



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Facultade de Dereito

Traballo de fin de Grao

**Defensa da competencia
e imitación de marca**

Autor: Miguel García Verde

Titora: M^a del Carmen Garcimartín Montero

ÍNDICE

1. ABREVIATURAS.....	3
2. SUPUESTO DE HECHO.....	4
3. DICTAMINE ACERCA DE LA VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DE NO COMPETENCIA DEL CONTRATO DE FELIPE.	5
3.1 Hechos.....	5
3.2 Cuestiones generales	5
3.3 Calificación de la relación laboral.....	6
3.4 Requisitos para la validez del pacto	7
3.4.1 Duración del pacto	8
3.4.2 Interés comercial o industrial del empresario	9
3.4.3 Compensación económica adecuada.....	10
3.5 Consecuencias de la no validez	12
4. POSIBLES CONSECUENCIAS PENALES DE LA AGRESIÓN DE D. ARTURO A D. FELIPE.....	14
4.1 Hechos.....	14
4.2 Legislación aplicable (Principio de irretroactividad penal)	14
4.3 Delimitación del tipo penal aplicable.....	15
4.3.1 Existencia de deformidad.....	16
4.3.2 Tratamiento médico o quirúrgico	16
4.4 Pena.....	17
4.5 Grado de participación y circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.....	18
4.6 Responsabilidad civil	18
5. RAZONE SOBRE LA VALIDEZ DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA	20
5.1 Hechos.....	20
5.2 Cuestiones generales	20
5.3 Junta ordinaria	22
5.3.1 Convocatoria	22
5.3.2 Lugar de celebración	23
5.4 Junta universal	24
6. EFECTOS JURÍDICOS DE LA CONTRATACIÓN DE DON FELIPE POR PARTE DE LA EMPRESA ZUMITOS S.A.	26
6.1 Hechos.....	26
6.2 Cuestiones generales	26
6.3 Inducción a la infracción contractual	26

6.3 Efectos relativos al salario y a la Seguridad Social	28
6.4 Abonar el IRPF	28
7. PUEDE EJERCITAR “IRENATA S.A. ALGUNA ACCIÓN CONTRA ZUMFRUIT S.A.?	30
7.1 Cuestiones generales	30
7.2 La marca	30
7.3 Efectos de la marca registrada	31
7.4 Mecanismos de protección de la Ley de Marcas (Ius Prohibendi).....	33
7.5 Legitimación activa.....	34
7.6 Acciones civiles.....	34
7.6.1 Acción de Cesación.....	34
7.6.2 Medidas que tienden a evitar que prosiga la violación	35
7.6.3 Publicación de la sentencia	35
7.6.4 Acción de indemnización de daños y perjuicios.....	35
7.7 Acciones Penales	37
7.8 Aplicación de la Ley de Competencia desleal, principio de especialidad, primacía, o de complementariedad relativa.....	37
7.9 Posibilidad de aplicar la Ley de Competencia Desleal para el caso concreto	39
7.10 Acciones que puede ejercer en base a la Ley de Competencia Desleal.....	41
8. CONCLUSIONES	42
8.1 Primera	42
8.2 Segunda	42
8.3 Tercera	42
8.4 Cuarta.....	42
8.5 Quinta.....	43
9. BIBLIOGRAFÍA	44
10. JURISPRUDENCIA.....	46
11. LEGISLACIÓN	50

1. ABREVIATURAS

AP: Audiencia Provincial

Art.: Artículo

CC: Código Civil

CP: Código Penal

Coord: Coordinador

Dir.: Director

DPAD: Real Decreto por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección.

