

Facultad de Derecho

TRABAJO DE FIN DE GRADO

DEFENSA DE LA COMPETENCIA E
IMITACIÓN DE MARCA

Presentado por Daniel Codesido Sánchez

TUTOR: José Ramón Ruiz García

CURSO ACADÉMICO 2015/2016

Doble grado en Derecho y ADE



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Índice

I. ANTECEDENTES.....	3
II. OBJETO	4
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO	6
1 Validez de la cláusula de no competencia.....	6
2 Consecuencias penales de la agresión de Arturo a Felipe	11
3 Validez de la celebración de la junta ordinaria	16
4 Efectos jurídicos de la contratación de Don Felipe por parte de Zumitos S.A.....	21
5 Posible acción contra ZUMFRUIT S.A.	25
CONCLUSIONES.....	33
BILBIOGRAFÍA.....	35
ANEXOS	37

I. ANTECEDENTES

Primero.- ZUMOS IRENETA S.A. es una empresa dedicada a la fabricación, envasado y comercialización de zumos de frutas desde de 1930, y es considerada una empresa consolidada en el mercado con una larga trayectoria e identidad. La empresa tiene inscritas la marca, a través de la descripción de la misma, y la forma tridimensional del producto. La botella de plástico consta de un color naranja, tapón rosa y con la torre de Hércules en relieve, haciendo honor a la ciudad donde tiene su domicilio social la empresa

Segundo.- El 30 de enero de 2008 Felipe Rodríguez es contratado como director general y se establece en un pacto de no competencia por un período de 2 años tras la finalización del vínculo laboral, por el cual recibiría 300 euros mensuales y cuyo incumplimiento supondría la devolución de todas aquellas que hubiese cobrado hasta ese momento.

Tercero.- El 25 de febrero de 2014, Don Felipe tiene una fuerte discusión con uno de los socios Arturo Gómez, el cual le propina un puñetazo en la mejilla que le provoca una brecha, requiriendo cuatro puntos de sutura.

Cuarto.- El 26 de febrero, como consecuencia de lo anteriormente mencionado, Don Felipe presenta su carta de dimisión y abandona la empresa 15 días después.

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

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

Séptimo.- En el año 2013 aparece en el mercado una nueva sociedad, dedicada a la fabricación, envasado y distribución de zumos de frutas, llamada ZUMFRUIT S.A. Ésta 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.

II. OBJETO

Se requiere informe jurídico sobre los antecedentes, respecto de las siguientes cuestiones:

- Validez de la cláusula de no competencia
- Consecuencias penales de la agresión de Arturo a Felipe
- Validez de la celebración de la junta ordinaria
- Efectos jurídicos de la contratación de Don Felipe por parte de Zumitos S.A.
- Posible acción contra ZUMFRUIT S.A.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Validez de la cláusula de no competencia

En el caso analizado, el administrador Felipe Rodríguez tuvo una fuerte discusión con uno de los socios, Arturo Gómez, y como consecuencia de ello decide poner fin a seis años de relación contractual con la sociedad. Tras ello entró en funcionamiento la cláusula que le impedía ir a una empresa competidora por un período de dos años a cambio de compensación económica.

Las cláusulas o pactos de no competencia son una práctica importante que se lleva a cabo en el mundo empresarial. Estas cláusulas tienen como finalidad proteger el secreto empresarial ante la posibilidad de que un antiguo empleado, administrador o socio abandone la sociedad y se una a otra competidora. Estos tipos de pactos producen un cruce entre el Derecho mercantil y el Derecho laboral y un choque entre los intereses de las empresas con el derecho al trabajo recogido en el artículo 35 de la Constitución Española. Analizaremos, por ello, la validez de estos acuerdos y la posibilidad de conseguir un balance adecuado entre las partes.

Este tipo de cláusulas vienen acompañadas de una compensación económica que recibe la persona afectada a lo largo del período en que esta prohibición está en vigor. En su caso, Felipe recibía una compensación de 300 euros mensuales durante dos años, que debía devolver en su totalidad en el momento de infringir la cláusula.

Podemos empezar por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante ET), el cual, en su artículo 21, hace referencia a los pactos de no concurrencia y de permanencia en la empresa. Concretamente, su apartado segundo declara que *“El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores, solo será válido si concurren los requisitos siguientes:*

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

En primer lugar queda claro que el pacto o cláusula de no competencia no puede perdurar más allá de los dos años, finalizado el contrato, en el caso de los técnicos y de 6 meses para el resto de trabajadores.¹ El límite temporal de dos años ha tenido aplicación a otras situaciones donde no entraba en juego un contrato laboral entre las partes, como es el caso de un socio que vende su participación². En segundo lugar, el legislador exige que el empresario tenga un efectivo interés, pues hay que recordar que con este tipo de pactos la empresa desea proteger su secreto empresarial. En tercer lugar, exige una compensación económica adecuada. No indica ninguna forma para calcular esa cantidad pero, como recuerda Sierra Herrero, esta compensación “*debe fijarse de una forma clara en el correspondiente pacto, y ser proporcional al sacrificio que se impone al trabajador, lo cual dependerá de diversas circunstancias, entre las que cabe destacar la merma que éste supone para el trabajador en sus posibilidades reales de colocación, así como el tiempo que dure la limitación*”.³ Por otro lado, no es válido que la empresa se reserve la posibilidad de aplicar o no la cláusula de no competencia postcontractual por la inseguridad que produce en el trabajador y por infracción del artículo 1256 del Código Civil, como recalca la STS de 5 de abril (RJ 2004\3437): “*La solución a dicha cuestión viene determinada por lo dispuesto en el art. 1256 del Código Civil según el cual «la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de los contratantes», y no otra cosa es lo que se ha hecho en el supuesto aquí contemplado en el que la cláusula discutida ha dejado al libre arbitrio del empleador el cumplimiento o no del pacto de no competencia, con lo que se observa que, con independencia de la claridad de la cláusula, su contenido resulta manifiestamente contrario a aquella prohibición legal, y es por ello por lo que debe considerarse nula en aplicación de lo previsto en el art. 6.3 del mismo Código en relación con los actos contrarios a normas prohibitivas como la del precitado art. 1256 CC. No hay que olvidar, en relación con esta cuestión que el pacto de no competencia genera por el trabajador no solo la expectativa de una indemnización, sino la necesidad de prepararse para una futura o futurible actividad nueva con nuevas expectativas que pueden quedar frustradas por una decisión unilateral como la producida. 3. No cabe duda, en definitiva, de que siendo la naturaleza jurídica del pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, la de un pacto o acuerdo bilateral en cuanto generador de derechos y obligaciones para ambas*

¹ Según la RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal *es el personal con alto grado de cualificación, experiencia y aptitudes equivalentes a las que se pueden adquirir con titulaciones superiores y medias, realizando tareas de elevada cualificación y complejidad*.

² En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de diciembre (AC 2015/1707) se analizaba un pacto de no competencia impuesto a un socio que vendía sus participaciones por el cual se le impedía por un período de 10 años y en todo el territorio español competir con la sociedad en su sector. La Audiencia Provincial determinó que este pacto era excesivo tanto en su aspecto espacial como temporal y vulneraba el derecho al trabajo del antiguo socio. Por ello determinó que, para defender ese derecho que aparecía plasmado en el artículo 4.1 del Estatuto de trabajadores, se aplicaría el mismo límite temporal de 2 años del artículo 21.1 aplicable a contratos laborales.

³ SIERRA HERRERO, A. (2014): “La cláusula de no competencia post-contractual en el contrato de trabajo”, *Revista Ius et Praxis*, 20 (2), p 116.

partes, la posibilidad de modificarlo o extinguirlo no puede dejarse a la decisión unilateral de una de las partes y, por ello, debe tenerse por nula la cláusula que así lo establezca”.

Pero hay que añadir que estas dos últimas condiciones junto con el límite temporal de dos años son las que imponen el artículo 8.3 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección (en adelante RDPAT) y el artículo 10.4 Real Decreto 1438/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas, para los pactos de no competencia de altos directivos y mediadores mercantiles, respectivamente⁴. Podemos ver que la situación de Felipe parece ser la de un alto directivo pues el RDPAT define en su artículo a los altos directivos como *“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”*, definición que parece concordar con el puesto que ocupaba dicha persona como director general de ZUMOS IRENETA S.A.

Lo que no sabemos es si además de director general era también administrador de la sociedad pero como no se menciona en el momento de su contratación ni en el momento en que se marcha (simplemente presenta una carta de dimisión) debemos entender que no es el caso. Esto es importante porque el hecho de ser administrador supone que, de acuerdo al artículo 1.3.c ET, la relación no está dentro del ámbito de aplicación de dicho Estatuto. A mayores la condición mercantil del cargo de administrador absorbe la condición laboral del puesto de director general, pues como dice Higuera Garrido *“desde la sentencia Huarte (STS, Sala 4ª de 29 de septiembre de 1988) y, en particular, desde las sentencias posteriores que matizan y confirman esta primera decisión (SSTS Sala 4ª, de 3 de junio de 1991 y 27 de enero de 1992), se introdujo en nuestro lenguaje jurídico la llamada teoría del vínculo. Según esta doctrina, el vínculo mercantil —que une a los consejeros ejecutivos que desarrollan a la vez funciones de alta dirección— absorbe al vínculo laboral que el alto directivo pudiera haber formalizado con la misma empresa. Por ello, la exclusión del ámbito laboral no viene determinada por la naturaleza de las funciones que desempeña el*

⁴ La STS de 24 septiembre (RJ 1990\7042) pone de manifiesto la relación entre los supuestos para altos directivos y para trabajadores: *“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 C. E. (RCL 1978, 2836), y del que es reflejo el art. 4-1 E. T., recogido en el art. 21-2 E. T., y en el art. 8-3 del Decreto regulador de esta relación especial, 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”*.

sujeto, sino por la naturaleza del vínculo en virtud del cual las realiza. Al simultanearse un doble vínculo, mercantil y laboral, el vínculo mercantil orgánico debe absorber al laboral. El efecto directo de esta teoría ha sido que, con carácter general, el orden social de la jurisdicción se ha manifestado incompetente para entender de las controversias planteadas por los administradores ejecutivos, pese a que formalmente hubieran sido contratados como altos directivos”⁵⁶.

