula de no competencia

En el contrato que firmó Felipe Rodríguez con la empresa Irenata para ser Director General de esa empresa, se estipuló en el contrato un pacto de no competencia por un período 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. Pues bien, en este punto trataremos sobre la validez de esta cláusula.

Esta cláusula de no competencia conlleva que el Director General después de que se resuelva el contrato con la empresa Irenata se pueda ir a una de la competencia. Es una cláusula, que protege el interés social de la empresa Irenata, es una cláusula de carácter preventivo y es muy común en los contratos de los Altos Directivos; decimos que defiende el interés social de la empresa puesto que si se terminase el contrato de trabajo con Felipe y éste se fuera a otra empresa, Felipe se podría aprovechar de los secretos profesionales de la empresa anterior para así, ganar clientela, desprestigiar o hacerle daño a la imagen¹⁴ de la empresa Irenata. Tenemos que decir que no es relevante la relación jurídica que una al exdirector general con otra empresa, el deber de no competir engloba cualquier función o puesto que ostente, y que favorezca la situación de la nueva empresa o empeore la situación de la antigua, por los conocimientos que tenga sobre la empresa antigua empresa.¹⁵ En este supuesto, al acabar el vínculo jurídico

¹³ E. GALLEGO, *El Director General de las Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada*, pág. 133 y ss.

¹⁴ Esperanza Gallego defiende esta cláusula también para proteger la vulnerabilidad de la empresa anterior. *El Director General de las Sociedades Anónimas y de responsabilidad limitada*, pág. 422.

¹⁵ PORTELLANO, *El deber de la fidelidad*, pág. 36.

con la empresa Irenata, conoce los secretos de ésta, y lo que se protege es que no entre en otra empresa, sobre todo, como Director General en la empresa Zumitos S.A., para beneficiarla con lo que sabía de la empresa Irenata. Iglesias Cabrero reafirmando lo anterior, establece que el pacto de no competencia después de finalizado el vínculo laboral, no puede vedar cualquier tipo de actividad profesional, sino solo aquella que por cuenta propios o ajena se dé en sectores económicos conexos con aquel en el que el DG trabaja.¹⁶

2.5.1. Régimen General para los trabajadores

El ET regula el supuesto de los pactos de no concurrencia entre trabajadores y empresarios, debemos hacer mención a este artículo del ET puesto que es prácticamente igual que el que debemos aplicar (art. 8 del RDAD) y parte de la jurisprudencia y doctrina establecen criterios iguales para ambos artículos.

Al establecer estos pactos, el empresario no podrá trabajar de lo mismo en dos empresas a la vez, o como se establece en el caso, no podrá trabajar por, siempre en un máximo de 2 años, de lo mismo en una empresa de la competencia. Pero a estos pactos también tenemos la excepción de que se admite que el empleador consienta el daño concurrencial¹⁷ y no constituirá la conducta típica de los artículos¹⁸ (tanto el 21.1 del ET, o del 8.3 del RDAD)

2.5.2. Régimen para el personal de Alta Dirección

El art. 8.3 del RDAD es el artículo por el que se establece la defensa de la cláusula de no competencia, este artículo establece que el pacto de no concurrencia para después de extinguido el contrato especial de trabajo, no podrá tener una duración superior a dos años, y sólo será válido si concurren los requisitos siguientes, el primero es que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello, y el segundo que se satisfaga al alto directivo una compensación económica adecuada. Lo que se establece en este artículo es que el Director General es libre de trabajar por ejemplo como Director General en otra empresa, salvo que se constituya expresamente la cláusula correspondiente y se cumplan las condiciones, que en este caso si se estipula en el contrato. Como vemos, en este caso, la cláusula estipulada en el contrato de Felipe, es de exactamente dos años, por lo que por la duración, si se podría imponer. Respecto de los dos requisitos los vamos a analizar a continuación. Este artículo 8 defiende de forma directa el interés social de la empresa, pero de forma indirecta también defiende al DG. Decimos esto en base a que, para que se pueda estipular la cláusula en el contrato, el legislador pone como máximo 2 años de duración y dos requisitos; esto es para que el empresario no tenga libre disposición en perjuicio del Director General.

¹⁶ IGLESIAS CABRERO, *Relación Laboral del personal de Alta Dirección*, págs. 85 y ss.

¹⁷ NOGUEIRA GUSTAVINO, *La prohibición de competencia desleal en el contrato de trabajo*, págs. 277 y ss. Aranzadi, 1977

¹⁸ AGRA VIFORCOS, *Comportamiento desleal en la dinámica de la relación laboral*, págs. 384 y ss. Universidad de León 2003.

2.5.2.1. Plazo de duración

Como bien dijimos anteriormente, el plazo de duración máximo que se puede estipular en la cláusula, a tenor del 8.3 del RDAD es de 2 años. En la práctica común, esta cláusula puede establecerse en el contrato, como aquí sucede, o después de haber finalizado la relación laboral entre DG y empresario. En la primera, el plazo se empieza a computar una vez sea efectiva la decisión extintiva, tal y como estipula el TSJ de Cataluña¹⁹; en la segunda el *diez a quo* se computará desde el día siguiente a la extinción del contrato de trabajo, salvo que, hasta la adopción del acuerdo, el trabajador hubiere venido realizando actuaciones de las que ahora, ha de abstenerse²⁰. Las partes de mutuo acuerdo podrán poner fin a la vigencia de la cláusula antes de los dos años o establecer causas de extinción de la misma siempre que no atenten a la ley, la moral o el orden público 1255 CC.

En cuanto a la supresión de la cláusula de forma unilateral, hay controversias entre los diferentes autores. Algunos optan por seguir la línea de que esa cláusula defiende al empresario, y no les falta razón, esa cláusula defiende al empresario en tanto se defiende el interés de éste, por lo que cuando el empresario deje de querer proteger su interés, podrá revocar la cláusula. Pero otros autores opinan que esa cláusula, le establece al exDG un sustento con el que cuenta vivir en ese tiempo, sin necesidad de un trabajo. La jurisprudencia se ha manifestado con el cariz de esta última línea²¹ y estableciendo drásticamente que debe quedar judicialmente demostrada la pérdida de ese interés del empresario. La STS de 2 de julio de 2003 estipula que “... *el pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, en cuanto supone una restricción de la libertad en el trabajo consagrado en el art. 35 CE (RCL 1978, 2836) y del que es reflejo el art. 4-1 ET (RCL 1980, 607) , recogido en el art. 21-2 ET, y en el art. 8-3 del Decreto regulador de esta relación especial (RCL 1985, 2011 y 2156) , preceptos similares, requieren para su validez y licitud aparte de su limitación en el tiempo, la concurrencia de dos requisitos, por un lado, que se justifique un interés comercial o industrial por el empresario, por otro que se establezca una compensación económica; existe por tanto un doble interés: para el empleador la no utilización de los conocimientos adquiridos en otras empresas; para el trabajador asegurarse una estabilidad económica extinguido el contrato, evitando la necesidad urgente de encontrar un nuevo puesto de trabajo*”.

2.5.2.2. Interés comercial del empresario

El primer requisito del art. 8.3 del RDAD es el de que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello. Esta definición es un tanto difícil de explicar, debemos acudir al Código de Comercio donde a tenor del art. 288, entendemos que el interés es el relacionado al impedir el ejercicio de actividades idénticas o similares de las que constituyan el objeto social de la entidad para la que prestaba sus servicios el DG²². En este requisito encontramos doctrinas contrapuestas; por un lado,

¹⁹ Vid. STSJ de Cataluña del 27 de Septiembre de 1997. Sentencia núm. 6077/1997.

²⁰ EDUARDO ALEMANY, *La relación laboral del Directivo*, págs. 28 y ss. Aranzadi, 1994

²¹ STS sala de lo social 2 de Julio de 2003. RJ 2004\18

²² E. GALLEGU, *El Director General de las Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada*, pág. 436.

los autores De Val e Iglesias Cabrero²³ defienden que es imprescindible que se exija que el ex Director General se beneficie de los conocimientos adquiridos con ocasión del desempeño de su cargo para favorecer la actividad concurrente en provecho propio o de un tercero; sin embargo, la autora Esperanza Gallego lo comprende al contrario. Buscando en la jurisprudencia para resolver este litigio encontramos la STS del 24 de Julio de 1990, en el fundamento de derecho número 2, el cual sigue la línea de los dos autores primeros: “(...) *no es posible negar la concurrencia de un efectivo interés comercial o industrial en la empresa demandante que justifica la suscripción y posterior ejecución de la meritada cláusula contractual, toda vez que la otra empresa a la que el trabajador recurrido pasó a prestar servicios pertenece al propio sector de aquélla y se dedica al tráfico de análogas mercancías, la conclusión a la que debe llegarse no ha de ser otra que la de dar actual validez o eficacia a la controvertida cláusula del contrato.*” Por lo que Felipe al acabar el contrato no podrá entrar en otra empresa, tal y como el caso establece de Director General en Zumitos S.A. Para que pueda advertirse el efectivo interés industrial o comercial en el pacto será preciso efectuar una delimitación del mercado relevante.²⁴

En resumen, este requisito se infringirá cuando el DG se dedique a lo mismo en otra empresa con carácter competitivo, sea de forma directa o indirectamente²⁵. En este supuesto Felipe actuaría de forma directa, como veremos más adelante, al ser contratado como DG, y actuaría de forma indirecta, por ejemplo, si participase en el Consejo de Administradores de la compañía Zumitos S.A.

2.5.2.3. Compensación económica adecuada

El segundo requisito es el de que se satisfaga al alto directivo una compensación económica adecuada. Pero primero, hagámonos una pregunta, ¿cabe plantearse una compensación económica al empresario por parte del exDG? Pues en principio si, en base al artículo 8.2 del RDAD, y también se recoge en la doctrina de Esperanza Gallego, encontramos que puede darse el caso en que la indemnización será para el empresario, porque el exDG se aprovechó a cargo de la empresa de formación, y saber del mundo de los zumos que puede aprovechar para el futuro. Alemany²⁶ siguiendo la línea de la doctrina de Esperanza, también contempla que el empresario pueda ser objeto de indemnización por lo ya dicho, más por daños y perjuicios si aquel abandona el trabajo antes del tiempo fijado. No obstante, lo que aquí se plantea es la indemnización del empresario a Felipe. Referenciando a la jurisprudencia para fundamentar el art. 8.3 del RDAD encontramos la STS de 10 de Julio de 1979, en donde dice que siendo, como es, requisito esencial de validez y licitud del pacto la fijación de compensación económica, si dicho requisito no concurre como sucede en el presente caso, es evidente que el pacto es nulo *ab origine* y no puede reconocérsele efectividad alguna. Respecto a la cuantía, el texto legislativo se limita a decir que sea una compensación adecuada, en este caso son 300 euros al mes. No establece criterio alguno, por lo que parece que bastará para su fijación, la voluntad de las partes, siempre sometido a valoración de los jueces en caso de conflicto. Pero bien, yendo más allá hay

²³ DE VAL, *Los trabajadores directivos de la empresa*, pág. 266 e IGLESIAS CABRERO, *Relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección*, pág. 110.

²⁴ RODRÍGUEZ PIÑERO, *Límites a la competencia y contrato de trabajo*, 1977, pág.31.

²⁵ MOLERO MANGLANO, *El contrato de alta Dirección*, pág. 240 y ss.

²⁶ EDUARDO ALEMANY, *La relación laboral del Directivo*, págs. 28 y ss. Aranzadi, 1994.

que considerar la naturaleza de esa indemnización, que no viene siendo otra que compensarle el lucro cesante, lo que deja de ganar en esos 2 años que no puede trabajar; con esta tesis, para establecer una compensación justa, por ejemplo, habría que tener en cuenta el salario que venía percibiendo, la ganancia futura o el patrimonio profesional constituido por el conjunto de conocimientos. La Sala de lo Social en la Sentencia TS de 2 de enero de 1991, le llama a esta compensación, salario de inactividad.

En los que nos parece, la cantidad de 300 euros al mes, no es que sea una cantidad con la puedas vivir; pero es una indemnización, no es un salario, en la práctica habitual, (por lo que sabemos al consultar jurisprudencia) se suele establecer en torno a un 15-18% del sueldo del DG. Es un porcentaje bajo, sí, pero hay que pensar como antes dijimos, que en esos dos años, no puede trabajar como lo que era en ese sector, pero si puede trabajar en otros sectores. La cláusula tampoco la apreciamos con un grado alto de abuso, puesto que el alto tribunal acepta sentencias con cláusulas penales de indemnización con más del doble, que pagaría el DG al empresario en caso de incumplimiento del pacto de no competencia; en este caso, es devolver la indemnización percibida. Además, al estipular la cláusula de incumplimiento del pacto de no competencia, se renuncia tácitamente a la posible indemnización por daños y perjuicios²⁷.

Remitiéndonos a la jurisprudencia encontraremos sentencias diversas; por un lado el TSJ de Canarias²⁸ valora una compensación por esa cláusula de 115 euros mensuales, resuelve diciendo que “(...) *la exigua cantidad de 115 € brutos mensuales, pactados en contrato como contrapartida, no cumple el requisito exigido legalmente de constituir una compensación económica adecuada, por ser insuficiente y exigua, para poder exigir al demandado que no trabaje durante dos años en una actividad concurrente con la ejercida por la mercantil*”. Por otro lado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña²⁹ debate sobre la validez de una indemnización por valor de 450€, en los antecedentes de hecho encontramos que la sentencia de instancia (la recurrida), llega a la conclusión de que la compensación económica pactada no es suficiente por cuanto los 450€ mensuales pactados no alcanzan el 18% del salario anual del trabajador con lo que difícilmente podrá satisfacer sus necesidades durante dos años. Pero el TSJ estima que la cláusula de no competencia estaba debidamente retribuida por cuanto si bien el trabajador tenía un grado de especialización y un conocimiento de la actividad, que conllevarían que probablemente percibiera una retribución similar con más facilidad en empresas con la misma actividad.