INE: Instituto Nacional de Estadística

LCD: Ley de Competencia Desleal

LM: Ley de Marcas

LSC: Ley de Sociedades de Capital

LO: Ley Orgánica

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas

Pág.: Página

RD: Real Decreto

RDGRN: Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado

S.A: Sociedad Anónima

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial

SSAP: Sentencias de la Audiencia Provincial

STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia

SSTSJ: Sentencias del Tribunal Superior de Justicia

STS: Sentencia del Tribunal Supremo

SSTS: Sentencias del Tribunal Supremo

STJCE: Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

STJUE: Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

2. SUPUESTO DE HECHO

La empresa “ZUMOS IRENATA S.A.” se dedica a la fabricación, envasado y distribución de zumos de frutas desde 1930. “ZUMOS IRENATA S.A.” es una empresa consolidada en el mercado debido a su larga trayectoria y su identidad. Los zumos se caracterizan por ser comercializados en una botella de plástico naranja, con tapón rosa y con la torre de Hércules en relieve, haciendo honor a la ciudad donde tiene su domicilio social la empresa. La empresa tiene inscrita la marca a través de una descripción de la misma, así como de la forma tridimensional característica del producto. El capital social de la entidad asciende a 90.000 euros, divididos en 3.000 acciones de 30 euros cada una de ellas. Dichas acciones están en manos de tres accionistas, los cuales ostentan cada uno el 33.33% del capital social. El 30 de enero de 2008 se contrató como director general a Felipe Rodríguez, estableciéndose con el mismo un pacto de no competencia por un periodo de dos años tras la finalización del vínculo laboral para cuya compensación se fijó el percibo mensual de 300 euros, con la específica previsión de que el incumplimiento de la obligación daría lugar a que el trabajador devolviera la totalidad de las cantidades satisfechas por aquel concepto. El 25 de febrero de 2014, Don Felipe tuvo una fuerte discusión con uno de los socios, Arturo Gómez. En este enfrentamiento, Arturo dio un puñetazo en la mejilla a Felipe, provocando una brecha que requirió cuatro puntos de sutura. Como consecuencia, Don Felipe decide presentar su carta de dimisión el 26 de febrero de 2014 y abandonar la empresa 15 días después. Ante la dimisión de Don Felipe, los socios deciden convocar una junta ordinaria para analizar la situación y acordar cómo continuar la marcha de la empresa. Esta junta tuvo lugar en la ciudad de Pontevedra. El 8 de agosto de 2014, Don Felipe es contratado como director general en la compañía “ZUMITOS S.A” cuyo objeto es la fabricación, envasado y distribución de zumos de frutas. Asimismo, en el año 2013 aparece en el mercado una nueva sociedad, que también se dedica a la fabricación, envasado y distribución de zumos de frutas. La sociedad “ZUMFRUIT S.A” comercializa los productos en envases de plástico naranja cubiertos por una pegatina rosa en la cual está impresa en color negro la Torre de Hércules.

CUESTIONES:

1ª. Dictamine acerca de la validez de la cláusula de no competencia del contrato de Felipe.

2ª. Analice las posibles consecuencias penales de la agresión de Arturo a Felipe.

3ª. Razone sobre la validez de la celebración de la junta ordinaria.

4ª. Efectos jurídicos de la contratación de Don Felipe por parte de la empresa “ZUMITOS S.A.”.

5ª. ¿Puede ejercitar “IRENATA S.A.” alguna acción contra “ZUMFRUIT S.A.”?

3. DICTAMINE ACERCA DE LA VALIDEZ DE LA CLÁUSULA DE NO COMPETENCIA DEL CONTRATO DE FELIPE.

3.1 Hechos

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

3.2 Cuestiones generales

El pacto de no competencia postcontractual puede definirse como “acuerdo de voluntades expreso, por el que empresario y trabajador limitan la libertad de trabajo de este para después de extinguido el contrato de trabajo, y por tiempo prefijado, mediante compensación económica adecuada expresa, con el fin de evitar posibles actividades competitivas con aquél”¹.