Teniendo, pues, en cuenta que suponemos que no ostenta el cargo de administrador podemos considerar, entonces, que tenía simplemente la condición de director general y que el pacto de no competencia tenía una duración acorde a la legislación, con una duración de dos años. Por otro lado, el efectivo interés industrial o comercial está claramente visible pues en su puesto de director general la cantidad de información sensible a la que tenía acceso Don Felipe debía de ser importante, sobre todo después de haber estado seis años en la empresa. Hay que analizar la compensación que Don Felipe recibía. Tenemos que recordar que la cuantía tiene un carácter compensatorio puesto que debe ser proporcional a la duración de la cláusula y a la amplitud de ámbitos donde se aplique la prohibición. Dicha cuantía debe estar fijada en el momento de la creación de la cláusula, condición sin la cual la cláusula es inválida (STS de 10 julio (RJ 1991\5880)): *“De tan coincidente y expresiva doctrina se sigue la consecuencia de que, efectivamente, al declarar la sentencia recurrida -como primero y fundamental de sus pronunciamientos- la validez del pacto en litigio, ha incurrido en la infracción del artículo 21 número 2 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el artículo 1256 el Código Civil, que denuncia el motivo de casación que nos ocupa. Ha errado el Juzgador de instancia en la argumentación que contienen sus fundamentos jurídicos segundo y tercero que parecen inspirados en la normativa jurídica anterior a la promulgación del Estatuto de los Trabajadores -que es la que aplica la sentencia de esta Sala de 1 de junio de 1979 (RJ 1979\2368), obligadamente- cuando dice que la omitida compensación económica puede ser subsanada por el órgano jurisdiccional mediante pronunciamiento constitutivo que produce la integración del pacto con la propia actividad judicial. Siendo, como lo es, requisito esencial de validez y licitud del pacto la fijación de la compensación económica, si dicho requisito no concurre como sucede en el presente caso, es evidente que tal pacto es nulo «ab origine» y no puede reconocérsele efectividad alguna.”* Además, *“corresponde a las partes su fijación en el propio contrato de trabajo o en el contrato donde se recoja el pacto o cláusula de no competencia”*.⁷ No existe un método único para fijar la cuantía pero queda claro que

⁵ HIGUERA GARRIDO, A. (2009): “Altos directivos y administradores: Estado de la cuestión”, Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 20, pp. 86.

⁶ Respecto a la distinción entre Gerente (relación laboral común) y Personal del Alta Dirección, la Disposición Adicional 27 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social utiliza como parámetro el control efectivo de la sociedad y entiende que una persona lo ostenta, cuando ostente la mitad del capital social sin que quepa prueba en contrario (iuris et de iure). Por el contrario, habrá presunción iuris tantum cuando su familia ostente el 50% o bien el ostente el 33%, o bien el 25% y ostente además funciones de gerencia.

⁷ Memento Práctico Francis Lefebvre Social, 2013, p 264

debe ser proporcional a los perjuicios causados. La insuficiencia de esta cuantía dependerá en gran medida del alcance que tenga esta prohibición, teniendo en cuenta que había sido alto directivo⁸. A esto se refiere la Sentencia del Juzgado de lo Social de la Comunidad de San Sebastián de 9 octubre (AS 2014\2939): *“Para graduar la adecuación de la compensación económica se valoran también tales circunstancias, aunque, en todo caso, será el Juez de lo Social quien dirima los conflictos entre el alto directivo y el empresario sobre si la indemnización pactada es adecuada o no (STSJ Andalucía/Málaga de 14 de octubre de 1992 (AS 1992, 5034)), sobre todo cuando entre la extinción del contrato de trabajo y el pacto de no competencia alcanzado haya transcurrido mucho tiempo”*

Por última, existía una penalización en caso de incumplir la cláusula, según la cual Don Felipe debería devolver todo lo percibido hasta ese momento. Para conocer la validez de esta penalización se puede acudir a la STS de 30 noviembre (RJ 2010\252) que revalida a la STSJ Madrid de 27 de octubre (AS 2008, 3211). Dicha sentencia muestra el caso en que una empresa reclamaba a un antiguo trabajador, por incumplimiento de la cláusula de competencia, el doble de la cantidad que éste había percibido hasta ese momento en concepto de compensación económica. Lo que quedó determinado no es la nulidad completa de la cláusula penal sino que *“se mantiene la validez parcial de la cláusula penal en las condiciones señaladas, y ello sólo determina la obligación del trabajador de reintegrar la suma percibida, no el doble de ella”* pues sería, de lo contrario sería una penalización desproporcionada y abusiva. De ello se comprende que la cláusula penal que obliga a Don Felipe a devolver lo cobrado hasta el momento, al incumplir el pacto, es válida.⁹

En definitiva, el pacto de no competencia contractual será válido si la cuantía es adecuada a las circunstancias, la cual a la luz de los hechos podría ser insuficiente puesto que se trata de un director general. Esto supondría que es un pacto abusivo y al ser nulo Felipe Rodríguez también debería devolver lo recibido hasta ese momento

⁸ En el caso del Instituto Nacional de Ciberseguridad, este organismo recomienda para los técnicos de ese ámbito que la compensación económica sea equivalente al 10% de lo que venían a cobrar mensualmente. Por otro lado, en la STSJ Madrid de 16 junio (JUR 2008\283705) se da a conocer un caso en el que se impuso una cláusula de no competencia a un director general de unos Centros hospitalarios, el cual cobraba unos 450 euros mensuales como indemnización. En cambio en la STSJ Madrid de 27 de octubre (AS 2008\3211) se consideraba que unos 675 euros no eran suficientes pues no compensaba la imposibilidad de no poder contratar con ninguna empresa que tuviera por objeto la selección de personal.

⁹ Otra penalización desproporcionada sería la obligación de devolver todo lo percibido por parte del trabajador por la cláusula de no competencia postcontractual y otra cantidad fija a mayores pues, como indica la STS de 20 de abril (RJ 2010\4669): *“De aceptarse la tesis de la recurrente -devolución en caso de incumplimiento del pacto de no concurrencia de lo percibido durante la vigencia del contrato, en concepto de plus de no competencia más la cantidad pactada como "indemnización" de 150.000 ptas. mensuales durante un año- se estaría rompiendo la obligada bilateralidad del contrato, pues se impondrían al trabajador unas consecuencias indemnizatorias desproporcionadas ya que su incumplimiento acarrearía la devolución, no solo de lo percibido en concepto de plus de no competencia durante la vigencia del contrato, sino también de la cantidad de 150.000 ptas., durante un año”*.

(STS de 7 noviembre (RJ 2006\1692). Será tarea del Juzgado de lo Social determinar si, finalmente, es una cuantía adecuada o no.

2. Consecuencias penales de la agresión de Arturo a Felipe

Como se relata en el caso, la marcha del administrador vino precedida de un altercado entre éste y uno de los socios. Durante una discusión, el socio Alberto Gómez le propinó un puñetazo a Felipe Rodríguez provocándole una brecha por la que fueron necesarios cuatro puntos de sutura. Este hecho supone la comisión de un delito de lesiones, tipificado en el artículo 147 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante CP).

Recordemos que el bien jurídico protegido por el legislador es el de la salud, tanto física como mental, de la víctima y no la integridad física, a pesar de que aparece mencionada en algunos artículos como el 147 CP. Casos como una intervención quirúrgica en la que se extirpa un tumor canceroso redundan en la salud del paciente, pero supondrían la comisión de un delito si se protegiera simplemente la integridad física. A la vista de los hechos, el bien jurídico vulnerado es la salud de Felipe, en su vertiente física.

Anteriormente, el paso siguiente era discernir si estábamos ante una falta o un delito de lesiones, pero la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal dispuso en su Disposición Derogatoria Única que quedaba derogado el Libro III del CP. Actualmente el artículo 13 CP menciona tres tipos de delitos: grave, menos grave y leve, que llevan aparejadas penas graves, menos graves y leves, respectivamente. El artículo 33 CP nos indica que entre las penas graves se sitúan la cadena perpetua revisable, la pena de prisión por más de cinco años o la inhabilitación absoluta; entre las menos graves encontramos la pena de prisión de tres meses a cinco años, la inhabilitación especial hasta cinco años o la suspensión de empleo y cargo público por hasta 5 años; finalmente, como penas leves tenemos la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año o la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses. La antigua distinción entre delitos y faltas se sitúa ahora entre los delitos menos graves y leves.

Pero hay un dato importante a tener en cuenta, que es la fecha en que ocurre la agresión. Felipe Rodríguez le propina el puñetazo a Arturo Gómez el día 25 de febrero de 2014. En ese momento aún no había entrado en vigor, de modo que seguían todavía vigentes los artículos referentes a las faltas y es a esa redacción que se debe acudir para resolver este caso.

Volviendo al artículo 147 CP, éste tenía la siguiente redacción en el momento de la comisión del delito:

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado como reo del delito de lesiones con la pena de prisión de seis meses a tres años, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico.