Para resolver finalmente si en este caso es una compensación adecuada, debemos saber cuánto cobraba Felipe en la empresa. En síntesis debemos decir en este caso que es una compensación económica adecuada, si el sueldo de Felipe fuere en torno los 2.000 €, cifra que tomaremos para resolver el caso.

2.5.3. Validez de la cláusula

Por lo dicho anteriormente, contemplamos que la cláusula es válida porque, en término de la duración cumple con los 2 años, el empresario tiene un efectivo interés

²⁷ Cfr. DE VAL TENA, *El pacto de no concurrencia en el derecho español*, pág. 14 vol.5 2013.

²⁸ STSJ de Canarias de 18 de febrero de 2015. Sentencia núm. 117/2015 de 18 febrero. AS 2015\1875.

²⁹ STSJ de Cataluña 28 de Abril de 2011. Sentencia núm. 2947/2011.

comercial demostrable, y el exDG, Felipe, recibe una contraprestación económica adecuada.

3. DIMISIÓN DIRECTOR GENERAL

3.1. Introducción

El 25 de Febrero de 2014, Don Felipe discutió con uno de sus socios por algún tema que no ha trascendido, este socio que se llama Arturo Gómez, el día de los hechos le dio un puñetazo a Felipe en la mejilla que provocó que lo trataran con 4 puntos de sutura. A raíz de esta agresión, a Felipe le quedó una marca en la cara para toda la vida, la que se le acentúa cuando gesticula, por ejemplo con la sonrisa. En este capítulo estudiaremos las consecuencias jurídicas del acto dicho anteriormente, la dimisión consecuente del encontronazo, el cómo prosperará la empresa Irenata y la posible violación de la cláusula de no competencia del contrato de Felipe. También estudiaremos la manera de dimitir del director general, como seguirá la empresa o la validez de la junta ordinaria.

3.2. Consecuencias jurídicas de la agresión.

El día 25 de Febrero de 2014, Felipe recibió un puñetazo, fue trasladado por su chofer al Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, donde en el área de Urgencias lo atendieron rápidamente por tener la herida abierta y estar perdiendo sangre. Tras controlar la hemorragia, el personal sanitario decidió ponerle 4 puntos de sutura en la mejilla. Los médicos le dijeron que debido al golpe se le va a quedar la marca en la cara de la cicatriz de por vida. Por lo que Felipe no puede decidir³⁰ si no demandar al agresor, o demandarle para que rinda cuentas por el acto ilícito que ha cometido y pedirle una indemnización por la marca en la cara que le ha dejado, que es la opción que entraremos a valorar.

3.2.1. Consecuencias jurídicas penales de la agresión

Antes de empezar, vemos menester hacer una referencia a la Constitución Española, puesto que recoge en su artículo 15 el derecho fundamental a la integridad física y moral. El hecho de pegar un puñetazo a otro está regulado en el código penal en el Título III del segundo libro, en concreto desde el artículo 147 al 156. Los delitos de lesiones no protegen únicamente la integridad corporal o física, esto es, el estado del cuerpo en su concreta plenitud anatómico-funcional interna y externa, que resulta vulnerada a través de toda pérdida, inutilización, menoscabo o desfiguración de los órganos, miembros o partes del cuerpo; que en este caso es la desfiguración de la cara. Hay que considerar que la integridad corporal no es el bien jurídico protegido porque se trata de un bien instrumental, debemos entender que el de la salud como bien jurídico protegido permite incorporar al ámbito de protección las alteraciones morbosas que no supongan una afección a la integridad anatómico-funcional, incluyendo las de

³⁰ No puede decidir si denuncia o no porque es una lesión recogida en el art. 147.1, con tratamiento médico o quirúrgico, por lo que es un acto ilícito perseguible de oficio, y en todo caso si Felipe lo quisiera ocultar, el hospital tiene que poner en conocimiento de la justicia los hechos.

naturaleza psíquica. Tenemos que decir que la doctrina mayoritaria considera que el bien jurídico protegido en las lesiones es la salud de las personas, en sus vertientes física y psíquica.

El código penal y la jurisprudencia establece el requerimiento que para que se le pueda aplicar estos artículos al hecho ilícito entre el resultado típico y la acción ha de mediar la relación de causalidad, esto quiere decir que la acción realizada por Arturo causa la lesión en la cara de Felipe. Es así como ocurre, el puñetazo que le propina Arturo en la mejilla del agredido le causa la rotura de los tejidos de la piel que hace que se separe en dos extremos, y con ello le causa la rotura de vasos sanguíneos con lo que le procede la hemorragia. Apreciamos claramente la relación del nexa causal, el puñetazo causa la herida, y para curar la herida se necesitan puntos de sutura. Por lo que si podemos aplicar los delitos de lesiones

Debemos identificar tres elementos en esta agresión para entender mejor los siguientes artículos, el sujeto activo que es el agresor Arturo Gómez, el sujeto pasivo que es el que recibe el puñetazo, Felipe; y el objeto material que es el cuerpo de Felipe. El artículo 147 nos dice que el que causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, en este caso su integridad corporal al ser lesionada su cara, será castigado, como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de seis meses a tres años, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico, que es el caso. Aquí nos encontramos con la cuestión bastante polémica de si los puntos se consideran tratamiento quirúrgico o no. Para resolverlo acudiremos a la jurisprudencia que desde hace ya varios años, la sala de lo penal del Tribunal Supremo sostiene una tesis; los magistrados del supremo vienen diferenciando entre puntos de aproximación y puntos de sutura, los llamados puntos de aproximación son puntos que se pegan y se utilizan en las lesiones de poca profundidad y se pueden quitar por la misma persona lesionada. Por lo que dice la STS 751/2007 del 21 de Septiembre (RJ 2007, 7082)³¹, una herida en la ceja, para cuya curación se utilizó esta técnica de los puntos de aproximación, solo requirió una primera intervención sin tratamiento médico posterior, sancionándose como falta del citado art. 617.1. (de antes de la reforma del 2015). Otra cosa son los puntos de sutura, en los que hay un procedimiento de costura, que según reiterada doctrina de la sala de lo penal constituye por sí solo un tratamiento quirúrgico, aunque únicamente lo sea de cirugía menor. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la Sentencia núm. 1742/2003 de 17 diciembre (RJ 2003\9335³²) afirma que el

³¹ El Fundamento de derecho décimo de esta sentencia establece que *“los llamados puntos de aproximación son puntos que se pegan y se utilizan en las lesiones de poca profundidad y se pueden quitar por la misma persona lesionada. Por ello entendió la sentencia recurrida que la herida en la ceja, sufrida por Donato, para cuya curación se utilizó esta técnica de los puntos de aproximación, solo requirió una primera intervención sin tratamiento médico posterior, sancionándose como falta del citado art. 617.1. Otra cosa son los puntos de sutura, en los que hay un procedimiento de costura, que según reiterada doctrina de esta sala, constituye por sí solo un tratamiento quirúrgico, aunque únicamente lo sea de cirugía menor”*.

³² El Fundamento de Derecho primero de esta sentencia establece que *“En cualquier caso el tratamiento quirúrgico dispensado en la primera asistencia facultativa determina la existencia del delito de lesiones, o lo que es lo mismo la necesidad de dispensar a la víctima tratamiento médico o quirúrgico impide que el hecho pueda ser calificado como falta. En el «factum» se afirma que el perjudicado precisó del tratamiento consistente en la suturación de la herida. Pues bien, también según la Jurisprudencia de la Sala Segunda, tal procedimiento quirúrgico de costura o sutura de los tejidos que han quedado abiertos como consecuencia de una herida y que es preciso aproximar para que la misma cierre y quede la zona afectada tal como estaba antes de la lesión, determina la existencia de tratamiento quirúrgico, lo que tiene como efecto impedir la inclusión del hecho en tal caso en el artículo de las faltas”*.

tratamiento quirúrgico dispensado en la primera asistencia facultativa determina la existencia del delito de lesiones

El objeto material, el cuerpo de Felipe, a consecuencia del golpe se le ha causado una deformidad en la cara de, le ha quedado una cicatriz visible para toda la vida. Para que se tengan que aplicar puntos de sutura es necesario que haya un corte; de un puñetazo en la mejilla no se hace una brecha en la zona, es más fácil que se rompa el hueso que la piel, por lo que sospechamos que en el momento de dar el puñetazo, Arturo podría tener un anillo u objeto similar, con el que le pudo haber arañado la piel, con lo que podemos imaginar que es un corte feo. Este hecho lo recoge el código penal en el artículo 150 estableciendo que el que causare a otro la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad (como es el caso), será castigado con la pena de prisión de tres a seis años. La aplicación del artículo 150 supone que fue una lesión de tipo agravada, por lo que la pena aumentaría; si se aplicara al caso solo el artículo 147 sería pena de prisión de seis meses a tres años³³, sin embargo al dejarle una cicatriz, el juez le podría imponer una pena mayor, puesto que la cicatriz se puede considerar deformación. Decimos que se puede considerar deformación puesto que la doctrina no se pone de acuerdo en una misma línea a seguir, y debe de tenerse informes médicos, forenses y ver realmente el alcance de la cicatriz, consideraremos que aunque es una cicatriz de 4 puntos de sutura (no muy grande), está en un lugar visible de la cara y le crea un gran perjuicio estético, y además le quedará de por vida. La Audiencia Provincial de Córdoba en su sentencia número 113/2010 de 26 abril establece que desde la perspectiva del principio de proporcionalidad, como deformidad debe calificarse únicamente aquella pérdida permanente de sustancia corporal que, por su visibilidad, determina un perjuicio estético suficientemente relevante para justificar su equiparación con los otros resultados lesivos (pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal) castigados en el mismo precepto con igual pena; y así lo consideramos por lo dicho anteriormente.

El Tribunal Supremo tampoco se pone de acuerdo para establecer lo que es deformidad y no, en algunas sentencias observamos que los magistrados valoran el hecho subjetivamente por cómo es la víctima, si se le ve muy deformado o poco, pero nos guiaremos por las sentencias de los magistrados que valoran el hecho de forma objetiva, puesto que valorar la cicatriz en un momento no es fiable, puesto con el sol o al reír o al hacer gestos se puede modificar la visibilidad de esa deformidad. La STS de 27 de Mayo de 2014, delibera sobre esta controversia y establece una solución, por la que dictaminaremos que este hecho se encuadrará dentro del supuesto del artículo 150 del CP: *“La deseada aproximación a baremos objetivos, que toda norma reclama en cuanto determinante de la privación de libertad de un ciudadano o ciudadana, nos emplaza a la estandarización reflejada en las resoluciones que integran la doctrina jurisprudencial. (...) Como dice la STS 1154/2003, de 18 de septiembre (RJ 2003, 7168) , este Tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse reiteradamente sobre el concepto jurídico de deformidad , como secuela jurídicamente relevante de los delitos de lesiones, declarando al efecto que la deformidad consiste «en toda irregularidad física, visible y permanente, que suponga desfiguración o fealdad ostensible a simple vista» (v. Sentencias de 25 de abril de 1989 (RJ 1989, 3538) y 17 de septiembre de*

³³ La LO 1/2015 por la que se reforma el Código Penal establece que para el supuesto enunciado en el artículo 147.1 la pena de prisión será de 3 meses a 3 años o pena de multa de 6 a doce meses. Conviene recordar que aunque el caso se juzgue en el 2015, ya entrada la LO 1/2015 en vigor, los hechos al ser cometidos en el año 2014, se le tiene que aplicar la ley vigente en ese momento. Salvo como veremos, si la ley posterior es más favorable.

1990 (RJ 1990, 7344)). Se destacan, pues, tres notas características de la misma: irregularidad física, permanencia y visibilidad. (...) En principio *“concurriendo las anteriores circunstancias”* la jurisprudencia ha venido considerando que las cicatrices permanentes deben incluirse en el concepto de deformidad, incluso, con independencia de la parte del cuerpo afectada (v. Sentencias de 30 de marzo de 1993 (RJ 1993, 2576) , 24 de noviembre de 1999 y de 11 de mayo de 2001 (RJ 2001, 5586)). Finalmente, hemos de destacar también que, a la hora de formar el anterior juicio de valor, como es obvio, han de jugar un papel decisivo los elementos de juicio inherentes al principio de inmediación (v. S. 17 de mayo de 1996 (RJ 1996, 4082)). (Los énfasis son añadidos). Y en la S TS nº 828/2013 de 6 de noviembre (RJ 2013, 7466) se recuerda que *“Ninguna dificultad presenta esa calificación cuando las cicatrices alteran el rostro de una forma apreciable, bien dado su tamaño o bien a causa de sus características o del concreto lugar de la cara al que afectan”*. (Énfasis añadido). La pluralidad de cicatrices, el lugar de ubicación en el cuerpo de la víctima, y la configuración morfológica de aquéllas permiten compartir la consideración de defecto estético, pese a que el Tribunal de instancia sea cicatero a la hora de enriquecer la descripción de esa configuración, más allá de su longitud o de exponer las circunstancias personales de la víctima. Sin que el requisito típico de la permanencia sea cuestionado.

Por ello compartimos la subsunción del supuesto fáctico de la cicatriz en el concepto típico penal de deformidad a que se refiere el tipo del artículo 150 del Código Penal”

Cuando concurren estos dos artículos (art. 147 y 150 del CP) aplicables al mismo hecho se procede a un concurso de delitos; si queriendo realizar un delito del tipo básico se da lugar a un resultado de los tipos agravados, se aprecia un concurso ideal de delitos entre el tipo básico doloso consumado y un tipo agravado imprudente. Es un concurso ideal (no medial ni real) puesto que un solo hecho da lugar a varias infracciones penales. Vayamos al caso, Arturo al estar muy enfadado y con rabia le propina un puñetazo que por desgracia a Felipe le tienen que poner puntos de sutura (infracción penal recogida en el artículo 147), la intención de Arturo no era *“mandarlo al hospital”* y que le pongan puntos, estaba muy cabreado y reaccionó así, a continuación de que Felipe se fuera a urgencias, fue al hospital pidiéndole perdón y que no era esa su intención; y mucho menos la intención de Arturo era dejarle una cicatriz (infracción penal recogida en el artículo 150). Por lo tanto, dejarle una cicatriz se interpretará como una imprudencia grave. El artículo 152 establece que el que por imprudencia grave causare alguno de los supuestos del artículo 150 será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido, con la pena de prisión de seis meses a dos años.