La cláusula de no competencia para una vez extinguido el contrato de trabajo ha sido validada por la doctrina² y la jurisprudencia³ en el marco constitucional de los artículos 35.2 (trabajador) y 38 (libertad de empresa) CE que consagran la libertad de trabajo. Como expone Beatriz Agra Viforcós “en aras a impedir eventuales condiciones abusivas impuestas por quien constituye contratante «fuerte» en la relación de trabajo, el tuitivo legislador social instituye una serie de garantías, circunscribiendo la validez de la cláusula a la concurrencia de un real interés empresarial, a la limitación temporal de sus efectos y a la existencia de la oportuna compensación.”

Es criterio jurisprudencial⁴ consolidado el que declara la naturaleza indemnizatoria de las cláusulas que regula el apartado segundo del artículo 21 ET y el 8.3 del Real Decreto que regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.

La obligación resultante no proviene de la ley sino del pacto, de la autonomía de

¹Vid. CHARRO BAENA, Pilar (1995), “El pacto de no competencia postcontractual”, *Relaciones laborales revista crítica de teoría y práctica*, ed. La Ley, tomo I, pág. 156.

²Vid. AGRA VIFORCOS, Beatriz (2007), “Determinabilidad de la compensación adecuada por un pacto de no competencia suscrito en el documento de finiquito”, *“Revista Doctrinal Aranzadi Social”* paraf. 47/2007, ed. Aranzadi.

³ STSJ de Comunidad Valenciana de 8 octubre de 2004 (AS 2004, 3689).

⁴ STS de 21 enero de 2004 (RJ 2004\1727) y STSJ de Madrid de 14 de Marzo de 2016 (AS 2016\990).

la voluntad privada⁵, quedando obligadas ambas partes⁶. Aun así el legislador ha tenido que proteger posibles abusos y conseguir un encaje constitucional marcando ciertos límites que expondré a continuación

3.3 Calificación de la relación laboral

Con el objetivo de determinar la validez de la cláusula de no competencia del contrato de Felipe es necesario aclarar ciertos aspectos del caso.

Felipe Rodríguez ostentaba el cargo de director general, el primer problema surge a la hora de determinar si se le aplica el Estatuto de los Trabajadores o el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto para personal de alta dirección el cual en su art 2.1 establece "aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitados por los criterios e instrucciones dictados, emanados de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad".

Es necesario resaltar que el pacto de no competencia recogido en ambos textos legales son muy similares y cuya interpretación jurisprudencial es extensible en la mayor parte de aspectos al otro⁷.

El Tribunal Supremo en una sentencia⁸ para la unificación de la doctrina ha establecido que hay atender a las funciones del empleado en el caso concreto, para poder determinar si ejercitaba o no poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad.

Esta sentencia nos deja claro la importancia de atender al caso concreto, y no solo al cargo que ostentaba el trabajador, si no, a las funciones que ejercitaba dentro de la empresa. Esta posición es muy clara dentro de la jurisprudencia como veremos a continuación.

La STSJ de Galicia 30 enero de 2015 (AS 2015\683) es muy clarificadora, atendiendo su tenor literal pues aglutina y clarifica la jurisprudencia del Tribunal Supremo⁹ estableciendo una serie de notas sobre dicho art 2.1 del Real Decreto 1382/1985: a) "además de afectar a áreas funcionales de indiscutible importancia para la vida de la empresa, han de estar referidas normalmente a la íntegra actividad de la misma o a aspectos trascendentales de sus objetivos, con dimensión territorial plena o referida a zonas o centros de trabajo nucleares para dicha actividad".

b) en el desarrollo de sus funciones y ejercicio de sus facultades, ha de gozar, además, de autonomía, asumiendo la responsabilidad correspondiente; autonomía que

⁵ Artículo 1255 CC "Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público."

⁶ Artículo 1091 CC "Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos."

⁷ En este sentido, STSJ de Madrid, de 20 de febrero de 2009 (AS2009\2018) y STSJ de Navarra 29 junio de 2015 (JUR 2015\293132).