Con la misma pena será castigado el que, en el plazo de un año, haya realizado cuatro veces la acción descrita en el artículo 617 de este Código.

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

En su punto primero recoge tipo básico que está compuesto por tres conceptos importantes. En primer lugar el tipo necesita la comisión de una lesión que menoscabe la salud¹⁰. El legislador aclara que están incluidos cualesquiera medios o procedimientos, entendiéndose, por tanto, que tienen cabida tanto actos como un apuñalamiento como un envenenamiento o contagio de una enfermedad. El siguiente punto que caracteriza este tipo básico es el de la necesidad de una primera asistencia facultativa, cuyo concepto engloba todos los cuidados prestados por profesionales de la sanidad encaminados a eliminar, disminuir o evitar el la agravación del menoscabo de la salud.

El último concepto presentado por el legislador, y el más importante de los tres, es el de tratamiento médico o quirúrgico, condición importante para distinguir al delito menos grave de lesiones del delito leve. Carbonell Mateu nos indica que en la STS de 9 de diciembre (RJ 1998\10331), el Tribunal Supremo aclaraba lo que se considera tratamiento médico o quirúrgico, paso necesario para distinguir claramente las faltas de los delitos de lesiones: “*si el primero es la planificación de un sistema de curación o de un esquema médico prescrito por un titulado en Medicina con finalidad curativa, el tratamiento quirúrgico significa cualquier acto de tal naturaleza, cirugía mayor o menor, que fuere necesario para curar en su más amplio sentido, bien entendido que la curación, si se realiza con «lex artis», requiere distintas actuaciones (diagnóstico,*

¹⁰ El artículo 151 CP nos indica que los actos preparatorios son expresamente castigados, del mismo modo que ocurre con el homicidio/asesinato.

asistencia preparatoria ex ante, exploración quirúrgica, recuperación «ex post», etc.) inmersas todas en las consecuencias penales del acto lesivo, lo que la Sentencia de 28 febrero 1992 (RJ 1992\1392) denomina «tratamiento reparador del cuerpo» .”¹¹ El Tribunal incide sobre el concepto de tratamiento médico definiéndolo como una acción prolongada que implica una reiteración de cuidados hasta la completa curación y el tratamiento quirúrgico es un tratamiento reparador del cuerpo encaminado a corregir, mientras que delimita la acción quirúrgica para los casos en que es necesario un tratamiento reparador del cuerpo para corregir cualquier alteración funcional u orgánica¹² .

Gómez Martín señala que “basta con que la lesión requiera “objetivamente” primera asistencia y tratamiento médico o quirúrgico. De ello se desprenden dos consecuencias. La primera consiste en que no es necesario que los actos médicos tengan lugar efectivamente. Es irrelevante para la calificación para la calificación como delito, por ello, que el lesionado prefiera sanar automedicándose, curándose por sí mismo, o poniéndose en manos de persona carente de titulación. La segunda consecuencia es que aunque la víctima se someta a tratamiento médico quirúrgico, si éste no es necesario no podrá apreciarse delito”¹³¹⁴ .

Respecto de lo puntos de sutura hay una parte de la doctrina que considera que, en caso de aplicarse en el mismo momento que la primera asistencia facultativa y retirarse más tarde, están incluidos en este concepto. La línea principal de la jurisprudencia es considerar los puntos de sutura como tratamiento quirúrgico. Muestra de ello es la STS de 12 de mayo (RJ 1997\4542) que lo recoge en su fundamento jurídico cuarto, o la STS de 30 de mayo (RJ 2007\3598) con la que dicen en su fundamento jurídico séptimo que han “*declarado reiteradamente que la sutura en la curación de las heridas, constituye tratamiento médico-quirúrgico. En efecto, uno de los actos médicos que merecen la consideración de tratamiento quirúrgico, y la doctrina del Tribunal Supremo lo viene reconociendo así, desde que se produjo la modificación legal del delito de lesiones, en numerosas SSTS de las que podemos citar la de 28 febrero 1992 (RJ 1992, 1392) , 2 marzo 1994 (RJ 1994, 2085) , 14*

¹¹ CARBONELL MATEU, J.C. (2015): “Lesiones” en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. [coord.] Derecho Penal. Parte especial, p. 102, 4ª ed. Valencia: Tirant Lo Blanch.

¹² No es tratamiento médico aquel tratamiento farmacológico y fisioterapéutico sin especificaciones(STS de 22 de octubre (RJ 2010\168)), salvo que sea prescrito por un psiquiatra y vaya acompañado de la ingesta de medicación (STS de 10 de febrero (RJ 2009\1541)): “*Precisando además de una primera asistencia, tratamiento médico especializado por parte del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Valencia con medicación ansiolítica y psicoterapia de apoyo, invirtiendo para la curación/estabilización de sus lesiones 74 días impeditivos durante los cuales estuvo incapacitada para sus ocupaciones habituales*”.

¹³ GÓMEZ MARTÍN, V. (2015): “Delitos contra la salud individual” en VERA SÁNCHEZ J.S. [coord.]: Manuel de Derecho Penal. Parte especial, p. 100, 1ª ed. Valencia: Tirant Lo Blanch.

¹⁴ En la STS de 17 de abril (RJ 2009\2950) no hubo tratamiento médico pues la intervención quirúrgica para hacer desaparecer o aminorar la secuela en el lóbulo del pabellón auricular izquierdo de la víctima no se podía considerar objetivamente necesaria.

noviembre 1996 (RJ 1996, 8251) y 23 febrero 1998 (RJ 1998, 1743) (junto a muchas más posteriores), es la sutura o costura 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, en lo posible, tal como estaba antes de la lesión”.

Tras esto queda claro que hubo tratamiento quirúrgico, lo cual descarta los supuestos del artículo 617 CP que recogía los supuestos de faltas y que ahora son parte de la actual redacción del artículo 147 CP:

1. El que, por cualquier medio o procedimiento, causara a otro una lesión no definida como delito en este Código será castigado con la pena de localización permanente de seis a 12 días o multa de uno a dos meses.

2. El que golpear o maltratare de obra a otro sin causarle lesión será castigado con la pena de localización permanente de dos a seis días o multa de 10 a 30 días.

Mientras que en el primero de los supuestos de hecho no se necesita tratamiento quirúrgico ni médico, en el segundo tampoco se exige que exista un resultado de lesión por lo que este último tipo engloba casos como empujones o puñetazos que no dejan marca. Tampoco entran en juego los tipos agravados recogidos en los artículos 148 a 150 CP ni el tipo imprudente del artículo 152 CP. Más posibilidades había de aplicar el apartado primero del artículo 148 pero esto queda descartado:

Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido:

1.º Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado.

No es aplicable en este caso puesto que es necesario un modo que implique un mayor peligro. En la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 octubre (ARP 2015\1257) se relata que el que propinó el puñetazo se valió de sus conocimientos Kick-Boxing siendo el golpe mucho más peligroso de ese modo: *“Concretamente la STS núm. 500/2013 de 12 de Junio (RJ 2013, 5227) : "La agravación no solamente es posible, por lo tanto, cuando se empleen armas, instrumentos u objetos, sino también en atención a los medios, métodos o formas utilizados, cuando dadas las circunstancias resulten concretamente peligrosas. Así, se ha entendido que es una forma concretamente peligrosa la acción consistente en propinar patadas en la cabeza a la víctima ya caída en el suelo. Sin embargo, recordando con carácter general que la agravación prevista en el artículo 148.1º exige '... un medio específico para la producción del resultado que implique un incremento de su capacidad agresiva', (STS nº 1077/1998 , citada por la STS 228/2012 (RJ 2012, 4650)), en algunos precedentes se ha considerado que un golpe con el puño desnudo, aunque sea contundente, no es suficiente para apreciar la peligrosidad exigida por el citado precepto (STS nº 975/2003 (RJ 2003, 6258) y STS nº 164/2012 (RJ 2012, 3788))."*

Precisamente en este caso no se trata de un golpe con el puño desnudo, sino que lo relevante es la técnica especialmente peligrosa y la eficacia lesiva a la que de forma muy expresiva se ha referido la Médico Forense con la que éste se propina.”¹⁵

. La duda está en la posible aplicación del antiguo segundo apartado del artículo 147 CP anteriormente transcrito. Acerca de este supuesto, en la STS de 22 marzo (JUR 2007\131566) se dice que *“en cualquier caso, el alcance del precepto analizado puede abarcar supuestos de preterintencionalidad, concurrencia de causas exógenas que agraven el resultado, y en general, de desproporción entre lo querido por el agente y sus consecuencias, de forma que se trata de ajustar el desvalor de la acción y del resultado recíprocamente.”*. Este supuesto no se puede abarcar el puñetazo propinado por el socio a Felipe Rodríguez ya que una brecha no es una consecuencia imprevisible ni desproporcionada respecto al acto realizado. Además la brecha en la mejilla es una prueba de la virulencia con la que iba el puñetazo, del mismo modo que el Tribunal Supremo no consideró aplicable el 147.2 en el caso de un puñetazo que acabó una desviación del tabique nasal (STS 23 octubre RJ 2008\6958).

Queda por tanto claro que el socio Arturo Gómez cometió un delito de lesiones del artículo 147.1 CP castigable, según la redacción vigente en ese momento, con pena de prisión de seis meses a tres años al provocarle una brecha a Felipe Rodríguez, que acabó necesitando puntos de sutura. Sin embargo, la redacción nueva del artículo es más beneficiosa para el autor del delito y deberá ser aplicada la nueva pena prevista siguiendo el artículo 2 en su segundo apartado:

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

Por ello la pena a aplicar sería pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses.