En resumen el concurso ideal de delitos sería entre los artículos 147 (tipo básico) y 152 (por imprudencia agravada), es decir entre las penas de prisión de seis meses a tres años, y la pena de prisión de seis meses a dos años. Como ya dijimos es un concurso ideal puesto que de una acción se derivan varias infracciones penales, en este caso dos. El artículo 77 establece estas reglas especiales para calcular las penas, regula que se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que pueda exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionarán las infracciones por separado. Pues veamos, en este caso la pena más grave es la del artículo 147 (tipo básico), prisión de seis meses a tres años. Para

calcular las penas en su mitad superior, se halla la mitad de la pena, y sería desde esa mitad hasta el límite de la pena establecida; en este caso con 1 año y 9 meses (más un día) hasta 3 años de cárcel le podría el juez imponer como pena a Arturo Gómez por la agresión.

Don Felipe debido al miedo que le genera Arturo, y por su carácter impulsivo y agresivo ya conocido por todos en la empresa, puede pedirle a la justicia que junto a la pena de cárcel se le pongan otras penas accesorias. Estas penas accesorias se regulan en el Código Penal en los artículos 54 y ss. que se impondrán si el juez lo estima conveniente sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en otros preceptos del Código respecto de la imposición de estas penas. En concreto el artículo 56 regula las penas accesorias que se le pueden imponer a Arturo por su acción, el artículo 56 establece que en las penas de prisión inferiores a diez años, los jueces o tribunales impondrán, atendiendo a la gravedad del delito, alguna o algunas penas accesorias como suspensión de empleo o cargo público, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, oficio, industria, comercio, etc. El artículo 57 establece que los jueces o tribunales, en los delitos de homicidio, aborto, lesiones, (...) atendiendo a la gravedad de los hechos o al peligro que el delincuente represente, podrán acordar en sus sentencias la imposición de una o varias de las prohibiciones contempladas en el artículo 48, por un tiempo que no excederá de diez años si el delito fuera grave, o de cinco si fuera menos grave, en este caso es un delito menos grave. Pues bien sabiendo esto solo nos queda por definir cuáles son las prohibiciones que Felipe puede pedir del artículo 48. El artículo 48 elabora un listado de prohibiciones para todos los delitos en general, para un delito de lesiones que no fue más allá que un puñetazo y con arrepentimiento del agresor posteriormente, no vemos viable pedirle al juez la privación del derecho a residir en determinados lugares, o acudir a aquel lugar en que resida la víctima o su familia, si fueren distintos. Pero sí vemos viable y para proteger al agredido de las posibles represalias, pedirle al juez la prohibición de acudir al lugar en que haya cometido el delito (el edificio de directivos de la empresa Irenata). La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse, en cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio, a sus lugares de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos, también vemos viable pedírselo al juez para prevenir de posibles represalias del agresor a la víctima; así como la prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o tribunal.

En resumen, las consecuencias penales por la agresión sería la petición a juez de que se le imponga a Arturo Gómez la pena de prisión de entre 1 año y 9 meses más un día a 3 años, junto con las penas accesorias de prohibirle acercarse al lugar donde cometió la infracción penal (que coincide con el lugar del trabajo del agredido, hasta 15 días después que se marcha de la empresa) y acercarse o comunicarse con él o con su familia. Pero a continuación veremos que esta pena no es la que realmente podemos pedir

3.2.2 Reforma del Código Penal (L.O. 1/2015)

El CP es tajante en su artículo 2 cuando dice que el reo no será castigado de ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración. Esto

es lógico en un país democrático y tan garantista como el de España; la sociedad y el mundo está en continuo cambio por lo que las leyes se deben adaptar a la sociedad para evolucionar con ella; claro ejemplo es de lo relativo a Internet en la última década aumentó el uso de internet entre los delincuentes con la consiguiente innovación de conductas tipificables como delito, pero no se puede castigar a alguien por una conducta no recogida en el código, por lo que las leyes penales deben estar en continua reforma.

Sigue el artículo 2 diciendo que tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la vigencia de una Ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se disponga expresamente lo contrario. De este precepto entendemos dos garantías fundamentales, la primera es que si hubiera un artículo aplicable a una conducta y se modifica empeorando la pena posteriormente, no se puede castigar al reo con la pena nueva, puesto que en el momento de comisión del ilícito ese delito no estaba castigado con una pena tan dura, es lo que se llama la *reformatio in peius*. Y la segunda es la que expresa claramente el artículo, que es lo contrario de la explicada, que si un delito posteriormente se contempla con una pena inferior, el reo tiene derecho a que se le aplique esa reforma a mejor.

En este caso es lo que pasa, la conducta de Arturo Gómez, cuando cometió el delito era penada con la pena de prisión que antes dijimos de seis meses a tres años; pero en la actualidad ese ilícito está contemplado con una pena de prisión de tres meses a tres años. Por lo que en concurrencia con el artículo 150 y 152, se resolvería en una nueva pena de prisión actualizada al 2016 de 1 año, 7 meses y 15 días hasta 3 años. Como observamos, una pena más ventajosa que aplicando la ley antigua.

3.2.3. Consecuencias jurídicas civiles derivadas del ilícito penal

También aparejadas a las consecuencias penales, entran en juego las consecuencias civiles. El damnificado puede optar por la vía civil si lo considera oportuno para reclamar acciones civiles derivadas de una infracción penal, aunque los jueces de lo penal pueden imponer condenas propias de lo civil en la misma sentencia. El artículo 116 establece que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Recoge el Código Penal la obligación a reparar los daños y perjuicios que cause el que cometa una infracción penal, puesto que sería injusto que el agredido tuviera que pagar el tratamiento médico, e incluso también el reo deberá pagar las costas procesales si obtiene una sentencia desfavorable. Estos preceptos están recogidos en el Título V del código, el artículo 110 aplicado al caso establece que el reo deberá pagar los costes de reparación del daño causado e indemnizar por perjuicios causados a la víctima. Dentro de la indemnización podemos entrar a valorar lo que Felipe puede pedir; por ejemplo, puede pedir indemnización por el propio golpe, por la cicatriz que le queda de por vida, pero también puede pedir una indemnización por daños psicológicos que le causó la agresión, e incluso una indemnización porque a causa de la agresión decide dimitir por miedo.

Reforzando el Código penal, el Código Civil establece en su artículo 1902 que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está

obligado a reparar el daño causado. Como vemos, el señor Arturo Gómez, el agresor, debe de indemnizar a Felipe (a espera de sentencia). Veamos, el artículo 1106³⁴ establece que la indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor (en este caso el damnificado), por lo que si se demuestra el nexo causal entre la agresión y la dimisión de Felipe, Arturo podría indemnizar a Felipe con lo que pudiera haber ganado siguiendo en el cargo. Esta valoración de las ganancias que pudiere percibir es muy difícil de demostrar, el damnificado debería acreditar las ganancias esperadas, pero a veces son inciertas; por ejemplo Felipe debería mostrar el contrato como director general explicando lo que cobra y luego el juez valoraría si le concede esta petición de indemnización.

Respecto de las costas procesales, el código penal regula en sus artículos 123 y 124 que las costas procesales se entienden impuestas por la Ley a los criminalmente responsables de todo delito o falta. Se entenderán por costas los derechos e indemnizaciones ocasionados en las actuaciones judiciales e incluirán siempre los honorarios de la acusación particular en los delitos sólo perseguibles a instancia de parte.

Por lo tanto Arturo Gómez aparejadas a las consecuencias penales a las que se le pueden imponer, también están las consecuencias civiles de las que se hará cargo si así estima el juez o el tribunal. Estas consecuencias serán las de pagar el tratamiento médico, indemnizarlo por los daños que le produjo y/o que le produce y pagar las costas de todo el proceso.

3.3. Dimisión efectiva

3.3.1. Introducción

El 26 de Febrero de 2014 Felipe decide dimitir por dos razones la primera es por el miedo que le tiene a Arturo Gómez (ya estudiado en el punto anterior) a causa del puñetazo que le propinó, que además es uno de los tres accionistas, y la segunda es que a causa de la primera, aumentó la pérdida de confianza en los accionistas y en la empresa. Para analizar las preguntas planteadas primero hay que estudiar la dimisión de Felipe.

3.3.2. Extinción del contrato

En lo referente a la extinción del contrato, el RD diferencia entre si quien toma la iniciativa de la extinción es el empresario o el alto directivo. En este caso, sabemos que es Felipe el que quiso extinguir el contrato por lo que se regirá por el artículo 10. El art. 10 establece que si por voluntad del alto directivo se extingue el contrato, éste debe de dar un preaviso con 3 meses de antelación sino son hasta 6 meses si fuera un contrato indefinido o de más de 5 años, nada dice el caso de la duración del contrato,

³⁴ El artículo 1902 del CC no contiene ninguna regla que valore el daño, ni se refiere al momento que ha de tenerse en cuenta para su valoración, por lo que la doctrina y la jurisprudencia entienden que ha de aplicarse el criterio del interés del artículo 1106 del Código Civil, correspondiente a las obligaciones contractuales.

pero visto que el contrato se celebró en el año 2008, se entiende que ya van más de 5 años por lo que tendría que haber un preaviso de 6 meses. Felipe debido al hecho excepcional de la agresión decide dimitir al día siguiente, el 26 de Febrero de 2014 y abandonar la empresa 15 días después.

El quebranto del preaviso da derecho por parte del empresario a recibir una indemnización que sería igual al salario que cobraría Felipe correspondientes a la duración del período incumplido. El mismo artículo establece que no será preciso respetar el preaviso en el supuesto de incumplimiento contractual grave del empresario, pero el acto que le lleva a dimitir no es un incumplimiento contractual grave, sino que es un hecho ilícito del que nacen consecuencias extracontractuales. Por lo que si es así, Felipe debería indemnizar al empresario. Esperanza Gallego Sánchez³⁵ comenta que el plazo de preaviso puede no ser preceptivo, dice que el artículo 10 establece la norma general sobre el tiempo de preaviso y que se puede aumentar hasta 6, pero como la indemnización es por un daño que se hace al interés privado de la empresa³⁶, es facultativo establecer un tiempo de preaviso, pero si como máximo que sea de hasta 6 meses. Montoya Medina comprende que nada impediría que las partes pactasen la no necesidad del preaviso para proceder al desistimiento ya que, el preaviso es un elemento accesorio del que hasta el empresario puede prescindir del unilateralmente, siempre que los sustituya por la indemnización del art. 11.1 del RDAD.³⁷ Sobre la forma del preaviso, nada dice la ley, por lo que se entiende que al tener carácter accesorio, puede ser verbal o por escrito. En esta línea Mella Méndez habla de la dificultad de la prueba en estos casos, a menos que una persona del entorno de la empresa se preste como testigo.³⁸

El apartado 3 de este artículo número 10 establece que el alto directivo podrá extinguir el contrato especial de trabajo con derecho a las indemnizaciones pactadas, por lo que Felipe en este caso después de su desvinculación con la empresa, podría percibir de ella una indemnización que hubiera pactado con la empresa; no debemos confundir estas indemnizaciones con las que Irenata y Felipe pactaron en el momento de su contratación, por la cual se le indemnizaba a Felipe con una cuantía por cumplir la cláusula de no competencia.

El apartado 3 sigue diciendo que si no se establecieran indemnizaciones por la dimisión pactadas, la ley establece que el alto directivo tendría derecho a percibirla por una serie de motivos en los que Felipe no incurre. De este último precepto, podemos deducir que el artículo 10 habilita a los altos directivos a poder dimitir no alegando causa, o alegando cualquiera del apartado 3 del artículo 10. Por lo que se entenderá en este caso que Felipe dimite sin causa (sin causa reflejada en el art. 10.3).

³⁵ E. GALLEGO, *El Director General de las Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada*.

³⁶ E. GALLEGO, *El Director General de las Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada*, pág. 613. La autora dice literalmente que: sin embargo aunque este último (refiriéndose al art. 10.2 del RDAD) solo se refiere a la posibilidad de ampliar los plazos, no encuentro inconveniente para estimar posible que sean reducidos e incluso eliminados. Los plazos, como se ha dicho, protegen el interés privado de la sociedad, que, como tal es disponible.

³⁷ Cfr. DAVID MONTOYA MEDINA, *La extinción del contrato de trabajo del Alto Directivo*, pág.39. Thomson.

³⁸ Cfr. MELLA MENDEZ, *El desistimiento empresarial en el contrato de alta dirección*, pág. 9.

3.4. Continuidad de la empresa

3.4.1. Introducción

Analizada ya la dimisión de Felipe continuaremos con cómo sigue la vida de la empresa. Dice el caso que los socios deciden convocar una junta ordinaria para analizar la situación y como continuar la marcha de la empresa, y esa reunión tuvo lugar en Pontevedra.

3.4.2. Clases de juntas

Cuando hablamos de cómo se rige una empresa hay que acudir indudablemente a los estatutos de esa empresa y en su defecto o complementándolos, a la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC). Comencemos primero por la elaboración de una definición para junta de accionistas.

El artículo 159 de la LSC establece que en la junta general se establecerán por mayoría legal o estatutariamente establecida, los asuntos propios de la competencia de la junta recogidos en el artículo siguiente, estas decisiones que se toman en la junta general son para todos los socios. Fernando Calero³⁹ comenta que la junta se caracteriza como un órgano de carácter colegial que se considera como soberano dentro de la organización de la sociedad si bien el alcance de sus acuerdos es interno, sin que de los acuerdos establecidos en la junta, la sociedad pueda obligarse frente a terceros. El artículo 160 enuncia los asuntos sobre los que la junta general puede decidir, estos son: la aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social, 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, la modificación de los estatutos sociales, el aumento y la reducción del capital social, la supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de ascensión preferente, la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero, la disolución de la sociedad, la aprobación del balance final de liquidación y cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos.