⁸ STS de 16 de enero de 2008 (RJ 2008\2534).

⁹ STS de 4 de junio de 1999 (RJ 1999\5067) y de 12 de septiembre de 1990 (RJ 1990\6998).

sólo puede quedar limitada por las instrucciones impartidas por quien asume la titularidad de la empresa, por lo que, normalmente, habrá de entenderse excluido del ámbito de aplicación del referido Real Decreto y sometido a la legislación laboral común, aquellos que reciban tales instrucciones de órganos directivos, delegados de quien ostente la titularidad de la empresa, pues los mandos intermedios, aunque ejerzan funciones directivas ordinarias, quedan sometidos al ordenamiento laboral común,

c) en la medida en que lleva la aplicación de un régimen jurídico especial en el que se limita de forma importante la protección que el ordenamiento otorga a los trabajadores, no puede ser objeto de una interpretación extensiva - sentencia del Tribunal Supremo /Social 13/3/1990 (RJ 1990, 2065) y 11/6/1990 (RJ 1990, 5052).

d) Destacándose que lo que caracteriza la relación laboral del personal de alta dirección es la participación en la toma de decisiones en actos fundamentales de gestión de la actividad empresarial y que para apreciar la existencia de trabajo de alta dirección se tienen que dar los siguientes presupuestos: el ejercicio de poderes inherentes a la titularidad de la empresa, el carácter general de esos poderes, que se han de referir al conjunto de la actividad de la misma, y la autonomía en su ejercicio, sólo subordinado al órgano rector de la sociedad y precisamente como consecuencia de estas consideraciones referentes a la delimitación del concepto de alto cargo.”.

En base a la poca información que ofrece el caso se puede realizar la presunción, de aquí en adelante, que estamos ante un alto directivo, pues ostentaba el puesto de director general recibiendo las directrices del órgano rector de la sociedad, su ámbito de actuación parece ser general a toda la actividad de la empresa y ante su marcha se convocó una Junta ordinaria para resolver como iba a continuar la sociedad. Tampoco se puede obviar que ha sido contratado como director general en su nuevo puesto de trabajo. No consta que su autonomía y responsabilidad se hallaran limitadas por sujetos distintos a los superiores órganos de administración de la sociedad. Otra nota importante es que de la discusión expuesta en el caso ha sido entre Don Felipe y Arturo Gómez, uno de los titulares de la empresa, manifestando que muy posiblemente recibiese órdenes directas de los titulares de la empresa. Por todo esto la relación entre las partes es la que define el artículo 1-2 RD 1382/1985, esto es, una relación laboral especial de alta dirección.

3.4 Requisitos para la validez del pacto

Una vez determinado que era un alto directivo, la consecuencia más relevante para lo que nos afecta es la aplicación 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 su artículo 8.3 establece una copia prácticamente literal del art 21.2 del Estatuto de los Trabajadores “El pacto de no concurrencia para después de extinguido el contrato especial de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años, sólo será válido si concurren los requisitos siguientes:

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

La diferencia más notoria es que el Estatuto de los Trabajadores limita a 6 meses la duración de la cláusula de no competencia postcontractual para trabajadores que no sean técnicos, se puede extraer la conclusión de que el RD no incluye esa posibilidad pues un alto directivo siempre es considerado un técnico, la STSJ Madrid de 20 febrero de 2009 (AS 2009\2018) establece que “Así, en concreto, el pacto en virtud del cual el personal de alta dirección se obliga a no concurrir con el empresario ni a prestar servicios a otro empleador competidor de aquél, después de finalizada la relación laboral, será válido cuando se cumplan los siguientes requisitos: que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello; que, a su vez, satisfaga al alto directivo una compensación económica adecuada; y que el pacto no tenga una duración superior a dos años (art. 8.3RD 1382/1985 . El Decreto regulador de la relación laboral especial de alta dirección reproduce, como puede confrontarse, básicamente lo establecido en el artículo 21.2 ET para los trabajadores de régimen común.”. Se puede concluir de la parte final de este párrafo apoya la posibilidad de aplicación por analogía de la jurisprudencia establecida para el artículo 21.2 E.T, pues como establece, es una copia literal en lo que nos afecta.