¹⁵ Aprovechar la superioridad física para dar puñetazos también supone un modo peligroso (STS de 17 de octubre (RJ 1998\6875)).

3. Validez de la celebración de la junta ordinaria

Como se relata en el caso, tras la marcha del administrador los socios decidieron convocar una junta ordinaria en la ciudad de Pontevedra para analizar la situación actual de la empresa y decidir qué camino tomar con ella. Para determinar la validez de dicha junta es de especial importancia tener en cuenta que la empresa tiene su domicilio social en la ciudad de A Coruña. A mayores nos informan en el caso que su capital social es de 90.000 euros, dividido en 3000 acciones de 30 euros cada una, teniendo cada socio el 33,33% de éste.

Dado que IRENETA es una Sociedad Anónima debemos acudir al Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC). Dicha Ley dedica Título V enteramente a la Junta General. En el artículo 160 LSC se enumeran las facultades que ostenta esa Junta General:

“Es competencia de la junta general deliberar y acordar sobre los siguientes asuntos:

- a) La aprobación de las cuentas anuales, la aplicación del resultado y la aprobación de la gestión social.*
- b) El nombramiento y separación de los administradores, de los liquidadores y, en su caso, de los auditores de cuentas, así como el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra cualquiera de ellos.*
- c) La modificación de los estatutos sociales.*
- d) El aumento y la reducción del capital social.*
- e) La supresión o limitación del derecho de suscripción preferente y de asunción preferente.*
- f) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.*
- g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero.*
- h) La disolución de la sociedad.”*
- i) La aprobación del balance final de liquidación.*

Entre las facultades está la del nombramiento de administradores y, como no se menciona que Felipe Rodríguez fuera administrador ni aparece otra persona que pueda serlo, hay que entender que alguno de los socios, dos de ellos o todos eran

administradores o formaban un consejo de administración¹⁶. Aunque, este artículo había sido modificado por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, simplemente se amplió la enunciación de los asuntos sobre los que a junta general tiene competencia para deliberar y acordar, concretamente la letra f, lo cual no afecta a la resolución del caso.

Ahora bien, existen dos tipos de juntas generales. El primer tipo es la junta ordinaria, la cual debe reunirse necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio para aprobar la gestión social, cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, de conformidad con el artículo 164 LSC. Aunque se celebre fuera de plazo será igualmente válida. El otro tipo de junta general está recogido en el artículo 165 LSC que dice que *“toda junta que no sea la prevista en el artículo anterior tendrá la consideración de junta general extraordinaria”*. Recuerda Sánchez Calero que *“esta distinción no afecta a los poderes especiales de la Junta, en el sentido de que sólo en las extraordinarias pueden tratarse los asuntos de importancia, como la emisión de obligaciones, el aumento de capital, etc., pues estos asuntos pueden tratarse también en la junta general ordinaria si previamente se hace constar en el orden del día de la convocatoria los asuntos que ha de tratarse”*, según lo dispuesto en el artículo 194 LSC¹⁷. A esto también se refiere la STS de 9 diciembre (RJ 2011\291): *“apuntándose por la doctrina que, a diferencia de otros ordenamientos en los que la dicotomía se sustenta en las diferentes competencias de ambas juntas, en la realidad, la norma regula un solo tipo de junta reunida, eso sí, en sesión “ordinaria” o “extraordinaria”*”.

El primer paso para la junta general es convocarla. Esta facultad la ostentan los administradores de la sociedad, de acuerdo con el artículo 166 LSC. El artículo 210 informa que el órgano de administración puede estar formado por un administrador único, varios que actúen de forma mancomunada o solidaria, o un consejo de administración¹⁸. Pueden surgir problemas cuando los administradores dimiten con antelación, por lo que no hay quien tenga facultad para convocar Junta ordinaria. Sin embargo el Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de julio (RJ 2007/3875) admitió la posibilidad de que un miembro de Consejo que ya había dimitido convocara la Junta con el fin de *“superar una situación caótica y crítica de la sociedad”*. Esto habría sido una solución adecuada en el caso de que Don Felipe también fuera administrador de

¹⁶ De todos modos, Felipe Rodríguez podría haber sido administrador, aun sin ser socio de la empresa, y no surge ningún problema jurídico porque el artículo 212 LSC deja claro *“que puede ser nombrada administrador tanto una persona física como una persona jurídica y, salvo disposición contraria en los estatutos, para ser nombrado administrador no se requerirá la condición de socio”*.

¹⁷ SÁNCHEZ CALERO, F (2015): Instituciones de Derecho mercantil. Tomo I, p. 487 ed. 37ª Cizur Menor: Aranzadi-Thomson Reuters.

¹⁸ En numerosas ocasiones el Tribunal Supremo ha dejado claro que el órgano de administración no puede delegar la facultad de convocar la Junta. Ejemplo de ello son las SSTS de 14 marzo (RJ 2005/2235) o de 13 mayo (RJ 2009/3172). La única posibilidad permitida es la de delegar el anuncio de la convocatoria, no la facultad (STS 688/2009 de 30 octubre (RJ 2009/5820)).

ZUMOS IRENETA S.A. porque había dimitido antes de que se convocara una nueva Junta. A pesar de ello, pocas habrían sido las probabilidades de que lo hubiera hecho debido al mal ambiente al final de su relación contractual con la sociedad. Las otras posibilidades que quedan para convocar la Junta es que sea convocada por el Comisario del sindicato de obligacionistas cuando exista demora en la amortización de las obligaciones o en el pago de intereses (artículo 428.2 LSC), por los liquidadores cuando la sociedad se encuentre en proceso de liquidación (artículo 371.3 LSC), o por orden del Secretario judicial o del Registrador mercantil cuando los administradores incumplan sus deberes de convocatoria (artículo 169.2 LSC).

El artículo 173 establece cómo debe realizarse esa convocatoria: *“La junta general será convocada mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad si ésta hubiera sido creada, inscrita y publicada en los términos previstos en el artículo 11 bis. Cuando la sociedad no hubiere acordado la creación de su página web o todavía no estuviera ésta debidamente inscrita y publicada, la convocatoria se publicará en el “Boletín Oficial del Registro Mercantil” y en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en que esté situado el domicilio social”*. Dicha forma bastaría para que la Junta quedara válidamente convocada pero en sociedades cerradas o con pocos socios (como es el caso de la sociedad IRENETA) pueden ser eficaces métodos de comunicación individuales y más personales, a lo cual se refiere el segundo párrafo del mismo artículo, como pueden ser cartas certificadas con acuse de recibo o la utilización de correos electrónicos. Sea la forma en que se realiza la convocatoria, ésta debe contener el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión, el orden del día, en el que figurarán los asuntos a tratar, y el cargo de la persona o personas que realicen la convocatoria, de conformidad con el artículo 174.1 LSC.

La Junta general se debe celebrar en término municipal donde tiene domicilio social (en el caso de IRENETA S.A. sería la ciudad de A Coruña) en la fecha y hora señalados en la convocatoria, y en defecto de lugar señalado, se celebrará en el domicilio social (artículo 175 LSC). Cuando llegue la fecha es necesario que esté presente el 25% del capital suscrito con derecho a voto para que la Junta quede válidamente constituida, a menos que se disponga un quórum superior estatutariamente. En segunda convocatoria será válidamente constituida cualquiera que sea el capital concurrente, a menos que se disponga un quórum, que tendrá que ser inferior al de la primera convocatoria marcado legalmente, o al marcado estatutariamente en su caso (artículo 193 LSC). En caso de que entre los asuntos de la Junta estén el aumento o la reducción del capital y cualquier otra modificación de los estatutos sociales, la emisión de obligaciones, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones, así como la transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero el artículo 194 LSC exige un quórum del 50% en primera convocatoria y uno del 25% en segunda convocatoria. En este último caso, recuerda Broseta Pont que *“pese a ello, una Junta que no alcance este*

*quórum no quiere decir que no pueda constituirse en ningún caso, sino que tan sólo se vería privado de poder deliberar y aprobar acuerdos sobre modificación de estatutos, pero no los demás que hayan podido incluirse en el orden del día”.*¹⁹

Los últimos requisitos para que la Junta sea válidamente constituida son que se forme una lista de asistentes, expresando el carácter o representación de cada uno y el número de participaciones o de acciones propias o ajenas con que concurren. Al final de la lista se determinará el número de socios presentes o representados, así como el importe del capital del que sean titulares, especificando el que corresponde a los socios con derecho de voto (artículo 192 LSC). Finalmente la Junta debe estar presidida por quien designen los estatutos, en su defecto por el presidente del consejo de administración y, a falta de éste, por quien designen los socios concurrentes de la reunión (artículo 191 LSC) o, en su caso, por la persona designada por el Secretario judicial o el Registrador.

Todos estos requisitos son necesarios tanto para la Junta ordinaria como para la extraordinaria. Visto lo necesario, se puede observar que la Junta celebrada por los socios de IRENETA S.A. cumple el quórum necesario, seguramente hayan realizado una lista con los asistentes y hayan decidido ellos mismo quién presidiría la Junta. El problema está en que no sabemos quién tiene facultad para convocarla, no sabemos si la convocaron de acuerdo con el artículo 173 LSC y tampoco la convocaron en la localidad donde está el domicilio social (se celebró en Pontevedra teniendo el domicilio social en A Coruña). Esto podría provocar la invalidez de la Junta si no fuera porque se ha cumplido un hecho muy importante: han estado los tres socios presentes suponiendo la totalidad del capital suscrito con derecho a voto. Es trascendental, dado que el artículo 178 establece que *la junta general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representada la totalidad del capital social y los concurrentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión*. El segundo apartado del artículo añade que *La junta universal podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero*. Esto remedia los problemas que visibles y lo que se exigirá a mayores es que estén las firmas de todos y cada uno de los socios en la lista de asistentes, siguiendo el artículo 97.1.4ª del Reglamento del Registro Mercantil.