La Ley de Sociedades de Capital establece la diferencia entre dos tipos de junta, una es la ordinaria, y otra la extraordinaria. La diferencia entre las dos radica principalmente en la obligatoriedad de una frente a la otra, por los asuntos de los que se acuerdan en la junta ordinaria hacen que este tipo de juntas sean obligatorias en los primeros seis meses de cada ejercicio económico⁴⁰, mientras que las extraordinarias solo se darán cuando los posibles convocantes lo consideren en el momento que lo consideren. Diferencias importantes entre ambos tipos también son de los asuntos a tratar; de las juntas ordinarias dice que se tratarán los asuntos establecidos en el artículo 164 que son los siguientes: aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, mientras que de las juntas extraordinarias la ley se limita a decir que tendrá la consideración de junta general extraordinaria la no

³⁹ FERNANDO SÁNCHEZ CALERO, *Principios del Derecho Mercantil*, pág. 250, 17ª ed.

⁴⁰ El artículo 164.2 establece que la obligatoriedad de que la junta ordinaria se celebre en los seis primeros meses de cada ejercicio es relativo puesto que la junta general ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo.

prevista en el artículo anterior. Sánchez Calero⁴¹ comenta que no solo en la junta extraordinaria se tratarán los asuntos más importantes, como los de aumento de capital, etc., de la sociedad sino que se pueden hacer en la junta general ordinaria si consta en el orden del día de la convocatoria en asuntos a tratar.

Lo que si pueden hacer los socios según recoge el artículo 168 de la LSC es que si un socio o la conjunción de ellos que representen, al menos, un 5% del capital social podrán pedirles a los administradores que convoquen una junta general expresando los asuntos a tratar. En este caso tenemos 3 accionistas que cada uno ostenta el 33% del capital social, por lo que si tan sólo uno lo pido, los accionistas habrán de convocar la junta con los asuntos que el socio o los socios establezcan. Para que los socios puedan pedir que se convoque una junta se debe dar el requisito de que se debe requerir notarialmente, y es en este caso cuando los administradores tienen el plazo de 2 meses para convocar la junta para su celebración. Los socios además de tener derecho a que se celebre la junta con los requisitos anteriores, también se les reconocen el derecho a que puedan solicitar que se incluyan más temas a tratar en el orden del día. Es el artículo 172 el que reconoce este derecho para poder que se incluya un complemento. Para solicitar este complemento se deben de seguir los siguientes requisitos, el primero es que el o los solicitantes (como en el caso de solicitar la convocatoria de la junta) ostenten, al menos, el 5% del capital social de la empresa; la notificación de complemento debe de notificarse fehacientemente en el domicilio social de la empresa, en los siguientes 5 días a partir de la publicación de la convocatoria, y debe ser publicada la convocatoria con el nuevo complemento antes de los 15 últimos días para la celebración de la junta, sino se publica la junta podrá declararse nula.

Por último antes de ir al grano con la cuestión de dónde se debe celebrar la junta general, hablaremos sobre la forma de cómo se convoca una junta. El artículo 173 establece que 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, por lo que 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. En sustitución de la forma de convocatoria prevista en el párrafo anterior, 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. En el caso de socios que residan en el extranjero, los estatutos podrán prever que sólo serán individualmente convocados si hubieran designado un lugar del territorio nacional para notificaciones. Los estatutos podrán establecer mecanismos adicionales de publicidad a los previstos en la ley e imponer a la sociedad la gestión telemática de un sistema de alerta a los socios de los anuncios de convocatoria insertados en la web de la sociedad. Como nada nos dice el caso, la empresa Irenata podría convocar la junta haciéndola constar en su página web *www.irenata.es*, publicándola en el BORM y publicándola en *La Voz de Galicia*.

⁴¹ FERNANDO SÁNCHEZ CALERO, *Principios del Derecho Mercantil*, pág. 252, 17ª ed.

3.4.3. Junta Universal

El lugar de celebración de la junta no es una cuestión que se pueda tomar a la ligera, sino que es una cuestión que viene reglado. La ley de Sociedades de Capital en el artículo 175 cede el poder de decisión de donde se celebraran las juntas de la empresa a los constituyentes de los estatutos, por lo que habrá que acudir primeramente a los estatutos de la empresa para ver donde se establece el punto de reunión. La ley de Sociedad establece con carácter supletorio el lugar de celebración de las juntas generales, ese lugar será en el término municipal donde esté situada su domicilio social. De este artículo obtenemos que en la convocatoria de la junta se pueda hacer mención expresa al lugar de la junta, pero en su defecto, si nada se dice en los estatutos ni en la convocatoria, la ley regula que se entenderá que se celebrará la junta en el domicilio social de la sociedad.

La ley de Sociedades en este tema sirve como un suplemento subsidiario, primero acudimos a los estatutos. Los estatutos, que también son aprobados por los socios, pueden establecer o no el lugar donde se establecen las juntas, si lo establecen pueden referirse al lugar concretamente, por ejemplo el domicilio social, o en sentido amplio, por ejemplo diciendo que la junta se reunirá dentro del término municipal donde está el domicilio social de la empresa. En este segundo supuesto, los administradores al convocar la junta deberían establecer expresamente la localización exacta del lugar de celebración, y si no lo hacen se entenderá por ley que es en el domicilio social.

El lugar de celebración de la junta está regulado por lo explicado anteriormente, para evitar una situación de abuso de poder de los administradores, para celebrar la junta donde quieran ellos, con motivos por ejemplo de impedir o dificultar a los socios la asistencia a esa junta. Por eso si se celebra una junta fuera de los lugares establecidos por la ley, se puede declarar nula, y con ello, las disposiciones o acuerdos que se hubieran alcanzado en dicha junta carecerían de validez.

En la jurisprudencia encontramos una sentencia donde nos afirman lo que hemos dicho, por ejemplo la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona del 6 Julio de 2000. En esta sentencia observamos como la actora, que había instado la nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria celebrada el día 27 de abril de 1.995 en la mercantil codemandada (en la que ostentaba el 44,993 % de su capital social), por haberse celebrado en lugar distinto del designado en la convocatoria (que lo era en primer llamamiento el de su domicilio social sito en el nº ..., ... del Paseo de Gracia de Barcelona y en segundo el número ..., ... de dicha dirección), impugna la sentencia que desestima totalmente sus pretensiones reiterando los argumentos vertidos en su escrito de demanda. Manifiesta, que acudió en compañía de su esposo, a quien había transmitido dos acciones que importaban el 0,007% del capital social, en el lugar de la primera convocatoria nadie más compareció y que reproducida dicha operación al día siguiente en el 4º piso del número 111 del Paseo de Gracia (en donde según afirma se ubica el despacho de abogados que regenta la codemandada), fueron informados de que la junta se había celebrado en dicho lugar el día anterior. Las demandadas mantuvieron en su escrito de contestación y en el acto de la vista celebrada en esta alzada que la imposibilidad de acceder el primero de los días al domicilio de la sociedad (circunstancia, precisamente, propiciada por la incomparecencia de la actora y de su esposo) determinó el traslado de las dos accionistas presentes al despacho sito en la otra dirección, en el que documentaron en debida forma los acuerdos que previamente

habían adoptado en el rellano de la escalera del inmueble anterior. En resumen, la junta de esa empresa se celebró en otro lugar diferente al que se establecía en la convocatoria, por lo que la sala que resuelve el recurso estima que no puede compartir las conclusiones citadas, en lo que atañe a la impugnación de los acuerdos sociales reseñados, y ello por cuanto la junta general extraordinaria señalada para el día 27 de abril de 1.995 no se celebró, como admite la propia codemandada, en el lugar reseñado en la convocatoria, al que no pudieron acceder quienes manifiestan haber acudido por carecer de llaves para ello. Por ello la sala entiende que se ha infringido los preceptos relativos a la junta general y estimar, en consecuencia, el recurso de la actora en lo que afecta a este concreto particular; por lo que los acuerdos de la junta no son válidos.

Pero por otra parte, encontrando la excepción a la regla, la sentencia del Tribunal Supremo 17.12.1997 recoge el supuesto del artículo 178, relativo a la junta universal, la cual dice en el fundamento segundo que el artículo 63 (el actual artículo 175 de la LSC) establece que las Juntas Generales de la Sociedad Anónima se celebrarán en la localidad donde tenga su domicilio, dicho precepto es de carácter imperativo, y por tanto de inexcusable cumplimiento, (...) que sólo admite la excepción de que la Junta sea celebrada con el carácter de universal. La junta universal es la junta donde los socios se pueden reunir en cualquier lugar de España o fuera de las fronteras y la junta queda válidamente constituida si cumplen los dos requisitos siguientes: el primero es relativo a que se debe juntar en esa junta los representantes del cien por cien del capital social de la empresa, y el segundo requisito es que todos los socios por unanimidad acepten reunirse en ese lugar. En la convocatoria de esta reunión sí que tiene que venir especificado el lugar exacto de celebración de la junta, por ejemplo en el local nº7 de la calle Hércules, de la ciudad de Montevideo. Pues bien si los socios aceptan por unanimidad reunirse allí, y en la junta está representado el total del capital social, la junta será totalmente válida y los acuerdos que se alcancen tendrán la misma validez que en las otras juntas.

Como antes dijimos, la regulación del lugar donde deba celebrarse la junta es para asegurar el interés de los socios, que puedan asistir, por lo que nos vamos planteando la importancia de la convocatoria en este tipo de junta. Los socios al aceptar por unanimidad que quieren celebrar la junta en ese sitio, hacen que su voluntad quede plasmada al asistir, por lo que su interés ya está satisfecho, queda protegido. Consecuentemente debemos entender que la convocatoria en este tipo de juntas no tiene por qué ser un acto tan formal, la práctica del día a día en las empresas más bien pequeñas, es que al querer celebrar una junta se citen por escrito o incluso verbalmente, y se digan dónde se celebrará y cuáles son los puntos del día a tratar. En el libro “Comentario de la ley de sociedades de capital” José Antonio García-Cruces dice que la junta universal no es un tipo particular de junta sino, mejor, una modalidad en que ésta –sea ordinaria o extraordinaria– pueda celebrarse y adoptar válidamente sus acuerdos⁴². Leyendo esto observamos ya claramente como los estudiosos entienden el tema de celebración de la junta. Sintetizando obtenemos que la junta universal es un modo de convocar la junta de forma más flexible y en dónde se pueden tratar sino todos, la mayoría de las cuestiones concernientes a la sociedad. Por lo tanto, la junta que los socios celebran en la ciudad de Pontevedra, debemos entender que es válida puesto que a ella asisten los 3 socios, quienes además reúnen los 90.000 € de capital social, y en donde se trataron temas establecidos en la convocatoria.

⁴² ÁNGEL ROJO (Coordinador), JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES, *Comentario de la Ley de Sociedades*, pág. 1287.

Siguiendo los comentarios de José Antonio García-Cruces nos dice que el presupuesto de que concurra a la reunión la totalidad del capital social, es una exigencia absoluta, por lo que si no concurre la totalidad, la junta podría ser nula, al no estar constituida válidamente. El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre esta cuestión en la sentencia 29 de Septiembre de 2003 llega a decir que es un acto considerado contrario al orden público, así lo explica en el fundamento de derecho quinto diciendo que, los motivos deben desestimarse porque el acuerdo impugnado es claramente contrario el orden público, tal y como ha sido calificado por la resolución recurrida (...) en el orden jurídico el concepto de orden público en el área de los acuerdos sociales es de los denominados indeterminados, y que generalmente se aplica a acuerdo, convenios o negocios que suponen un ataque a la protección de los accionistas ausentes, a los accionistas minoritarios e incluso a terceros, pero siempre con una finalidad, la de privarles de la tutela judicial efectiva que proclama el art. 24.1 CE (RCL 1978, 2836) .La doctrina es recogida en las Sentencias de 4 de marzo de 2002 (RJ 2002, 2421) , que añade que el concepto de orden público se sustenta especialmente en los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los principios básicos del orden social en su vertiente económica, ya que de sociedades de capital se trata, y de 26 de septiembre de 2006 (RJ 2006, 7477), que, después de la cita de la doctrina de la Sentencias anteriores y de indicar "*que la jurisprudencia de esta sala ha utilizado de forma restrictiva el concepto abierto orden público, en orden a admitir la excepción de la falta de caducidad*", resalta que de aquí que deba considerarse como contrario al orden público un acuerdo que vulnere de algún modo normas imperativas que afecten a la esencia del sistema societario, así como normas relativas a derechos fundamentales.

Pero llegados a este punto nos podemos plantear una serie de cuestiones, como quienes son los socios que han de asistir, si deben asistir todos los que deben asistir a una junta general para que quede constituida válidamente o no, o si no van los administradores qué pasa. Pues bien, respecto a la primera cuestión de qué socios tienen que asistir, hay que pensar en que los estatutos a veces, prevén un mínimo de capital social para que los socios o accionistas tengan derecho a voto; por lo que cabe preguntar si los que no tienen derecho a voto deben de ir a la junta universal, al igual que pueden ser los accionistas morosos, y José Antonio opina, al igual que nosotros, que sí, puesto que en este caso debemos seguir literalmente el artículo 178 de junta universal donde establece que debe estar presente "todo" el capital social, entendiéndose que tengan derecho a voto o no.

Otra cuestión es si dichos socios pueden acudir mediante representación, y la sentencia del TS del 23 de Diciembre de 1997 establece que si da esta posibilidad, la junta queda válidamente constituida. Esta sentencia estima que la exigencia legal de que la representación de las Juntas se confiere por escrito y con carácter especial, tiene como fundamento lógico la necesidad de que el accionista tenga conocimiento previo de la celebración de aquélla y de los asuntos a tratar, para dar las instrucciones que estime pertinentes a la persona que confiera su representación en relación con el voto a emitir. Y que por ello, para admitir la validez de la representación en las Juntas Universales, habrá siempre de resultar acreditado que quien otorga la representación tuvo conocimiento previo de la pretensión de constitución de aquélla y de los asuntos a tratar a la misma, y en base a ello y sólo a ello, confiere su representación para dicho acto con la conformidad escrita.