Es necesario analizar si se cumplen los requisitos establecidos, como establece la STS 24 de septiembre de 1990 (RJ 1990\7042) la cual es un referente para la jurisprudencia posterior y permite entender la razón de ser de esta figura: "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 ET (RCL 1995, 997) , recogido en el art. 21.2ET , 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; existe por tanto un doble interés: para el empleador la no utilización de los conocimientos adquiridos en otras empresas; para el trabajador asegurarse una estabilidad económica extinguido el contrato, evitando la necesidad urgente de encontrar un nuevo puesto de trabajo; estamos, pues, ante obligaciones bilaterales, recíprocas, cuyo cumplimiento por imperativo del art. 1256 Código Civil no puede quedar al arbitrio de sólo una de las partes... ". Esta tesis ha sido citada y apoyada por numerosa jurisprudencia¹⁰, también es importante resaltar que estamos ante obligaciones bilaterales y el incumplimiento unilateral tiene consecuencias que serán analizadas más adelante.

Tres son los elementos principales que hay que analizar para determinar la validez de dicha cláusula, duración, interés comercial o industrial y una compensación adecuada.

3.4.1 Duración del pacto

En referencia a la duración máxima legal es idéntica a la establecida en el contrato por lo que no cabe duda al ser considerado personal de alta dirección que el límite máximo de 2 años no se ha incumplido. Don Felipe abandona le empresa el 13 de marzo y es contratado el 8 de agosto de 2014, habiendo pasado prácticamente 5 meses. La cláusula en lo que se refiere a límite temporal es válida y por lo tanto Don Felipe ha incumplido, a no ser que por alguna otra causa dicha cláusula carezca de validez.

¹⁰ SSTs, como la de 8 de noviembre de 2011 (RJ 2012\1233),5 de mayo de 2004(RJ 2004\3437) 2 de julio de 2003 (RJ 2004\18).

3.4.2 Interés comercial o industrial del empresario

Más complicado es valorar el efectivo interés industrial o comercial en ello, puesto que estamos ante un concepto jurídico indeterminado, por lo que debemos acudir a la jurisprudencia para poder aclarar este punto. Estamos ante una obligación negativa y como establece Luis Diez Picaso “debe existir un interés del acreedor que sea lícito y digno de la tutela jurídica”¹¹, deber general de las obligaciones negativas.

De la propia redacción del artículo se puede extraer que es necesario solamente un interés comercial o uno industrial, pues se utiliza la conjunción “o”. Como establece Pilar Charro Baena “por industrial debemos entender el proceso de elaboración o fabricación de cualquier producto, entendido éste en el sentido más amplio posible (por ejemplo, incluiría desde un proyecto de ingeniería a un automóvil); por comercial debemos entender, por el contrario, la venta, distribución, representación..., en suma, las actividades necesarias para poner en circulación dicho producto.”¹².

El TSJ de Madrid en su sentencia de 29 de octubre de 2011(AS 2011\30) establece que la experiencia previa del trabajador no se ha de tener en cuenta, si no la que ha adquirido en la empresa. La clave según esta sentencia, del interés efectivo, industrial o comercial, de la empresa, radica en tratar de evitar que tras el cese de la relación laboral el trabajador pueda participar en otra actividad empresarial competitiva con la desempeñada por la empresa al pertenecer al mismo ámbito de actuación, utilizando los conocimientos adquiridos en la primera, los cuales han de valorarse en base a esa posible utilización competitiva, no en base a su confidencialidad. La STSJ de Madrid del 7 de septiembre de 1999 (AS 1999\3215) refuerza esta argumentación pues exige que la otra empresa pueda aprovechar la formación recibida por el trabajador, y como es lógico para que así sea, el nuevo trabajo debe versar sobre una actividad específicamente competitiva.