Sin embargo, esto último no es indispensable para la validez de la junta universal ya que la STS de 18 de marzo (RJ 2002\2850) declaró que *“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*

¹⁹ BROSETA PONS, M.; MARTÍNEZ SANZ, F. (2015): Manuel de Derecho mercantil, p. 479 ed. 22ª Madrid: Tecnos.

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», y, como indica la STS de 28 de febrero de 1989 (RJ 1989, 1407) , la certificación de acuerdos sociales emitida por quien tiene competencia para ello y sin dudarse sobre su firma ha de derivar sus efectos hacia la propia sociedad y hacia todos los accionistas.” Respecto a la necesidad o no de que los socios se pongan de acuerdo, por unanimidad, sobre los temas que se vayan a tratar para constituir la junta universal, la STS de 31 mayo (RJ 1999\4282) se muestra tajante al decir que “evidentemente, el fallo de la Audiencia (AC 1994\1145) se basa en una errónea interpretación del art. 99 de la Ley de Sociedades Anónimas. La Sala, en su considerando sexto parte de una argumentación extralegal: «Para que la reunión de los accionistas quede investida de la calidad de Junta Universal es precisa la aceptación por la totalidad de accionistas del orden del día...». Pero esta forzada inteligencia del precepto se opone a la normativa de la Ley. Porque, según este art. 99, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto (y por lo tanto no vinculada materialmente a ningún restrictivo orden del día o mención concreta de «Asuntos a tratar») siempre que esté presente todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta. Está claro que la voluntad concorde de los socios se refiere no a los temas a tratar sino al hecho de la realización de la Junta. Y si un socio objeta un punto que le es particularmente ingrato y quiere restringir la reunión a los aspectos que a él le interesan, es evidente que este entrecruce de pareceres visibiliza que la Junta comenzó a celebrarse”.

Analizado todo esto, queda claro que cumplen los requisitos necesarios para considerar válidamente constituida la junta en la ciudad de Pontevedra porque acudieron todos los socios y mostraron voluntad de celebrar una junta universal.

4. Efectos jurídicos de la contratación de Don Felipe por parte de Zumitos S.A.

Tras el altercado entre un socio y el director general, este último decide al día siguiente abandonar la empresa, momento en el que se pone en marcha la cláusula de no competencia con una duración de dos años. Pero tan sólo cinco meses después Don Felipe es contratado como director general de ZUMITOS S.A., cuyo objeto es la fabricación, envasado y distribución de zumos de frutas.²⁰

El hecho descrito puede dar a entender la existencia de competencia desleal por parte de ZUMITOS S.A. al intentar aprovechar el conocimiento de Felipe Rodríguez sobre su antigua empresa. La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD) tiene dedicado el artículo 14 a los supuestos de inducción a la infracción contractual:

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

Hay que tener en cuenta que, aunque el artículo esté dividido en dos partes, el Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 mayo (RJ 2007/3603) distingue tres casos claros en la norma: “la inducción a la infracción de los deberes contractuales (ap. 1), la inducción a la terminación regular del contrato (ap. 2) y el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena (figura ésta que se recoge con la

²⁰ Ese tipo de cláusula está regulado, como habíamos visto anteriormente, en el artículo 21 ET relativo al pacto de no concurrencia y de permanencia en la empresa. El de permanencia tiene como finalidad principal permitir a la empresa retener a los trabajadores cualificados que esta ha formado. El de concurrencia, por su parte, puede hacer referencia a la cláusula que se aplica durante la vigencia del contrato o después de finalizado éste. Durante la relación contractual el trabajador tiene permitido el pluriempleo pero el empresario puede acordar una cláusula de plena dedicación, sin embargo no está permitido el pluriempleo cuando haya competencia desleal: 1. No podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa, en los términos que al efecto se convengan. El problema es que el ET no deja claro qué se entiende por competencia desleal, lo cual ha tenido que ser resuelto a través de jurisprudencia. La STS de 13 de mayo (RJ 1986\2541) y la STSJ Madrid de 11 de octubre (AS 1994\4096) indican que hay competencia desleal cuando el pluriempleo desarrolla en la misma actividad, es decir, en la misma rama de la producción con intereses contrapuestos y con igual mercado o clientela, causándole al empresario un perjuicio real o potencial.

anterior en el ap. 2, pero que no se corresponde con la rúbrica del precepto que se refiere a "inducción a la infracción contractual").

El segundo supuesto referido a la inducción a la terminación regular del contrato está orientado hacia la lucha por la captación de clientes y factores de producción, ya sean personales, financieros, materiales o inmateriales. En principio esta lucha es lo que se desea en un sistema de libre mercado, promoviendo la competencia económica entre los diversos actores a través de la oferta de mejores condiciones. Pero como dice la ya mencionada Sentencia de 23 mayo (RJ 2007/3603) *“todo agente que participa en el mercado debe afrontar el riesgo de la pérdida de trabajadores por ofertas más atractivas. Finalmente, aunque la intención de crear severas dificultades a un competidor, poniéndole al borde de la extinción, situación de crisis económica o grave disminución de su operatividad podría integrar una circunstancia analógica de la examinada con base en el último inciso del art. 14.2 LCD”*. La intención de eliminar al competidor arrebatándole sus recursos financieros, personales, materiales o inmateriales de forma masiva evidencia una intención de asfixiar y destruir la competencia, más allá del simple intento de dar mejores ofertas forman parte del supuesto del artículo 14.2 LCD.²¹ Respecto a este punto cabría el supuesto de que ZUMITOS S.A. hubiera estado detrás de la terminación del contrato de Felipe Rodríguez, pero está más que claro que el exdirector general presentó la carta de dimisión debido a la pelea, y aún pasarían meses hasta la incorporación a la nueva empresa. Ejemplo de ello es el malestar que también fue también la causa del abandono de unos cursos por parte de alumnos respecto de los cuales una de las partes decía que habían sido inducidos para abandonar dichos cursos: *“Pues bien, conforme a lo indicado con anterioridad considero que no existe prueba que acredite de forma mínima dicha inducción por cuanto (i) existía un malestar general en el alumnado conocido por el propio demandante y (ii) la masiva y no sorpresiva solicitud de baja de las alumnas de la profesora Enriqueta no determina la automática inducción, ni se acredita o solicita una mínima acreditación de su prueba a través de medios de comunicación de masivo uso, al tiempo que la propia parte actora reconoce que sólo algunas siguieron cursos en la nueva academia. Es decir, parece más un abandono fruto del malestar general que de una conducta inductora”*.

Hay que añadir que era poco probable que el director general hubiese sido inducido para terminar regularmente el contrato laboral dado que la principal causa de que presentara la carta de dimisión y después infringiera la cláusula seguramente fue la pelea que tuvo con el socio y, además, que la contratación se produjo no inmediatamente, sino varios meses más tarde. Sin embargo, suponiendo que realmente hubiese sido así, ZUMITOS S.A. estaría infringiendo el apartado segundo del artículo

²¹ Lo mismo dice la STS de 15 de julio (RJ 2013\5917): *“el art. 14.2 LCD, ocurre cuando el inductor no está tanto interesado en el beneficio propio y directo que le genera la contratación de trabajadores que lo habían sido del competidor, como privar a éste de aquellos trabajadores para generar su ruina.”*

14 LCD debido a que estaría buscando explotación de un secreto industrial o empresarial porque dicha empresa actúa en el mismo sector que ZUMOS IRENETA S.A., es decir, son empresas competidoras y contrata a una persona tan relevante como el antiguo director general.

Continuando con los supuestos, el primer apartado hace referencia a una infracción contractual consistente en el incumplimiento de los deberes contractuales. La Sentencia de 2 junio de la Audiencia Provincial de Madrid (JUR 2014/250230) indica que el artículo 14.1 LCD exige, además de la inducción, que haya un incumplimiento de obligaciones contractuales que supongan deberes básicos. Podríamos pensar que un ejemplo de incumplimiento de deber básico podría ser la infracción del pacto de no competencia pues el artículo 5 de deberes laborales del Estatuto de Trabajadores recoge en el cuarto apartado el de no concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en esta ley. Sin embargo, los deberes contractuales son los necesarios para una adecuada relación económica y contractual entre el empleado y el empleador. A esto hay que añadir que el pacto de no competencia postcontractual es optativo pues su obligatoriedad entraría en conflicto con el derecho al trabajo, lo que acaba por apartarlo del grupo de deberes contractuales. Además es lógico pensar que no puede estar dentro de dichos deberes ya que, de lo contrario, cualquier incumplimiento de la cláusula supondría un ilícito. En la Sentencia de 12 diciembre la Audiencia Provincial de Madrid (AC 2015/492) defienden esto diciendo que *“si a lo que se refiere la parte actora con la referencia a los deberes inherentes a la relación profesional y laboral del demandado Sr. Segundo para con la que durante años fue su empresa, SEPSA, es al incumplimiento por parte del codemandado Sr. Segundo del pacto de no concurrencia, ya hemos señalado que tal incumplimiento en lo que afecta al obligado, de haberse producido, no integraría ilícito concurrencial alguno.*