Sobre la asistencia de los administradores José Antonio dice que podría ser necesaria si los mismos socios piden el derecho de información, si piden este derecho

entonces si la junta se podría considerar no válida puesto que atenta a los intereses de los accionistas, pero por el resto no es necesaria la asistencia de los administradores para que la junta sea válida. Lo mismo dice sobre la asistencia del comisario del sindicato de accionistas, es posible y ventajoso que vaya, pero la no asistencia de este no hace que la junta no sea válida.

Respecto al unánime consentimiento que han de depositar los socios en la celebración de la junta se nos puede plantear el problema de qué pasa si uno o varios socios quieren celebrar la junta pero no quieren hablar sobre un punto en concreto. Sobre esta cuestión los tribunales se han pronunciado con sentencias contradictorias, una corriente se manifestaba sobre que no importaba que algún socio no quisiera tratar sobre algún punto, puesto que se debía entender que al debatir sobre esos puntos la junta ya se estaba celebrando; pero la doctrina mayoritaria de los jueces defienden que los socios han de aceptar unánimemente los puntos del día para que la junta quede válidamente constituida. La STS 18 de Marzo de 2002 se pronuncia sobre esta cuestión recogiendo las diferentes opiniones y estableciendo como línea a seguir la doctrina de la corriente mayoritaria. Esta sentencia dice que “cuando se reúnan, por el medio que sea, todos los accionistas o sus representantes legales, si los asistentes aceptan la celebración de la Junta Universal, ésta quedará válidamente constituida para tratar de cualquier asunto, aunque no se hayan cumplido los requisitos de convocatoria, de los que se prescinde, y resultará válida aunque después algún concurrente se negase a firmar el acta, pues, como sienta la STS de 29 de diciembre de 1999 (RJ 1999, 9619) , «en todo caso, aun cuando el acta de la Junta Universal no haya sido firmada por todos los socios, como prescribe el apartado 4º “in fine” del artículo 97 del Reglamento del Registro Mercantil, no supone la pérdida de virtualidad del acta, sino un mero defecto que no alcanza a su validez, sin desdeñar que dichas firmas suponen una garantía de la veracidad del acta, en cuanto ratifican la presencia y aceptación de los socios”, por lo que debemos entender que la aceptación de celebración de la junta será la aceptación del lugar tanto como de los asuntos a tratar.

De los temas a tratar hablan de cómo va a seguir la empresa con la dimisión del Director General, José Antonio García-Cruces en el mismo libro dice que en la junta general pueden tratar de cualquier tema⁴³, el mismo que puede tratarse en la junta general. Sánchez Calero dice a su vez que en el libro Principios de derecho Mercantil que no solo en las juntas extraordinarias se pueden tratar temas de vital importancia para la empresa, pudiéndose tratar en las ordinarias si así figura en el orden del día.⁴⁴ Con respecto a los temas a tratar en la jurisprudencia encontramos la STS del 9 de Febrero de 2007 en la que los magistrados estiman que el artículo 99 LSA (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 206) (actual 178 de la LSC), bajo el título de «Junta universal», dispone que «la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta», y el art. 97.1 RRM (RCL 1996, 2112) establece como reglas especiales para las juntas universales la exigencia de consignar en el acta «los puntos aceptados como orden del día de la sesión» (circunstancia tercera), y asimismo hacer 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».

⁴³ ÁNGEL ROJO (Coordinador), JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES: *Comentario de la Ley de Sociedades*, pág. 1288.

⁴⁴ FERNANDO SÁNCHEZ CALERO, *Principios del Derecho Mercantil*, pág. 252, 17ª ed.

Por último hablando de la junta universal, trataremos el tema del acta. En el acta que se levante del celebramiento de la junta debe expresar el carácter de dicha junta, es decir, universal. Esa acta debe ser firmada por todos los socios, y debe respetar las reglas generales y específicas para las actas. Como contenido esencial de esa acta diremos que debe expresar la identidad de todos los asistentes, el orden del día y expresas, como ya dijimos, el carácter universal de la junta.

Por lo dicho anteriormente, haciendo una breve síntesis de la validez jurídica de la junta ordinaria celebrada por la empresa Irenata en Pontevedra, debemos decir que esa reunión si es válida jurídicamente hablando; puesto que, es una reunión ordinaria donde pueden hablar del tema de continuidad de la empresa, se juntan todos los socios, que además representan el capital social, en su forma de convocatoria es junta universal, donde si pueden reunirse en cualquier lugar y queda válidamente constituida. Es una junta universal ordinaria.

3.5. Violación de la cláusula de no competencia

Para resolver esta cuestión tenemos que tener muy presente lo que hemos resuelto en el punto 2.4 de este trabajo. Siguiendo la línea que habíamos establecido, tenemos que la cláusula de no competencia es válida, recordándola, diremos que la vigencia era de 2 años, con una retribución de 300 euros mensuales, 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. Como hemos visto, Felipe dimitió el 26 de Febrero, pero el 8 de Agosto firmó un contrato con Zumitos S.A. en el que figura de DG de esa empresa, la cual se dedica lo mismo que Irenata. Salta a la vista que viola el pacto de no competencia que firmó con Irenata, por lo que Irenata le puede reclamar a Felipe que le devuelva las indemnizaciones en concepto del pacto de no competencia. Pero vayamos más allá.

3.5.1. Efectos jurídicos de la contratación

El primer efecto de la contratación de Felipe por Zumitos S.A. es la violación de la cláusula de no competencia que atañe a Felipe por dos años. Cuando es el trabajador el que incumple el pacto de no competencia para después extinguir el contrato, el empresario podrá dejar de abonar lo pactado, si lo hubiera ya estando entregado, en parte, su abono. La indemnización por esta cláusula no puede ser gradual en función del cumplimiento de la misma. La propia cláusula contemplaba que para el incumplimiento de esta, se estimaba que Felipe le tendría que devolver la indemnización que venía cobrando desde que dejó la sociedad por el concepto de no competencia. Por lo que le debería devolver los 300 euros mensuales correspondientes hasta Agosto de 2014. Estos 300 euros mensuales constituyen una indemnización por el compromiso de no concurrir en otra empresa, por eso es lógico que la cláusula penal sea la de devolver esa indemnización cobrada.

Como es lógico, pero conviene recordar, la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes⁴⁵, por lo tanto el incumplimiento del contrato podría dar lugar al resarcimiento por daños y perjuicios. El

⁴⁵ Artículo 1256 del CC.

primer daño que encontramos aquí, por parte del empresario, es la indemnización que le da este para que Felipe no se vaya a trabajar a la competencia, por lo que al contrastar que Felipe trabaja como DG en la competencia, vigente la cláusula de devolverle la indemnización Felipe se la tendría que devolver.

Pero en algunas ocasiones los daños y perjuicios pueden superar al valor de la indemnización por no competencia, por ello se puede pensar que aparte de la devolución de la indemnización que recibe Felipe, éste le deba resarcir a la empresa por conceptos como la pérdida de clientes e ingresos que pueda tener Irenata, una disminución de la cuenta de resultados de la empresa, si bien será necesario realizar una previsión de futuro, sumando a los daños ya producidos otros que previsiblemente puedan ocasionarse⁴⁶. Cómo valorar esta cuestión, es muy difícil, se prevé que en los pactos de no competencia se establezcan cláusulas penales. El CC establece que en las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituirá a la indemnización de daños y perjuicios y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, si no se hubiera pactado otra cosa. En la jurisprudencia también encontramos una sentencia donde se aceptan estas cláusulas y que estas deben interpretarse restrictivamente, se trata de la del TS del 27 de marzo del 1982, donde considera literalmente «que las cláusulas penales deben ser interpretadas restrictivamente». Estas cláusulas penales equivalen a los daños y perjuicios que el empresario valora que puedan tener junto con los intereses. En la práctica es muy habitual que los empresarios establezcan estas cláusulas a su libre albedrío por lo que muchas de ellas son abusivas, en algunos casos, se estipula que el DG devuelva la indemnización sumada a una cantidad de dinero desorbitada lo que conlleva a una descompensación económica inaceptable.

El plazo de prescripción de las acciones que puede interponer el empresario contra el alto directivo caduca en un año. Este año se empieza a contar desde que firma el contrato con la empresa de la compañía o desde el día en que el empresario se entera de la situación⁴⁷ tal y como establece la STS 25 de octubre de 2010, diciendo que es evidente que, siendo postcontractual el pacto de no competencia, el empresario no podrá ejercitar acción alguna tendente a la devolución de lo entregado por tal concepto hasta que dicho incumplimiento postcontractual se produzca y tenga conocimiento de él, y sólo desde este día (art. 1969 del Código Civil (LEG 1889, 27)) empezará a correr el plazo de prescripción anual que señala el art. 59.1 ET, de tal manera que si se deja transcurrir estérilmente prescribirán, no las cantidades que correspondan al período de un año anterior a la fecha del ejercicio de la acción, sino la reclamación completa que el empresario tenía derecho a ejercitar -y no haya ejercitado- desde que conoció el incumplimiento del pacto por parte del trabajador. Otro entendimiento conduciría al absurdo de que, en los casos en que el empresario tuviese conocimiento tardío de dicho incumplimiento, o bien éste se produjese después del primer año de período postcontractual -cuando el pacto abarque más tiempo- quedase cerrada toda posibilidad de recuperar lo abonado durante la vigencia del contrato, colocando al empresario en una situación material de indefensión ante el enriquecimiento injusto del trabajador que incumple lo pactado.

La competencia para tratar de estos asuntos, será siempre de la jurisdicción social.⁴⁸

⁴⁶ DE VAL TENA, *El pacto de no concurrencia en el derecho español*, pág. 18, vol. 5, 2013.

⁴⁷ Art. 13 del RDAD.

⁴⁸ Art. 14 del RDAD.

3.5.2. Ley de Competencia Desleal

Brevemente podemos hacer mención a la LCD por el comportamiento de Felipe con la sociedad Irenata. Puesto que el caso no nos dice que Felipe se enriquece injustamente o no respeta el derecho de secreto, esta no será la vía principal a seguir, siendo la del apartado anterior.

El artículo 4 nos dice que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, demostrar la mala fe de Felipe en este caso no es nada fácil puesto que Felipe solo quiere trabajar, que es un derecho constitucional.⁴⁹ Estas normas persiguen proteger el interés privado del titular de la industria contra las personas que, por conocer íntimamente la organización del negocio, podrían, a costa de poco trabajo, obtener una posición favorable en la competencia.⁵⁰ Siguiendo la ley, encontramos un artículo donde si se diese el caso, si se podría utilizar contra Felipe, este artículo es el de violación de secretos. Este art. 13 es el que más se asemeja al ámbito laboralista, al dejar entender que para que se dé el supuesto, hubiera anteriormente una relación contractual. La violación de secretos está íntimamente ligada con el deber de lealtad que se enmarca en la LSA⁵¹, (aunque la no competencia no puede considerarse como un deber derivado del deber de lealtad) se puede suscitar que cuando Felipe acaba el vínculo laboral con Irenata no le debe lealtad, pero sería, aquí sí, con mala fe que Felipe le desvelara secretos de la empresa anterior con el fin de aprovecharse en el mercado. El apartado 3 de este artículo, establece que la persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2, no obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto. Como vemos, la LCD contempla supuestos que pueda hacer Felipe en su nueva empresa, pero lo que aquí se está a juzgar, visto en el apartado anterior, son las consecuencias que conlleva que Felipe firme contrato como DG con otra compañía.

4. IMITACIÓN DE LA MARCA

4.1. Introducción

La sociedad “Zumos Irenata S.A.” ha registrado su marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas el 14 de Enero de 1994 a través de una descripción de la misma y la forma tridimensional con la que comercializa su producto. Esta empresa es una de las empresas más importantes en el sector, que como todas las empresas punteras, ha tenido que hacer un enorme esfuerzo para consolidarse como una de las empresas líderes en crecimiento en España, comúnmente es una empresa que se reconoce como “las de siempre” debido a que generación tras generación se ha ido expandiendo por el territorio español para que hoy en día cuando hables de zumos no puedas evitar hacer referencia a esta empresa, esta empresa fundada en el año 1930, casi un siglo, lleva comercializándose en botellas naranjas con tapón rosa y con la torre de Hércules en relieve. No se aprecia buena intención cuando otra empresa, sea de este sector de los zumos especialmente, o de otro, intente engañar a los consumidores utilizando una

⁴⁹ Artículo 35 de la CE: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión (...)”.

⁵⁰ GARRIGUES J., *Tratado de Derecho Mercantil*, Madrid, 1947, vol. I pg. 87

⁵¹ ESPERANZA GALLEGOS, *EL Director General de las Socie...*, págs. 469 y ss.

marca visual o un envasado similar al utilizado por esta gran empresa para sus propios beneficios. Refiriéndonos a lo que nos sucede hoy en día, tenemos que nombrar a la empresa “Zumfruit S.A.” que comercializa sus productos de una forma totalmente similar a la empresa Irenata. Zumfruit comercializa sus productos en envases de plástico naranja cubiertos por una pegatina rosa en la cual está impresa en color negro la torre de Hércules. Como se puede observar, los consumidores se pueden confundir fácilmente al asociar producto y marca con el de la otra compañía.

Y en lo que nos parece, nos parece que la empresa Zumfruit actúa con mala fe al intentar engañar a los consumidores vendiendo un producto de calidades diferentes al de Irenata pero como si fuera el mismo. Esta actuación no podemos dejarla pasar por lo que analizaremos todas las cuestiones objeto de nuestro estudio que envuelven a la empresa Zumfruit.