Partiendo de la interpretación realizada de los escasos datos aportados, todas las evidencias confirman que si se puede considerar la existencia de un efectivo intereses comercial o industrial por parte del empresario pues el trabajador ha incumplido el pacto con una empresa que se dedica exactamente a lo mismo¹³. Don Felipe por razón de su cargo tendría acceso a la información comercial e industrial de la empresa, nada se dice sobre el ámbito geográfico de la empresa contratante, lo cual sería un dato importante a tener en cuenta. Es evidente la clara ventaja competitiva que obtiene ZUMFRUIT S.A con la contratación, con base en el cargo de Director General que ostentaba Don Felipe este obtuvo conocimientos(incluyendo aquí las perspectivas y planes de futuro de ZUMOS IRENATA S.A), experiencia y muy posiblemente formación profesional. Sin perjuicio de que se le pueda imputar responsabilidad penal derivada de la revelación de secretos¹⁴ si la hubiere.

¹¹Vid. DIEZ- PICAZO, Luis (1996) *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial*, Vol II, ed. Civitas, Madrid pág. 249.

¹² Vid. CHARRO BAENA, PILAR (1995) “El pacto de no..., *op. cit.* pág. 155.

¹³ Ambas empresas se dedican a la fabricación, envasado y distribución de zumos de frutas.

¹⁴ Vid. LUJÁN ALCARAZ, José (2009), “La competencia del trabajador con su empresa: obligaciones generales y pactos especiales” *Revista Doctrinal Aranzadi Social num. 3*, ed. Aranzadi.

3.4.3 Compensación económica adecuada

Ahora es menester analizar si ha existido la compensación económica adecuada que exige el artículo 8.3 del Real Decreto 1382/1985. Se nos presenta un término jurídico indeterminado que ha sido considerablemente litigioso, cuyo origen es la autonomía privada.

La STSJ de 27 octubre de 2008 (AS 2008\3211) condiciona le eficacia *ex post contractu* (después de extinguido el contrato), en consecuencia de la limitación del derecho constitucional al trabajo, que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada.

De acuerdo a la doctrina expuesta por Magalena Nogueira Guastavino “no cabe duda de que el requisito al que legalmente se condiciona la validez del pacto es el establecimiento de la compensación económica y no el de su abono efectivo.”¹⁵ En el mismo sentido se pronuncia Beatriz Agra Viforcós “Tal y como ha sido expuesto, el requisito de validez viene dado por la fijación de la compensación, procediendo añadir (y este parece ser el meollo de la litis) que su cuantía debe considerarse establecida tanto cuando ha quedado perfectamente determinada como cuando es meramente determinable; noción esta última que hace referencia a la posibilidad de conocer el montante sin necesidad de convenio posterior entre los contratantes, quienes, en vez de fijar expresamente la cantidad, pueden haber procedido a establecer criterios aptos para su ulterior identificación. Sea como fuere, si no puede averiguarse aquélla, el pacto no es válido”¹⁶.

Con esto quiere decir que el primer paso necesario para su validez es que se determine de forma clara y separada la cantidad, o al menos la forma de determinarla, y el alcance del pacto. No siendo necesario el abono de la indemnización¹⁷ en el momento del pacto ni durante la relación laboral. La doctrina¹⁸ y la jurisprudencia apoyan¹⁹ esta posición, aunque encuentra críticas al abono antes de la extinción, como por ejemplo, el caso de que finalmente no cambie de empresa, también surge el dilema de la alteración del fin de la figura jurídica que pretende aliviar al trabajador mientras busca un nuevo empleo pues se ha podido gastar el dinero recibido.