La posibilidad que queda es que ocurra el tercer supuesto, presente en el artículo 14.2 LCD, por aprovechamiento de una infracción contractual no inducida. El precepto exige más requisitos, los cuales son tener por finalidad la difusión de un secreto empresarial o industrial, o que haya habido engaño, intención de eliminar a un competidor o circunstancias análogas. Lo que se asemeja más a este caso es el de difusión de un secreto empresarial o industrial pues no debemos olvidar que Felipe Rodríguez fue el director general de ZUMOS IRENETA S.A. durante seis años. Pero esa infracción también hace referencia a los deberes contractuales básicos de modo que no podemos incluir un pacto de no competencia postcontractual en este precepto. Por ello la contratación que conllevó la infracción de la cláusula de no competencia postcontractual no supone una infracción del artículo 14.2 LCD por parte de ZUMOS. S.A. Aun así, si Felipe Rodríguez acaba utilizando información empresarial privada sobre la que tenía que guardar silencio puede incurrir en una infracción del artículo 13 LCD por violación de secretos, el cual establece lo siguiente:

1. *Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.*

2. *Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.*

3. *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.*

El apartado que nos interesa es el primero de ellos, pues incluye el supuesto de revelación de secretos, a los que se tuvo acceso legítimamente pero con deber de reserva. Dentro de esto no se puede incluir lo que se considera como conocimiento adquirido a través de su experiencia como director general sino documentación propia sobre la actividad de la empresa, ya sea lista de clientes, esquemas de una cadena de montaje, etc.²²

En todo caso, Felipe Rodríguez debe devolver lo recibido durante la vigencia de la cláusula. La STS de 25 de octubre (RJ 2010\8456) señala el plazo que tiene la empresa para reclamar la indemnización en caso de incumplimiento: *“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.”*²³

²²En la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 1 abril (ARP 2015\874) se absolvía a unos trabajadores que habían abandonado una empresa llevándose documentos sobre los que recaía el cumplimiento de unas cláusulas de confidencialidad debido a que no contenían secretos.

²³ La cláusula de no competencia no pierde eficacia por el hecho de que el contrato se hay extinguido por desistimiento del empresario durante el período de prueba (STS de 23 de noviembre (RJ 2009\7761))

5. Posible acción contra ZUMFRUIT S.A.

El último suceso descrito en el caso es la aparición de un producto de una empresa, ZUIMFRUIT S.A., caracterizado por un envase de plástico naranja cubierto por una pegatina rosa en la que está impresa en color negro la Torre de Hércules. El problema radica en el parecido con el producto comercializado por IRENETA S.A. puesto que vende zumo de frutas contenido en botella de plástico naranja, con tapón rosa y con la torre de Hércules en relieve. Lo que parece suceder es una imitación de marca.

A donde podemos acudir en primer lugar es a la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante LM)²⁴. El apartado primero del artículo 4 de la actual LM dispone que *“Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.”* En esta definición ya empieza a verse lo que nos interesa para este caso pero el propio artículo describe los casos particulares de marcas:

2. Tales signos podrán, en particular, ser:

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

Concretamente nos interesa la letra d, que hace referencia a las marcas tridimensionales donde se incluyen las formas de los envases, entre otras cosas.

²⁴ Dicha norma está basada en la competencia sobre signos distintivos exclusiva del Estado, incluida en el artículo 149.1.9º de la Constitución Española, y fue la sucesora de la anterior Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas. Uno de los puntos más importantes sufridos por la normativa relativa a los signos distintivos había sido la introducción de un nuevo concepto de marca ya en la anterior LM, tarea encomendada por la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en lo relativo a marcas. Esta reforma de la ley respondía en primer lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional de 3 junio (RTC 1999\103), que delimitaba las competencias en materia de propiedad industrial correspondientes al Estado y a las Comunidades Autónomas y promovida por el Gobierno vasco y el Parlamento de Cataluña; en segundo lugar respondía a la armonización a nivel internacional con acuerdos como los alcanzados dentro del seno de la Organización Mundial del Comercio, así como la armonización comunitaria comenzada ya en la anterior Ley con la Primera Directiva 89/104/CEE; en tercer lugar respondía a diversas necesidades que se habían vuelto visibles con la anterior Ley, como adaptar el sistema de registro de marcas a las exigencias de la Sociedad de la Información

Dado que en el caso solamente se dice que la empresa tenía registrada la marca y la forma tridimensional debemos suponer que cumple los requisitos necesarios para estar en el registro y que no se ha agotado el período durante el cual mantienen los derechos sobre la marca, de conformidad con el artículo 31 LM²⁵:

El registro de una marca se otorga por diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud y podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años

.De todas formas, aunque no la tuviera registrada recibiría protección provisional gracias al artículo 38 frente a la violación de su derecho, en caso de que la utilización de la marca por un tercero se hiciera entre la fecha de solicitud del registro y la fecha de publicación. La empresa tendría derecho a reclamar indemnización razonable y adecuada a las circunstancias por los perjuicios ocasionados y que tendrían igualmente indemnización si ya hubiera pasado la fecha de publicación.

Mención especial merece lo que se conoce como marcas notorias y renombradas. La LM indica en el artículo 8 que *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. 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.* Para las renombradas, la Ley dedica el siguiente apartado del artículo: *Cuando la marca o nombre comercial sean conocidos por el público en general, se considerará que los*

²⁵ El procedimiento de registro de una marca comienza con la presentación de la solicitud de registro en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el solicitante tiene su domicilio o un establecimiento industrial o comercial serio y efectivo, o en el órgano competente de la Comunidad Autónoma donde el representante del solicitante tuviera su domicilio legal o una sucursal seria y efectiva, entre otras posibilidades que da el artículo 11 LM. De acuerdo con el artículo 12 LM, esa solicitud debe contener una instancia por la que se solicite el registro de la marca, la identificación del solicitante, la reproducción de la marca, la lista de productos o servicios para los que se solicita el registro y cumplir los demás requisitos reglamentarios. Dicha solicitud lleva aparejado el pago de una tasa. Tras esto, el órgano competente se encarga de revisar si se cumplen los requisitos; si los cumple se le otorga fecha presentación, en caso contrario se le da un plazo para subsanar los errores. Una vez superado el examen, el órgano competente de la Comunidad Autónoma remite la solicitud a la Oficina Española de Patentes y Marcas, el cual publicará la solicitud en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Tras la publicación, podrán oponerse al registro de la marca a aquellas personas que consideren perjudicadas invocando las prohibiciones del Título II de la LM, dentro del plazo reglamentario y pagando la tasa. Igualmente, la Oficina Española de Patentes y Marcas procederá de oficio a examinar si la solicitud de marca incurre en alguna de las prohibiciones. Si transcurrido el plazo no se ha formulado ninguna oposición de tercero y del examen de la Oficina de Patentes y Marcas no resulta que la solicitud incurre en prohibición, la marca es registrada, se publica el anuncio en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y se expide el título de registro de la marca.

mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. Esta condición de marca notoria y renombrada le proporciona también una protección aun cuando ésta no hubiese sido registrada, de modo que el dueño de la marca puede exigir las prohibiciones a terceros del artículo 34 LM, salvo la letra b del segundo apartado.

El artículo 40 LM nos indica el derecho del titular de la marca a defender su uso frente a terceros, diciendo: *“El titular de una marca registrada podrá ejercitar ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, todo ello sin perjuicio de la sumisión a arbitraje, si fuere posible”*. Estos derechos aparecen recogidos en el anteriormente mencionado artículo 34 y para protegerlos el legislador proporciona al titular del derecho una serie de acciones recogidas en el artículo 41. Entre esas acciones está la posibilidad de reclamar por la vía judicial la cesación de los actos que violen su derecho, la indemnización de los daños y perjuicios sufridos; la adopción de medidas para evitar que prosiga la violación retirando del tráfico económico el material involucrado, la destrucción o cesión humanitaria de los productos ilícitamente identificados con la marca; la atribución en propiedad de los materiales embargados; y la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas.

Vista ya la LM, no podemos limitarnos a ella pues podría existir la posibilidad de aplicar otra Ley que comparte ámbito con la ella. Hay que ver si es necesario acudir a LCD²⁶. Dicha Ley dedica su artículo 6 a actos de confusión según el cual *“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”*. A mayores, tenemos en el artículo 11 a los actos de imitación y, concretamente, el apartado segundo declara que *“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”*. Y por último también hay que traer a colación el artículo 12 referido a la explotación de la reputación ajena, que dispone en su segundo párrafo que *“en particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales*

²⁶ Ya en el propio preámbulo de la Ley se comunica al lector que esta Ley fue la solución a una disciplina de la competencia desleal discontinua y fragmentaria, formada por las Leyes 32/1988, de 10 de noviembre de Marcas, y 34/1988 de 11 de noviembre General de Publicidad que muy pronto se había vuelto obsoleta. Y es que el régimen de la competencia desleal se había convertido en un escenario normativo insuficiente, que acabó permitiendo la proliferación de prácticas concurrenciales incorrectas que producían un grave deterioro al tráfico mercantil.

como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares”. El problema está en saber cuál de éstos hace referencia al caso que nos concierne y ya la propia Sentencia de 3 diciembre de la Audiencia Provincial de Barcelona (AC 2004\423) nos indica que “*la conducta tipificada por el art. 12, referida al aprovechamiento indebido de la reputación ajena no [es] ya por medio de la imitación de la creación material o prestación (de ella se ocupa el art. 11), sino de los signos distintivos empleados. La imitación de prestaciones o iniciativas empresariales (productos, servicios, campañas de publicidad, estrategias comerciales, etc., en fin, creaciones materiales, en contraposición a las creaciones formales, a las que se refieren los arts. 6 y 12 LCD) encuentra regulación en el art. 11*” Con esto queda claro que nos debemos centrar en los artículos 6 y 12 LDC, que recogen la confusión y aprovechamiento de la reputación respecto de signos distintivos, entre los que se encuentran las marcas tridimensionales. Por otro lado, la protección que proporciona la LCD está recogida en su artículo 32, el cual proporciona al detentor del derecho una serie de acciones:

1. Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones:

1.ª Acción declarativa de deslealtad.