En la pregunta de qué acciones legales puede interponer Irenata contra Zumfruit por copiar la marca, entran en juego diferentes cuestiones que debemos considerar como si el registro de la marca Irenata es completamente legal o recae en alguna causa de prohibición absoluta o relativa, si puede inscribir como forma tridimensional de la marca un envase con la torre de Hércules, si el nombre de la marca ya está registrado, que diferentes acciones legales puede interponer, etc.

4.2. Validez del registro en la OEPM de la marca Irenata

Empezaremos por lo principal, que es analizar jurídicamente la validez de la marca Irenata. Para determinar la validez de esta inscripción, nos remitiremos a la Ley de Marcas 17/2001. La concesión de una marca se ajusta al procedimiento establecido en la Ley 17/2001, de Marcas⁵² que en sus artículos 5 a 10 regula las prohibiciones absolutas y relativas de registro. Se debe tener muy presente que para que una marca pueda registrarse es imprescindible que cumpla la condición de tener carácter distintivo, es decir que, tal como establece el artículo 4 de la ya citada Ley de Marcas “*sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de las otras*” y que no incurra en las prohibiciones absolutas del artículo 5. El artículo 4 añade que podrán ser marcas las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas, las imágenes, figuras, símbolos y dibujos, las letras, las cifras y sus combinaciones, las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación, los sonoros, o cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se menciona anteriormente.

En lo que se refiere a la presentación de una marca tridimensional hay que referirse al artículo 2 del 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.

La marca Irenata es compuesta, y está inscrita en el registro de la Oficina Española de Patentes y Marcas, (en adelante OEPM) por nombre y forma tridimensional.

⁵² La Oficina Española de Patentes y Marcas en su portal web www.oepm.es en la subpestaña “Normativa” nos muestra una serie de leyes, normas y convenios, que están en vigor y son de aplicación para casos como este.

4.2.1. El nombre de la marca.

El nombre inscrito “Zumos Irenata S.A.” no está inscrito en el registro de la OEPM, lo hemos comprobado buscando en su base de datos si ese nombre ya estaba en el registro con anterioridad con resultado negativo, aparte de buscar si estaba registrada una marca con el nombre Irenata, hemos buscado si había registrado algún nombre parecido con el que se pudiese crear confusión como por ejemplo, Irenasa, Irenoto, Irenato, Iranta, Hirenata, Iperata y más con resultado negativo; por lo que sí se puede inscribir ya que el nombre tampoco incumple ninguna prohibición, ni absoluta ni relativa, de las que recoge el Título II en sus Capítulos II y III de la ley 17/2001.

4.2.2. La forma tridimensional.

Con la representación tridimensional nos podemos encontrar con varios problemas. El primero es qué se puede y cómo se puede inscribir una forma tridimensional en el registro, y lo segundo es, si esa forma tridimensional ya está inscrita por otra entidad. Para resolver la primera cuestión debemos ir al reglamento español 687/2002 a su artículo 2 donde establece los requisitos formales de inscripción de la marca con su forma tridimensional, “En los casos a los que se aplique lo dispuesto en el apartado anterior se hará mención en la solicitud de la naturaleza gráfica, tridimensional, sonora, mixta o denominativa en caracteres no estándar de la marca solicitada. En la solicitud, facultativamente, podrá figurar una descripción escrita de la marca. (...) cuando se solicite el registro de una marca tridimensional, la reproducción de la misma consistirá en una reproducción gráfica o fotográfica bidimensional, pudiendo constar de hasta seis perspectivas diferentes, siempre que se agrupen formando una única y misma reproducción que no exceda de las dimensiones establecidas en el apartado 2. Si la reproducción no mostrara suficientemente los detalles de la marca, se podrá exigir al solicitante que proporcione hasta seis vistas diferentes de la marca y una descripción escrita de la misma. (...) Cuando se solicite el registro de una marca en color, se hará mención de ello en la solicitud y se indicarán los colores que figuren en la marca. La reproducción prevista en el apartado 2 consistirá en la reproducción en color de la marca.” De este extracto podemos deducir que debido a su gran dificultad para representar gráficamente, no se permiten ciertos tipos de marcas como serían las olfativas, gustativas o táctiles. Pero lo que la empresa Irenata quiere inscribir sí.

En la jurisprudencia encontramos la STS de 22 de Noviembre de 2008 donde en el FD 2º recoge las marcas tridimensionales como marcas que se pueden registrar que *“Antes de examinar estos criterios, debe recordarse aquí el concepto legal sobre lo que se denomina marca tridimensional. Ya el antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial, de 1929 (RCL 1930, 759) admitió que una marca pudiese consistir en una representación tridimensional, lo que se consolidó en la ley de Marcas de 1988 (RCL 1988, 2267) , aplicable al presente recurso, que mencionaba entre los signos susceptibles de constituir una marca se encontraban "las formas tridimensionales, entre las que se incluyen[...] la forma del producto o su presentación". Por ello, una marca tridimensional consiste en un signo que tiene un volumen. La marca registrada por BIC con el número 1.935.054 tenía estas características, según la inscripción que se ha reproducido en el Fundamento primero de esta sentencia”*.

La jurisprudencia europea en el caso Sieckmann⁵³ determina que debe ser susceptible la representación gráfica, para inscribirla como marca, que la representación de los signos debe ser completa, accesible, inteligible, duradera y objetiva para así evitar conflictos innecesarios a la hora de inscribir estas representaciones tridimensionales. Por esta cuestión no tendríamos problemas de poder inscribir esta forma tridimensional, ya que consiste en un envase de plástico de color naranja, tapón rosa y la Torre de Hércules en forma de relieve; todo junto, respeta el artículo 2 y forma una figura tridimensional con la que la marca adquiere un carácter distintivo de las demás. Otra cuestión que nos debemos preguntar es si la Torre de Hércules en la forma tridimensional se puede inscribir, y si se puede, que esa forma carezca de titular. En el ordenamiento jurídico español no encontramos ninguna norma que nos indique que un patrimonio de la humanidad no pueda ser inscrito como marca. Es conocido por el hombre medio que la Torre de Hércules se encuentra en la ciudad de la Coruña, de donde es nuestra empresa por lo que no hay error de asociación entre la percepción que se tiene al ver la Torre de Hércules y asociarla a la ciudad “herculina” donde está el domicilio social de la empresa Irenata; por lo que no se incumple la prohibición absoluta i) del artículo 5⁵⁴ de la Ley de Marcas. Respecto a si alguien inscribió antes alguna marca que incluya la Torre de Hércules como forma tridimensional afirmamos que no, esta afirmación la defendemos basándonos en que en la base de datos de la OEPM al buscar torre de Hércules nos salen varios registros, ninguno de ellos con forma tridimensional; por ejemplo, encontramos que el ayuntamiento de la Coruña si tiene inscrita la Torre de Hércules con tipo “Denominativo con caracteres estándar”, y las utiliza para clases y productos muy diferentes a la comercialización y envasado de zumos.

En resumen, sí se puede puesto que no hay inscrita en la OEPM una forma tridimensional que contenga la forma de la torre de Hércules en relieve en un tapón de color rosa.

4.3. Validez del posible registro de la marca de la empresa Zumfruit.

Lo siguiente es analizar la marca de la empresa “Zumfruit S.A.”, nada nos dice el caso si la empresa está registrada o no, pero analizaremos si se puede registrar.

4.3.1. El nombre de la marca.

Comencemos por el nombre, buscando en la base de datos de la OEPM encontramos que ya existe una marca con ese nombre cuyo titular es la empresa “Casa Santiveri, S.L.”, esto hace incurrir en una prohibición relativa de la inscripción de la marca por parte de la nueva empresa Zumfruit. Las prohibiciones relativas hoy en día en la legislación española ya no son objeto de examen de oficio, sino que la parte o las partes perjudicadas deben interponer acciones legales contra esa inscripción (la oposición al registro). El artículo 7 sobre nombres comerciales establece que no podrán

⁵³ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2002. Caso Ralph Sieckmann” asunto C-273/00.

⁵⁴ Artículo 5 de la Ley de Marcas 17/2001 apartado i): os 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.

registrarse como marcas los signos que sean idénticos a un nombre comercial anterior que designe actividades idénticas a los productos o servicios para los que se solicita la marca. Y en este caso la empresa Zumfruit Santiveri y la nueva Zumfruit se dedican al mismo servicio. Como ya dijimos esta prohibición es una prohibición relativa y no se controla de oficio, si se llegase a inscribir en el registro los perjudicados en este caso Zumfruit Santiveri puede interponer acciones legales.

4.3.2. La forma tridimensional.

Respeto a la forma tridimensional tampoco puede inscribirla como marca ya que la empresa Irenata tiene inscrita una parecida y en caso de que la inscriba, inducirá a error a los consumidores con el consiguiente acto de confusión entre los diferentes productos, en resumen esa marca registrada en su forma tridimensional carece de carácter distintivo. El autor Ivan L. Sempere, en su monografía *La protección de las formas como marca tridimensional*⁵⁵ nos dice que la marca tridimensional es una forma registrada como marca que se hace mediante dibujos o fotografías. No debemos confundir el diseño industrial de la marca registrada, el diseño industrial protege la cualidad estética del producto, y en cambio, la marca tridimensional protege la identificación de marca a través de su forma y su imagen visual. En este caso la marca en su forma registrada tridimensional de Irenata es la de la ya dicha el envase naranja tapón rosa y la Torre de Hércules en relieve, por lo que se asemeja mucho a la que Zumfruit comercializa que es envase naranja, pegatina rosa y la Torre de Hércules.

La sala de recursos⁵⁶ del 29 de mayo del año 2000 (asunto R 391/1999-3 Kiss Device) establece que para que una forma funcione como marca, las características en cuestión debe ser un componente característico y distintivo de la marca que establece en la mente del público relevante una asociación mental entre el signo y el origen industrial de los productos para los que se reclama protección. Ivan L. Sempere en su monografía *“La protección de las formas como marca tridimensional”* nos dice que la fuerza distintiva de un signo va irremediamente ligada a la percepción que de ese signo tienen los consumidores.⁵⁷ Es decir, la dificultad esencial de este tipo de marcas radica en que el público relevante sea capaz de entender esa forma como un signo distintivo aislado del producto al que se asocia. Esta interpretación se hace más complicada si el examen se efectúa sin que la pretendida marca haya tenido un recorrido o una vida en el mercado que le pueda dotar de notoriedad, casos en los que la apreciación se hace más sencilla.

Por lo tanto, Zumfruit no podría inscribir esa forma tridimensional puesto que ya hay una marca con esa forma, e incurriría en una prohibición relativa, y si lo hiciese

⁵⁵ IVAN L. SEMPERE, *La protección de las formas como marca tridimensional*, pág.67.

⁵⁶ Las Salas de Recurso tienen competencia para pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las resoluciones de la EUIPO en relación con las marcas de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios registrados. Contra las resoluciones de las Salas de Recurso podrá, a su vez, interponerse recurso ante el Tribunal General, cuyas sentencias se pueden recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sobre cuestiones de Derecho. Las Salas de Recurso son independientes y, a la hora de pronunciarse sobre un asunto, no están sometidas a ningún tipo de instrucción. Las Salas de Recurso están reguladas por el Reglamento (CE) n.º 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, modificado por el Reglamento (CE) n.º 2082/2004, por el que se establece el reglamento de procedimiento de las Salas de Recurso de la Oficina. La versión consolidada del Reglamento se aplica a la administración de los recursos interpuestos en virtud del Reglamento de marcas y del Reglamento de dibujos y modelos.

⁵⁷ IVAN L. SEMPERE, *La protección de las formas como marca tridimensional*, pág. 80.

Irenata podría oponerse al registro de ello. De la inscripción de marcas notorias o renombradas se hablará en el siguiente apartado.

4.4. Acciones legales recogidas en la Ley de Marcas.

El artículo 34 de esta ley de Marcas confiere al titular de la marca registrada el derecho al uso exclusivo de ella y puede prohibir que otras empresas puedan utilizarla; en este caso está claro que Irenata al haber inscrito la marca en la OEPM y con anterioridad a la empresa Zumfruit, si lo hiciera, ostenta el derecho reconocido en este artículo 34. Sigue el artículo 34 estableciendo que el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada; o 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. Y Zumfruit realiza el mismo servicio que Irenata (envasado, distribución y fabricación de zumos) imitándole la marca, por lo que Irenata le puede prohibir que siga utilizando la marca tridimensional, básicamente poner el signo en los productos o en su presentación (Art. 34.3 LM). El art. 40 de la ley nacional de marcas nos dice que podemos ejercitar las acciones de los artículos siguientes por tener registrada la marca, en todo caso con anterioridad, la registre Zumfruit la suya o no. El artículo 41 en el apartado 1 establece que el demandante (Irenata) por la vía de lo civil⁵⁸ puede pedir la cesación de los actos que violen su derecho, es decir, que no sigan realizando su actividad comercial con ese formato de envase; la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la imitación, donde englobaríamos también los que hemos dejado de ganar por la confusión a los consumidores que querían nuestro producto y compraron el de la competencia; la retirada de inmediato de los zumos en el mercado con el envase similar al nuestro y la publicación de la sentencia, si es favorable a Irenata, a los interesados como los consumidores que han denunciado a Zumfruit por la confusión que les ha llevado a comprar el zumo de nuestra competencia. También pueden pedir 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 y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. No hace falta decir que todas estas acciones acabarían siendo a costa de la empresa imitadora.

El artículo 42.1 establece que quienes realicen sin el consentimiento del titular de la marca alguno de los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3⁵⁹, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados; y en este caso este precepto sería de difícil aplicación porque no

⁵⁸ El artículo 45 nos dice que las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día en que pudieron ejercitarse. Aplicado al caso concreto no influye puesto que las acciones prescribirían en el 2018, recordando que la empresa Zumfruit comenzó la imitación en el 2013.