2.ª Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.

3.ª Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.

4.ª Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

5.ª Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.

6.ª Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

La relación de los artículos 6 y 12 LCD con el Derecho de los signos distintivos conllevó que fuera citado por las partes y las sentencias ininidad de veces. Lobato García-Miján pone de manifiesto la evolución jurisprudencial que ha habido acerca del artículo 6, partiendo en primer lugar de la idea de que toda infracción de marca por utilización de signos confusos era, al mismo tiempo, un acto de competencia desleal, que se conocía como principio de inherencia, siendo sustituida con el paso del tiempo por una tesis que llama de los círculos concéntricos, mayoritaria en la actualidad.²⁷ En virtud de esta tesis, los tribunales consideran que se aplicará excepcionalmente la normativa sobre Competencia Desleal. Ejemplo de ello es la Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de 18 febrero (AC 2011\931): “*Puede decirse que la*

²⁷ LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M. (2012): “Art. 6 LCD” en PATIÑO ALVES, B. [coord.]: Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los competidores y consumidores, pp. 167-169, 1ª ed. Barcelona: Bosch.

protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal forman dos círculos concéntricos. El círculo interior, el más pequeño, es el que protege los derechos absolutos. Y el más amplio representa la protección contra la competencia desleal. Ello significa que el empresario tiene su núcleo de protección más fuerte en los derechos exclusivos de propiedad industrial, en los derechos que le otorgan sus patentes o sus marcas. Ahora bien, hay que reseñar que las fronteras entre la protección de los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la competencia desleal no son inmutables, sino que están sujetas a alteraciones. De manera que en ocasiones el legislador puede hacer que actos considerados como de competencia desleal pasen a integrarse en el ámbito de protección de los derechos exclusivos y viceversa.

Así ocurre, en algún supuesto típico de competencia desleal, como el aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos registrados, pasa a tener relevancia para el ámbito de protección del derecho exclusivo sobre la marca en la Ley de Marcas al incluir ese supuesto entre las prohibiciones relativas de registro. E igualmente, un caso que podía considerarse de competencia desleal, como es la utilización de la marca ajena en la publicidad, se incluye también por la misma Ley dentro del contenido del derecho de marca.”

Más claro lo deja la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de junio (RJ 2011/4773) al recordar la necesidad de que prevalezca la ley especial (LM) sobre la ley general (LCD): *“Las legislaciones sobre marcas y diseño (...) protegen derechos subjetivos sobre los correspondientes bienes inmateriales, dotados de una facultad de exclusión con alcance " erga omnes ". La legislación sobre la competencia desleal no tiene esa misión, sino la de servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado. Es cierto que la imitación de un producto o del signo que lo diferencia de otros puede perturbar el correcto funcionamiento de las leyes de la oferta y la demanda, al generar riesgo de error en los consumidores sobre el origen empresarial del primero y, consecuentemente, viciar la decisión de quien se dispone a adquirirlo; o implicar el aprovechamiento de la reputación ganada con su esfuerzo por un competidor. También es cierto que esa conexión, entre unas y otras normas, puede justificar que las que tipifican ciertos actos concurrenciales como ilícitos entren en juego cuando la violación de las reglas por las que se rige el mercado sea el resultado de una invasión del ámbito objetivo de la facultad de exclusión reconocida al titular de un derecho sobre un bien inmaterial especialmente protegido. Pero, para ello es necesario que los comportamientos imputados o las consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideración para la protección de los repetidos derechos subjetivos. De darse la identidad entre unos y otras la legislación a aplicar es, exclusivamente, la que de un modo específico se destina a tutelarlos”*

El Tribunal Supremo desarrollaría con más detenimiento lo que denominaría en siguientes sentencias como principio de complementariedad relativa. En su Sentencia de

11 marzo (RJ 2014\2245) ya le da ese nombre y declara que “*el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando "existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva")*”.

*En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre (RJ 2012, 9718) , al afirmar: "(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez”*²⁸.

En la Sentencia de 30 de noviembre del Juzgado de lo Mercantil de Granada (AC 2013\1605), la parte denunciante había ejercitado las acciones de cesación, remoción y difusión por infracción de derechos de propiedad industrial ex artículos 34, 40 y 41.1 LM. Se resuelve un caso entre dos empresas vendedoras de zumos -por tanto, mismo sector empresarial-, en el que una de ellas denunciaba el uso por la otra de unas marcas tridimensionales, referentes al envase, semejantes a los que ésta tenía registrados con la consiguiente confusión entre ambos productos. Es interesante destacar lo que argumenta el Juzgado cuando la parte demandada alegaba que el ave presente en el envase era distinta o que dicho envase no tenía las mismas dimensiones: “*Es la visión en su conjunto, como se ha de recordar, lo que conlleva a la apreciación de semejanzas que signifique el riesgo de confusión, lo que el consumidor que pueda llegar a una estantería de un supermercado no se parará a analizar si el cuello de la botella Riska es más alto que el de la botella Rives, el relieve existente en el cuello o de la denominación "Rives" en las botellas de ésta frente a la inexistencia en la de Riska, un ave o palmeras o frutos seccionados están situados en el centro o en un lado u otro de la etiqueta, si la denominación de una marca u otra de color dorado ambas están ubicadas sobre un recuadro blanco o no o el color del tapón de las botellas; sino que apreciará el uso de las mismas tonalidades en las etiquetas, elementos decorativos tropicales, color dorado de los términos denominativos, frutos seccionados por la mitad emulando el fruto del que está hecho el zumo, el uso de una banda ondulada con colores predominantes, presentándose todas las botellas de la demandada con una semejanza significativa.*

En definitiva, se aprecia un elevado grado de similitud no solo entre los productos designados sino reforzado por la similitud de las marcas, por lo que se refiere la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la

²⁸Otra sentencia donde el Tribunal Supremo cita el principio de complementariedad relativa es la STS de 2 septiembre (RJ 2015\4745).

apreciación global del riesgo de confusión se basa en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, sin detenerse en los detalles que antes hemos visto, y desde el punto de vista visual tiene una amplia serie de elementos en común, el tamaño y forma de la botella, la etiqueta frontal, dibujos de frutos y motivos tropicales, espacio en la banda ondulada para incluir el nombre del producto que tiene forma curvada en ambas, el plano cromático, son más importantes que las diferencias existentes que alude la demandada, que se aprecian tras un examen minucioso, viniendo Riska a reproducir lo esencial del mensaje y la impresión visual transmitida por la marca Rives, estando dotado el conjunto de una disposición casi idéntica; siendo por tanto, el elementos figurativo y la forma de una botella similar el que adquiere una mayor importancia, lo que aumenta el riesgo de confusión entre las dos signos en conflicto; siendo que las escasas divergencias visuales entre los signos de una y otra parte, lleva al público a creer que puedan provenir de empresas vinculadas y con ello el riesgo de confusión.

Todo ello conllevará a la estimación de la pretensión por infracción marcaria solicitada por la demandante.” Finalmente, respecto de la infracción concurrencial por la LCD el juzgado simplemente la desestimó debido a que admitía ya la vía de la LM.

Se puede ver que hay una gran semejanza entre el caso que relata la sentencia y el que nos incumbe aquí. Ambas son empresas notorias en su mercado, una empresa del mismo sector tiene un producto con envase semejante. El problema es que el juez, en su sentencia, dictaminó que la LCD no entraba en juego debido a que se aplicaría la LM. Esto se debe principalmente a que el cambio y concreción del principio de complementariedad relativa del Tribunal Supremo llegó en posteriores sentencias. En caso de haberse aplicado ese principio, el juez debería haber analizado cuáles son las pretensiones de la parte demandante y ver si no entran en conflicto con lo que se pide a través de la LM y asegurarse de que no se fundamente en el mismo argumento. En definitiva, podrá aplicarse la LCD si la demanda la invoca basándose en la forma en que se utilizaron los signos para influir en la conducta de los consumidores y no en el simple hecho de la semejanza entre los signos de la parte demandante y demandada, que sería base para aplicar la LM. *“El riesgo de confusión en materia de marcas se determina - como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento”* (Sentencia 586/2012, de 17 de octubre)

Dado que el envase de ZUIMFRUIT S.A. es de un plástico naranja cubierto por una pegatina rosa en la cual está impresa en color negro la Torre de Hércules, está claro que infringe el derecho que tiene IRENETA S.A. sobre su marca tridimensional formado por una botella de plástico naranja, con tapón rosa y con la torre de Hércules en relieve, por el parecido entre ambos envases con un riesgo de confusión. Debería ejercitar acciones indemnizatoria, de cesación, remoción y difusión por infracción de derechos de propiedad industrial ex artículos 34, 40 y 41.1 LM. A mayores hay que tener en cuenta que IRENETA S.A. es una empresa con una larga trayectoria y las actuaciones de ZUIMFRUIT al utilizar un envase que imita el diseño de la primera producen una confusión en los consumidores y supone, además, un aprovechamiento desleal de la reputación de URENETA S.A. Por ello, debería ejercitar la acción declarativa de deslealtad (artículo 32.1.1º LCD) por riesgo de confusión (artículo 6 LCD), por aprovechamiento de reputación ajena (artículo 12 LCD) y acción indemnizatoria (artículo 32.1.5º LCD).