⁵⁹ Este artículo 34.3 en sus letras a) y f) se refiere a poner el signo en los productos o en su presentación; o poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, etc. En este caso sería la imitación de la inclusión de la Torre de Hércules en el formato y el mismo formato de presentación del producto, envase de plástico naranja con pegatina rosa.

sería defendible, puesto lo que se enmarca es el uso de la marca no la imitación de ella. Para ello, el artículo 42.2 establece el supuesto en el que se recogen las demás conductas ilícitas, literalmente dice que todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera notoria o renombrada. De este precepto podemos sintetizar que Irenata puede pedirle a Zumfruit indemnización por daños y perjuicios si ya le había avisado de que cesara de imitar su marca, o si Zumfruit cometió la imitación con culpa o negligencia.

Tema relevante es la notoriedad de la marca; debemos preguntarnos primero si la marca inscrita por Irenata es notoria o renombrada, para ello nos remitiremos a lo que marca el artículo 8 que estipula que, en el ámbito de las prohibiciones relativas establece que no podrá registrarse como marca 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. A los efectos de esta Ley, 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. Por esta definición deducimos que la marca en cuestión es una marca renombrada, puesto que es una de las más importantes de España y la conocen casi todos los españoles, aparte de la duración, que lleva desde el 1930 con la misma marca. La protección otorgada en el apartado 1, cuando concurren los requisitos previstos en el mismo, alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. Esto referente al posible registro de la marca en su forma tridimensional, si la de Irenata fuese notoria o renombrada, referente al uso de una forma tridimensional imitando a una notoria o renombrada nada dice la legislación, por lo que las acciones de cesación etc., serán las mismas que para las no notorias ni renombradas.

El titular de una marca o nombre comercial anterior o de algún otro derecho, de los contemplados en los artículos 6, 7, 8 y 9 puede oponerse a la concesión de su solicitud (artículo 19 de la LM) y conseguir la denegación de la misma. Si no hay oposición y no incurre en las prohibiciones absolutas del artículo 5 la solicitud se concederá. No puede prejuzgarse la resolución del expediente ya que en gran medida depende de la voluntad del titular de la marca prioritaria de oponerse. En este caso la empresa Irenata es la empresa prioritaria y sí tenemos la intención de oponernos. El artículo 6 nos dice que no podrán registrarse como marcas los signos que sean idénticos a una marca anterior que designe productos idénticos, en este caso la fabricación, envasado y distribución de los zumos, y que, sobre todo, exista un riesgo de confusión en el público, y aclara el artículo que el riesgo de confusión incluye el riesgo de

asociación con la marca anterior. Esta última aclaración es bastante importante puesto que nuestra empresa se siente ofendida por la intención de la empresa Zumfruit de obtener beneficios a costa de asociarse con nuestra marca tan prestigiosa. Por marcas anteriores se debe entender que son las marcas registradas cuya solicitud de registro tenga una fecha de presentación o de prioridad anterior a la de la solicitud objeto de examen, y que pertenezcan por ejemplo a la categoría de marcas españolas, como es en este caso.

El artículo 18 de la LM establece que de oficio la OEPM, si Zumfruit presenta la marca al registro, en la forma que reglamentariamente se determine, comunicará la publicación de la solicitud de registro, a efectos simplemente informativos, a los titulares de los signos anteriores registrados o solicitados que hubieran sido detectados como consecuencia de una búsqueda informática realizada por dicha Oficina de acuerdo con sus disponibilidades técnicas y materiales, y que en virtud de lo dispuesto en los artículos 6 y 7 pudieran formular oposición al registro de la nueva solicitud. En este caso la OEPM de oficio nos comunicaría a nosotros si observa que hay similitudes demasiado claras que tenemos opción a formular una oposición al registro de la empresa Irenata, a espera de que prospere o no la oposición. Siguiendo con el artículo 19 aplicándolo al caso lo interpretamos como que cualquier persona que se considere perjudicada podrá oponerse al registro de la misma, ahora nosotros, la empresa Irenata, por el riesgo de confusión ya dicho entre las marcas y que la marca Zumfruit se beneficie de nuestra reputación, alegando las prohibiciones tanto relativas o absolutas que podamos observar. La oposición la debemos formular ante la OEPM mediante escrito motivado y debidamente documentado como establece el propio artículo 19, en la forma y plazo que reglamentariamente se establezcan, y sólo se tendrá por presentada si en este plazo se abona la tasa correspondiente.

Recordamos y aclaramos que la OEPM de oficio puede informar a otros titulares de los signos anteriores registrados para que ellos formulen oposición, pero por esa cuestión de oficio no van a prohibir que se registre la nueva marca. En cambio, si de oficio lo impedirán si fuera una cuestión que recojan las prohibiciones absolutas (Art.5 de la LM) o por ejemplo, entre otras, en las que la denominación sea el nombre de una persona física que sin autorización ni ser él el solicitante aparezca en la marca (Art. 9.1 de la LM). Tras pasar este punto sin que nadie se opusiera, que no es la situación, publicará un anuncio del registro de la marca en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (en adelante BOPI) y expedirá el título de registro de la marca. En este caso, nosotros, la empresa Irenata interpondremos oposición porque entendemos que está lesionando nuestro derecho a no ser imitada nuestra marca registrada, por lo que tras la presentación de nuestra oposición, la inscripción que la sociedad Zumfruit quiere hacer, quedaría en suspensión en virtud del artículo 21 de la LM⁶⁰, que el mismo artículo le da un plazo para la contestación al suspenso en el cual el solicitante puede retirar, limitar, modificar o dividir la solicitud. Para la empresa Irenata, se resolvería el problema si Zumfruit cambiase el formato (incluyendo forma y colores) de envase del producto. Transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, como recoge el artículo

⁶⁰ Literalmente el artículo 21.1 dice que cuando se hubieren presentado oposiciones u observaciones de tercero o del examen realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas resultara que la solicitud incurre, para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, en alguna de las prohibiciones o defectos a que se refiere el artículo 20.1, se decretará la suspensión del expediente. A nuestro parecer, este artículo difícil de entender por lo confuso que puede llegar a ser, entendemos que si hubiera oposiciones u observaciones de terceros se suspendería el expediente. Y que si tras el examen de la OEPM de si se incumplen los supuestos del 20.1, también se suspende el expediente de registro.

22, haya contestado o no el solicitante, la OEPM, acordará la concesión o denegación del registro de la marca especificándose, los motivos y derechos anteriores causantes de la misma. Si la causa de denegación del registro de la marca sólo existiere para parte de los productos o servicios, la denegación del registro se limitará a los productos o servicios de que se trate, en este caso a la forma tridimensional. La resolución de denegación o concesión del registro de la marca se publicará en el BOPI.

Respecto a más acciones que se pudieran interponer aparte de la oposición, encontramos la acción reivindicatoria que examinaremos a continuación a ver si se puede aplicar al caso. El artículo 2 en su apartado 2 de la ley LM nos dice que cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero, la persona perjudicada (en este caso, sería la empresa Irenata) podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. De este extracto obtenemos que la empresa Irenata adquiera un derecho de reivindicación para que la OEPM le niegue a Zumfruit estar inscrita en el registro. Nada hace sospechar que la empresa Irenata no pueda interponer esa acción reivindicatoria puesto que es una empresa que se ha registrado con anterioridad a Zumfruit y mantiene su renovación de la marca al orden por lo que, además, ostenta la legitimación activa. Pero esta acción no encaja en absoluto a nuestras pretensiones. Esta acción sería por ejemplo en casos en que un tercero se hace pasar por el titular de una marca. Nuestra postura es impedir que Zumfruit registrar esa forma tridimensional, no reivindicar ni la titularidad ni ningún fraude. Esta acción no la ejercitaremos.

También podemos hablar de la acción de nulidad. Como recoge la LM en su Título VI la acción de nulidad puede ser como las causas de prohibición, absoluta o relativa. La nulidad absoluta se encaja en dos supuestos, el primero es cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 5 de prohibiciones absolutas de la presente Ley, y el segundo cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe. En el primero no encaja, en el segundo supuesto valorar la mala fe es muy difícil y más difícil es convencer al tribunal de que valore la real mala fe. Observamos mala fe al querer engañar a los consumidores respecto al envase, para que con nuestro prestigio, le compren los zumos a él y no a nosotros y así hacerse un hueco en este sector del mercado. Esta acción de nulidad absoluta será una acción subsidiaria (con el conveniente de que es imprescriptible) en todo caso, no correspondería a nuestra principal línea de defensa.

La nulidad relativa si puede encajar en este caso, si la marca Zumfruit ya goza de una inscripción en el registro. El artículo 52 en su apartado 1 recoge que puede ser causa de nulidad relativa las recogidas en el artículo 6 de la misma ley, en concreto la imitación de nuestra marca tridimensional. Si la acción de nulidad prospera y hay una sentencia firme a favor de Irenata, los efectos que produce la acción de nulidad son los siguientes: El primero será que la declaración de nulidad implica que el registro de la marca no fue nunca válido, considerándose que ni el registro ni la solicitud que lo originó han tenido nunca los efectos que reglan en la ley; el segundo efecto será si procede una indemnización de daños y perjuicios.

4.5. Ley de Competencia Desleal aplicada al supuesto

Cambiando de línea, podemos hacer alusión a la ley 3/1991 referente a la competencia desleal, en este asunto la hecha por parte de la sociedad Zumfruit hacia Irenata. El artículo 6 de esta ley establece el supuesto que cabría en lo que la ley llama “actos de confusión” que debemos entender hacia los consumidores. Este artículo nos dice que se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, el riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica. Y es así, observamos que hay acto de confusión puesto que la empresa Zumfruit, imitando el envase de Irenata, con el fin propio de conseguir en el mercado una buena acogida en el mercado, se aprovecha de lo que ha conseguido Irenata por lo que con todo tampoco se aprecia que pueda haber actuado con buena fe la empresa Zumfruit. Este razonamiento lo vemos intensamente reforzado por el artículo 11 de la misma ley de competencia desleal. Este artículo nos expone que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley, que no es en este caso, pero sigue diciendo; no obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, por prestaciones debemos entender la fabricación y el envasado del zumo, por ejemplo. Es en estas últimas frases donde claramente vemos que encaja lo que estamos demandando.

Los consumidores acostumbrados a comprar el zumo Irenata, con su envase naranja con tapón color rosa, y su característica aún más esencial, como que el envase lleve la torre de Hércules⁶¹, se verán confundidos puesto que la empresa Zumfruit envasa su producto con características similares, confundiendo claramente a los compradores. En el artículo 12 encontramos un refuerzo de nuestros argumentos al decir que se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado, que con todo lo dicho anteriormente está clara la mala fe de la empresa denunciada. Finalizando en esta ley de Competencia Desleal mencionaremos el artículo 20 donde también observamos que hay una práctica desleal cuando establece que será desleal la práctica comercial que cree confusión a los consumidores. Por lo dicho anteriormente, vemos que la empresa Zumfruit vulnera la ley de competencia desleal lesionando los derechos de la empresa Irenata.

En la ley de competencia desleal 3/1991 encontramos artículos que nos ayudan a formular las acciones legales que podemos emprender, estas acciones las encontramos en el artículo 32 y son, la acción declarativa de deslealtad, la acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura, que asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica; la acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal, la acción de

⁶¹ Para defender que la imagen del envase de Zumfruit debe ser diferente a la de Irenata para evitar la confusión, encontramos esta sentencia del TJCE en la sentencia de 22 de Junio de 1999, asunto C-342/99 Lloyd Schuhfabrik Meyer y co. GmbH; *“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 en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada”*.

resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa, la acción de enriquecimiento injusto. Para ejercitar estas acciones nos legitima el artículo 33.1 de esa ley puesto que nosotros, la empresa Irenata somos la empresa que los intereses económicos resultan directamente perjudicados por esa acción desleal.

En la jurisprudencia del Tribunal Supremo vemos recogido como se apela a la Ley de Competencia Desleal para defender los casos de imitación sobre marcas, además en este caso también tridimensionales, por referirnos a una, encontramos la STS del 22 de noviembre de 2008, donde la actora, la notoria empresa “bic” demanda Montechielvo Industrias S.A. por imitarle el famoso formato del bolígrafo que todos conocemos (caso exactamente igual al nuestro). La sentencia en el FD 5º dice lo siguiente en relación a nuestra explicación anterior: *“El tercer motivo se formula por oponerse la sentencia recurrida a la doctrina de esta Sala con respecto a la interpretación de los artículos 11.1 y 11.2 de la Ley de Competencia desleal (RCL 1991, 71) en relación con los artículos 5 y 6 del mismo texto legal. Dice la recurrente que hay que tener en cuenta que se trataba de determinar, con la demanda, si la comercialización de los bolígrafos como tales suponía el aprovechamiento de la reputación de la recurrente y de imitación de sus prestaciones, produciéndose una confusión con la apariencia del bolígrafo BIC CRISTAL, por lo que la resolución recurrida lo que se hace es desvirtuar totalmente el concepto de marca tridimensional. Señala que "todo aquello que pueda generar confusión o riesgo de asociación entre el consumidor medio, apreciado en su conjunto, es constitutivo de actos de competencia desleal y, en tal concepto, supone un ilícito civil", de modo que "se trata de establecer unos límites en la correcta actuación de los partícipes en el mercado, límites que no han sido respetados por la parte demandada y que no ha tenido en cuenta la Sala de instancia". El motivo se estima. El artículo 5.2 de la Directiva 89/104 /CE (LCEur 1989, 132) establecía que "Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos". La Ley de Marcas de 1988 (RCL 1988, 2267) no recogió esta posibilidad y por ello las acciones de protección de las marcas se acompañaron de las de competencia desleal, al amparo de los artículos 5, 6 y 11 de la Ley 3/1991 (RCL 1991, 71) (ver STS de 7 mayo 2007 (RJ 2007, 2136)). En el presente recurso debe admitirse la violación de las normas citadas como infringidas, que deriva de forma natural de la violación de la marca tridimensional, como ya se ha argumentado en los Fundamentos segundo y tercero de esta sentencia”.*

4.6. Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios aplicada al caso

El Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, establece en su artículo 8 los derechos básicos de los consumidores y usuarios y uno de ellos es la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la

inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, por lo que los consumidores también se ven afectados y legitimados activamente para poder interponer acciones legales por la imitación que se le hace a la empresa Irenata. Siguiendo en la misma ley general para la defensa de los consumidores el artículo 18 sobre el etiquetado y presentación de los bienes y servicio nos dice que deberán ser de tal naturaleza que no induzca a error al consumidor y usuario, especialmente sobre las características del bien o servicio y, en particular, sobre su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de fabricación o de obtención; y nosotros observamos que se incumple este artículo puesto que intentando identificar su producto con el que ofrece Irenata, Zumfruit intenta engañar a los consumidores haciendo creer que en la elaboración de sus zumos se siguen las técnicas específicas que utiliza la empresa Irenata. Por lo dicho, afirmamos que la empresa Zumfruit vulnera esta ley y lesiona los derechos de los consumidores; nosotros como empresa Irenata no somos consumidores de zumos, por lo que no entraremos en que acciones pueden interponer los afectados.

5. RESUMEN EJECUTIVO

En este apartado sintetizaremos las conclusiones para dar una respuesta directa a las incógnitas y controversias que nos plantea este caso.

La primera cuestión que el caso plantea es sobre la validez de la cláusula de no competencia del contrato de Felipe Rodríguez con la empresa Irenata S.A. Tenemos que decir que la cláusula es válida por los siguientes motivos. El Real Decreto por el que se rigen los altos directivos, el RD 1382/1985, establece que las cláusulas de no competencia una vez se extinga la relación laboral, deben atender a tres requisitos insuperables. El primer requisito es el que tiene que ver con el plazo de duración, dice el RD que como máximo la duración de la cláusula será de 2 años, y vemos que se cumple con el plazo que estipula el caso, que es de dos años. El segundo requisito es que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello, que como vemos si lo tiene puesto que la cláusula está prevista para la no competencia en ese sector de los zumos. El tercer requisito es una compensación económica adecuada, en esta cuestión entran varios factores en juego, y que no dice el caso, para poder afirmar si es una cantidad adecuada, por ejemplo el salario que tenía, las contribuciones que se le hicieran por el concepto de no competencia estando el contrato de trabajo en vigor, los conocimientos que haya adquirido etc., por lo que estimamos que suponiendo los factores anteriores guiándonos por la práctica encontrada en la jurisprudencia, que sí es una compensación adecuada.

La siguiente cuestión que se nos plantea es que analicemos las consecuencias penales de la agresión de Arturo a Felipe. Primeramente hay que saber en qué hechos ilícitos y en qué artículos del código penal se encuadra este supuesto. El hecho es un puñetazo en la mejilla que para su tratamiento se requiere un tratamiento médico de cuatro puntos, por lo que con ello, se le quedará a Felipe una cicatriz en la cara. El artículo 147 del Código Penal establece la pena para el supuesto de lesiones con tratamiento médico (donde se engloban los puntos de sutura), cuya pena de prisión en el año de comisión de los hechos es de 6 meses a 3 años. El artículo 150 establece que cuando quede deformidad, y en este caso la hay por la cicatriz que le queda, el ilícito penal se agrava aumentando la pena, de 3 a 6 años. Resolviendo a través de la jurisprudencia si hay deformidad o no, establecemos que sí que la hay, por lo que entrarán en concurso ideal los delitos recogidos en los artículos 147 y 152 (en el

contexto del 150) del CP. Aunque nada cambia puesto que el 150 se comete por imprudencia, la pena se hallará en la mitad superior de la pena que recoge el 147. Hay que tener en cuenta la modificación de la ley penal del 2015, puesto que para el artículo 147 se prevé una pena inferior, de 3 meses a 3 años. Por lo que la pena final se hallará en la mitad superior de 3 meses a 3 años de cárcel que será de 1 año, 7 meses y 15 días hasta 3 años con sus correspondientes penas accesorias. Aclarando, una ley posterior que favorezca al reo, habrá que aplicarla; una ley posterior que no favorezca al reo, no se podrá aplicar.

Cambiando de ámbito, el caso nos plantea sobre la cuestión de una junta ordinaria en Pontevedra, cuando en principio, se debería realizar donde marquen los estatutos o supletoriamente en el domicilio social. El supuesto nada nos dice referente a lo que marca los estatutos, por lo que nos deberemos dirigir a la ley para determinar el lugar de reunión de la junta ordinaria, la cuestión se regula en la Ley de Sociedades de Capital donde observamos en el artículo 175 que el lugar de reunión si nada se dice en los estatutos será donde esté situado su domicilio social. Pero la ley también recoge lo que llama la junta universal en el artículo 178, esta junta universal será válida siempre que reúnan todos los socios, esté representado el total del capital social y se apruebe realizar la reunión. En este caso, y sobre todo como aquí pasa, en las empresas con un número reducido de socios, es fácil ponerse de acuerdo para quedar en cualquier sitio (esté dentro de las fronteras españolas o fuera) y celebrar una junta. La cuestión que sí nos planteamos es la de si las juntas ordinarias o extraordinarias son diferentes a las juntas universales. Tenemos que entender que las juntas universales, no son juntas especiales donde se hablen de temas reglados, sino que es una forma de convocar la junta, que puede ser ordinaria o extraordinaria. La junta ordinaria es la que se reúne en el primer semestre y se pueden hablar de cualquier tema mientras figure en la convocatoria, por lo que vemos que la celebración de la junta es válida puesto que es una junta universal ordinaria.

La penúltima cuestión que nos plantea el caso es la de ¿qué consecuencias jurídicas tiene la contratación de Felipe como Director General en la empresa Zumitos? Anteriormente analizamos que la cláusula de no competencia era válida, por lo que debería cumplirla. La cláusula lleva aparejada una penalización, y es que si incumple la cláusula deberá devolver las indemnizaciones percibidas por ese concepto. La cláusula hay que entenderla como que no puede ser contratado por una empresa del mismo sector del que provenía por un máximo de dos años, como un alto directivo, consejero, administrador etc., puesto que se entiende que de la empresa proveniente conoce debilidades que podría utilizar en su contra y favorecer a la empresa en la que es contratado en el mercado; por lo que entendemos que si se contratase como Director General en una empresa de otro sector diferente al de los zumos no se incumpliría la cláusula. El derecho a trabajar en el trabajo que se quiera es un derecho reconocido en la Constitución Española por lo que no tendría sentido, entre otros preceptos, prohibirle ser contratado por cualquier empresa, incluso en la competencia, por lo que poder, puede ser contratado en otra empresa rival en el sector, pero tiene que devolver las compensaciones abonadas por ese concepto.

La última cuestión que nos plantea el caso es la referente a que acciones puede interponer la empresa Irenata contra la empresa Zumfruit por la imitación de la marca. Analizando esta cuestión descubrimos que podemos interponer acciones desde tres frentes diferentes. El primer frente es el más importante y es el pilar de nuestro ataque, las acciones legales de este frente son las que encontramos en la Ley de Marcas,

después de comprobar que nuestra marca es renombrada, y que para defender a nuestra marca hasta la podríamos defender sin que estuviese registrada (pero lo está), no es difícil que la justicia nos dé la razón si pleiteamos contra Zumfruit. Las acciones que podemos ejercitar en el contexto de la LM son la cesación de los actos que violen su derecho, es decir, que no sigan realizando su actividad comercial con ese formato de envase de los zumos; la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por la imitación, donde se englobaría también los que hemos dejado de ganar por la confusión a los consumidores que querían nuestro producto y compraron el de la competencia; la retirada de inmediato de los zumos en el mercado con el envase similar al nuestro y la publicación de la sentencia, si es favorable a Irenata, a los interesados como los consumidores que han denunciado a Zumfruit por la confusión que les ha llevado a comprar el zumo de nuestra competencia; y 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 y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas acciones por parte de la LM son las que se pueden aplicar al supuesto puesto que la marca Zumfruit no está registrada, si lo estuviera podríamos formular otras como la oposición al registro, acción de nulidad, etc.

El segundo frente contra la empresa Zumfruit será en la rama de la competencia desleal. Estas acciones las utilizaremos de forma complementaria a las principales explicadas anteriormente. En la LCD encontramos el artículo 32 donde encontramos las acciones que podemos aplicar al supuesto: la acción declarativa de deslealtad, la acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura, la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica; la acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal, la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa o la acción de enriquecimiento injusto. El último frente será las acciones estipuladas en la Ley de General para la defensa de los Consumidores y Usuarios, pero estas acciones no las contemplamos puesto que nosotros no estamos legitimados (como empresa) para actuar contra Zumfruit.

6. BIBLIOGRAFÍA

- IVAN L. SEMPERE, *La protección de las formas como marca tridimensional*, Tirant lo Blanch.
- E.GALLEGO, *El Director General de las Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada* La Ley grupo Wolters Kluwer. Madrid 2009.
- ÁNGEL ROJO (Coordinador) y JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES: *Comentario de la Ley de Sociedades*, Tomo I. Thomson Reuters.
- FERNANDO SÁNCHEZ CALERO: *Principios del Derecho Mercantil*. 17ª ed. Thomson Reuters.
- AURELIO MENÉNDEZ y ÁNGEL ROJO, *Lecciones de Derecho Mercantil*, volumen I, 8ª ed. Thomson Reuters.
- AURELIO MENÉNDEZ y ÁNGEL ROJO, *Lecciones de Derecho Mercantil*, volumen II, 13ª ed. Thomson Reuters.
- DE VAL TENA, *El pacto de no concurrencia en el derecho español*, vol. 5, 2013.
- DE VAL TENA, *Los trabajadores directivos de la empresa*, Aranzadi, 2010.
- DAVID MONTOYA MEDINA, *La extinción del contrato de trabajo del Alto Directivo*, Thomson.
- MELLA MÉNDEZ, *El desistimiento empresarial en el contrato de alta dirección*, V Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Santa Cruz de Tenerife, 21 y 22 de mayo de 1993.
- RODRÍGUEZ ARTIGAS *Notas sobre el régimen jurídico del Director General en las sociedades Anónimas*, Tecnos, Madrid, 1971.
- EDUARDO ALEMANY, *La relación laboral del directivo*, Aranzadi, 1994.
- TAPIA HERMIDA, *La alta dirección empresarial*, Tirant lo Blanch, 1995.
- PORTELLANO, *El deber de la fidelidad*, Civitas, 1990.
- IGLESIAS CABRERO, *Relación laboral del personal de alta dirección*, Lex Nova, 2013.
- NOGUEIRA GUSTAVINO, *La prohibición de competencia desleal en el contrato de trabajo*, Aranzadi, 1977.
- AGRA VIFORCOS, *Comportamiento desleal en la dinámica de la relación laboral*, Universidad de León, 2003.
- RODRÍGUEZ PIÑEIRO, *Límites a la competencia y contrato de trabajo*, Revista de Política Social Nº 116, 1977.
- MOLERO MANGLANO, *El contrato de alta dirección*, Civitas, 2011.
- GARRIGUES J., *Tratado de Derecho Mercantil*, Madrid, 1947, vol. I pg. 87

7. LEGISLACIÓN

- Constitución Española
- Código Civil
- Código Penal
- RDAD
- Código de Comercio
- Ley de Marcas
- Estatuto de los Trabajadores
- Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios
- Ley de Competencia Desleal
- Real Decreto 687/2002
- Ley de Sociedades de Capital
- Ley de Sociedades Anónimas

8. JURISPRUDENCIA

- STS del 10 de Julio de 1979 (RJ 1991\5880)
- STS del 27 de marzo del 1982 (RJ 1982\1507)
- STS del 24 de Julio de 1990. (RJ 1990\6467)
- STS del 2 de Enero de 1991 (RJ 1991\43)
- STS del 17 de Diciembre de 1997. (RJ 1997\8818)
- STS del 23 de Diciembre de 1997 (RJ 1997\9189)
- STS del 29 de Diciembre de 1999 (RJ 1999\9619)
- STS del 18 de Diciembre del 2000. Sentencia núm. 923/2000 (RJ 2001\819)
- STS de 4 de Marzo de 2002. (RJ 2002\2421)
- STS del 18 de Marzo de 2002. Sentencia núm. 228/2002. (RJ 2002\2850)
- STS del 2 de Julio de 2003. (RJ 2004\18)
- STS del 29 de Septiembre de 2003. Sentencia núm. 879/200. (RJ 2003\6829)
- STS del 17 de Diciembre de 2003. Sentencia núm. 1742/2003 (RJ 2003\933)

- STS del 26 de Septiembre de 2006 (RJ 2006, 7477)
- STS del 9 de Febrero de 2007. Sentencia núm. 122/2007. (RJ 2007\939)
- STS del 21 de Septiembre de 2007. Sentencia núm. 751/2007 (RJ 2007\7082)
- STS del 22 de noviembre de 2008. Sentencia núm. 1028/2008 (RJ 2009\413)
- STS del 25 de octubre de 2010 (RJ 2010\8456)
- STS del 27 de Mayo de 2014 (RJ 2014\3339)
- STSJ de Cataluña del 27 de Septiembre de 1997 (AS 1997\4441) Sentencia núm. 6077/1997.
- STSJ de Cataluña del 28 de Abril del 2011. Sentencia núm. 2947/2011 (AS 2011\1844)
- STSJ de Canarias de 18 de febrero de 2015. Sentencia núm. 117/2015 (AS 2015\1875).
- SAP de Barcelona del 6 de Julio del 2000. Sentencia de 6 julio 2000. (JUR 2000\285667)
- SAP de Córdoba de 26 de Abril de 2010 Sentencia núm. 113/2010 (JUR 2010\350629)
- STJCE del 22 de Junio de 1999, asunto C-342/99
- STJUE del 12 de Diciembre de 2002, asunto C-273/00
- Sala de Recursos de la OAMI sentencia del 29 de Mayo del 2000, (asunto R 391/1999-3)