Por último, quedaría la posibilidad de acudir a la vía penal, puesto que el artículo 274 CP hace referencia a actos *con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro*. El artículo recoge supuestos que están dirigidos y buscan perseguir el contrabando de falsificaciones y está especialmente enfocado a los grupos clandestinos, por lo que poco sentido tiene formular nuestras demandas por esta vía.

IV. Conclusiones

1. El análisis de la cláusula de no competencia postcontractual muestra que no incumple los límites temporales y que efectivamente hay interés industrial. Lo que no está claro es si la indemnización era de una cuantía adecuada ya que 300 euros pueden ser considerados insuficientes para un director general
2. El puñetazo que propinó Arturo Gómez a Felipe Rodríguez supone una comisión de un delito de lesiones del punto primero del artículo 147 CP, puesto que la necesidad objetiva de aplicar puntos de sutura suponen un tratamiento quirúrgico. Hay que tener en cuenta que el delito se produjo antes de la reforma que eliminó la categoría de faltas, por lo que se debería aplicar la antigua redacción pero dado que con la reforma las consecuencias jurídicas se vuelven más favorables al reo el juez debe aplicar esta última redacción, de acuerdo con el artículo 2 CP. Por otro lado, no cabe aplicar el antiguo apartado segundo del artículo 147 CP porque el daño producido es proporcional a los actos del autor del puñetazo y tampoco se puede aplicar el primer apartado del 148 CP puesto que el puñetazo no iba revestido de un modo o actuación que lo volviese peligroso para la vida de Felipe Rodríguez.
3. Tras la marcha del director general, los socios decidieron celebrar una junta general en Pontevedra. Esto conllevaría problemas porque la Junta ordinaria y extraordinaria debe realizarse en la ciudad donde está el domicilio social. A mayores no sabíamos si se había hecho una convocatoria correctamente, ni quién ocupa efectivamente el cargo de administrador. Aun así, como acordaron todos los socios dónde se celebraría y qué asuntos se trataría entraron en un supuesto de Junta universal, la cual puede celebrarse en cualquier lugar y tratar cualquier tema, aunque definiéndolos clara y unánimemente con anterioridad. Lo que necesitan para que esa Junta universal sea finalmente válida es que hayan firmado los tres socios en la lista de asistentes.

4. Volviendo a la cláusula de no competencia postcontractual, su incumplimiento por parte del antiguo director general Felipe Rodríguez conlleva que éste deba devolver todo lo cobrado hasta ese momento teniendo la empresa un año para reclamarlo desde el momento en que supieran del incumplimiento de la cláusula. Habíamos visto anteriormente que esta cláusula penal era válida pues los propios tribunales lo avalaban. Quedaba a analizar la cuestión del artículo 14 LCD. Que se acabara aplicando supondría que la nueva empresa que lo contrata, ZUMITOS S.A., pudiera tener que pagar una indemnización.

Visto que no hubo inducción a la terminación legal del contrato y que los tribunales no encuadran una infracción del pacto de no competencia dentro de una infracción de deber contractual básico, tan sólo quedaba analizar el segundo supuesto del segundo apartado del artículo 14 LCD como posibilidad. Es muy probable ZUMITOS S.A. contratara a Felipe Rodríguez para conocer el funcionamiento interno de un rival de su mismo sector, sin embargo el supuesto hace referencia a deberes contractuales básicos por lo que tampoco podemos aplicar este apartado.

A pesar de ello, si Felipe Rodríguez acaba utilizando secretos empresariales sobre los que caía deber de confidencialidad estaría infringiendo el artículo 13 LCD por lo cual ZUMOS IRENETA S.A. podría pedir indemnización.

5. Finalmente la última problemática que tuvo que afrontar IRENETA S.A. fue la aparición de un producto que imitaba el envase de sus zumos. Dado que tenían la forma tridimensional del envase registrada no hay problemas para reclamar a ZUMITOS S.A. que deje que usar un envase semejante. Para ello puede ejercitar las acciones de cesación, remoción y difusión por infracción de derechos de propiedad industrial ex artículos 34, 40 y 41.1 LM. Pero esto no acaba aquí, dado que IRENETA S.A. tiene una larga trayectoria en el mercado donde está presente. El hecho de utilizar un envase tan parecido puede suponer que ZUIMFRUIT S.A. provoque confusión en los consumidores y se aproveche de la reputación de IRENETA S.A. Por ello es posible interponer también las acciones por riesgo de confusión, de aprovechamiento de reputación ajena y acción indemnizatoria ex artículos 6, 12 y 32.1.5° LCD. Pero hay que tener cuidado con la forma en que se presenta la petición basada en la LCD. Si simplemente nos apoyamos en nuestro derecho sobre la marca tridimensional, el juez o tribunal puede determinar que es la misma pretensión y debe prevalecer la LM sobre la LCD. Por ello hay que incidir en el modo en que ZUIMFRUIT S.A. utiliza el envase.

V. Bibliografía

BROSETA PONT, M.; MARTÍNEZ SANZ, F. (2015): *Manuel de Derecho mercantil*, ed. 22ª Madrid: Tecnos.

CARBONELL MATEU, J.C. (2015): “Lesiones” en GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. [coord.] *Derecho Penal. Parte especial*, pp. 101-117, 4ª ed. Valencia: Tirant Lo Blanch.

GÓMEZ MARTÍN, V. (2015): “Delitos contra la salud individual” en VERA SÁNCHEZ J.S. [coord.]: *Manuel de Derecho Penal. Parte especial*, pp. 97-118, 1ª ed. Valencia: Tirant Lo Blanch.

HIGUERA GARRIDO, A. (2009): “Altos directivos y administradores: Estado de la cuestión”, *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, 20, pp. 86-89. Recuperado en: <http://www.uria.com/documentos/publicaciones/2384/documento/articuloUM.pdf?id=3049>

LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M. (2012): “Art. 6 LCD” en PATIÑO ALVES, B. [coord.]: *Prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los competidores y consumidores*, pp. 165-175, 1ª ed. Barcelona: Bosch.

“Memento Práctico Francis Lefebvre Social: 2013” (2013), Madrid: Francis Lefebvre.

SÁNCHEZ CALERO, F (2015): *Instituciones de Derecho mercantil. Tomo I*, ed. 37^a
Cizur Menor: Aranzadi-Thomson Reuters.

SIERRA HERRERO, A. (2014): “La cláusula de no competencia post-contractual en el contrato de trabajo”, *Revista Ius et Praxis*, 20 (2), pp 109-155. Recuperado en:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5247590>

VI. Anexos

A) JURISPRUDENCIA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

STC 103/1999 de 3 junio

TRIBUNAL SUPREMO

STS de 24 septiembre (RJ 1990\7042)

STS de 10 julio (RJ 1991\5880)

STS de 12 de mayo (RJ 1997\4542)

STS de 17 de octubre (RJ 1998\6875)

STS de 9 de diciembre (RJ 1998\10331)

STS de 31 mayo (RJ 1999\4282)

STS de 18 de marzo (RJ 2002\2850)

STS de 5 de abril (RJ 2004\3437)

STS de 14 marzo (RJ 2005/2235)

STS de 7 noviembre (RJ 2006\1692)

STS de 23 mayo (RJ 2007/3603)

STS de 22 marzo (JUR 2007\131566)

STS de 30 de mayo (RJ 2007\3598)

STS de 5 de julio (RJ 2007/3875)

STS 23 octubre (RJ 2008\6958)

STS de 10 de febrero (RJ 2009\1541)

STS de 13 mayo (RJ 2009/3172)

STS de 17 de abril (RJ 2009\2950)

STS de 30 octubre (RJ 2009/5820)

STS de 20 de abril (RJ 2010\4669)

STS de 22 de octubre (RJ 2010\168)

STS de 25 de octubre (RJ 2010\8456)

STS de 30 noviembre (RJ 2010\252)

STS de 9 diciembre (RJ 2011\291)

STS de 22 de junio (RJ 2011/4773)

STS de 15 julio (RJ 2013\5917)

STS de 11 marzo (RJ 2014\2245)

STS de 2 septiembre (RJ 2015\4745)

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

STSJ Madrid de 16 junio (JUR 2008\283705)

STSJ Madrid de 27 de octubre (AS 2008, 3211)

AUDIENCIA PROVINCIAL

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 3 diciembre (AC 2004\423)

Sentencia de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares de 18 febrero (AC 2011\931)

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2 junio (JUR 2014/250230)

Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 1 abril (ARP 2015\874)

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 octubre (ARP 2015\1257)

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 4 de diciembre (AC 2015/1707)

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 12 diciembre (AC 2015/492)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

Sentencia del Juzgado de lo Social de San Sebastián de 9 octubre (AS 2014\2939)

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Granada de 30 de noviembre (AC 2013\1605)

B) NORMATIVA

Constitución Española, 1978

Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección (BOE núm. 192 de 12 de Agosto de 1985)

Real Decreto 1438/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas (BOE núm. 195, de 15 de agosto de 1985)

Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en lo relativo a marcas

Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas (BOE núm. 272 de 12 de noviembre de 1988)

Ley 34/1988 de 11 de noviembre General de Publicidad (BOE núm. 274 de 15 de noviembre de 1988)

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE núm. 10 de 11/01/1991)

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE núm. 154 de 29 de junio de 1994)

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 281 de 24 de noviembre de 1995)

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE núm. 294 de 8 de diciembre de 2001)

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal. (BOE núm. 34 de 8 de febrero de 2008)

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (BOE núm. 161 de 3 de julio de 2010)

Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo (BOE núm. 293 de 4 de diciembre de 2014)

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE núm. 77 de 31 de marzo de 2015)

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE núm. 255 de 24 de octubre de 2015)