Ha sido calificado por la doctrina como una indemnización impropia, ya que no resarce propiamente un daño, ni se da ante un incumplimiento contractual²⁰. En este

¹⁵Vid. NOGUEIRA GUASTAVINO, Magdalena (1998): *El pacto laboral de no competencia postcontractual*. Madrid, ed. McGraw-Hill, pág. 195.

¹⁶Vid. AGRA VIFORCOS, Beatriz (2007) “Determinabilidad de la compensación...”, *op.cit.*

¹⁷ La naturaleza jurídica es la de indemnización, no estamos ante un complemento salarial. Esta posición se puede ver de forma clara en la STSJ de Madrid 20 febrero de 2009. (AS 2009\2018) “de ahí que no se trate de un «salario de inactividad», sino que realmente se establece una indemnización (STS de 2 de enero de 1991 (RJ 1991, 46))”.

¹⁸SEMPERE NAVARRO, Antonio V. (2009) “El Tribunal Supremo perfila los pactos de no competencia postcontractuales” *Revista Aranzadi Doctrinal num. 4*, ed. Aranzadi.

¹⁹STJSJ Madrid de 20 febrero de 2009 (AS 2009\2018) “siendo el señalamiento de la compensación económica requisito esencial de validez y licitud del pacto, su ausencia vicia a este último de nulidad ab origine y no puede reconocérsele efectividad alguna, como apunta la STS de 10 de julio de 1991 (RJ 1991\5880) y STSJ de Cataluña de 10 de octubre de 2002 (JUR 2002\283853).

²⁰Vid. QUINTANILLA NAVARRO, Raquel (2005) “Plena dedicación, permanencia en la empresa y pacto de no concurrencia postcontractual del personal de alta dirección”, dirs. MONEREO PÉREZ, José Luis y

mismo sentido se pronuncia el TSJ de Cataluña en su sentencia de 22 de abril de 2004(JUR 2004,195011), el cual establece que “la compensación económica por el pacto de no competencia, no tiene carácter salarial ya que no retribuye una actividad laboral, sino todo lo contrario, una no actividad, y constituye una indemnización, una compensación, por la eventual disminución de ingresos que le puede suponer el deber de abstenerse de realizar por el tiempo pactado actividades concurrentes.”

La posibilidad de abonar lo pactado durante la duración de la relación laboral de forma mensual, como es el caso, ha sido validada por la jurisprudencia²¹. Considerando que esto satisface la finalidad del pacto de permitir una estabilidad económica una vez finalizado el contrato y satisfacer el perjuicio causado al no poder trabajar para determinadas empresas. Esto no implica que dicho pago tenga carácter salarial.

Como se puede observar en el caso, Don Felipe recibía 300 euros mensuales por este concepto desde el 30 de enero de 2008 hasta el 13 de marzo de 2014, lo que supone un total de 21.900€²². Por ello se puede determinar que cumple al menos el requisito de determinación, ahora es menester analizar si estamos ante una cantidad adecuada.

Según la doctrina se tendrán en cuenta factores como la duración del pacto, la limitación parcial o total, el salario recibido, la ocasión de ganancia que pierde el trabajador²³, como expone claramente Magdalena Nogueira Guastavino “ No es por ello extraño que nuestros Tribunales, abandonando una tendencia inicial de tomar como base de cálculo el salario real que venía percibiendo el trabajador, se sitúen hoy en día en la posición acogida por otros ordenamientos extranjeros consistente en entender como válida la estipulación de una cuantía menor al salario efectivamente percibido en el último mes”²⁴. Es necesario resaltar que este pacto no tiene como finalidad que el Alto directivo no trabaje durante los 2 años posteriores a la finalización de la relación contractual, sino que no trabaje para la competencia.

Es necesario citar jurisprudencia para poder valorar, de forma totalmente precaria, en base a la manifiesta falta de datos de los que se dispone, si la compensación económica ha sido adecuada. Al no ofrecerse el dato de cuál era el salario de D. Felipe es necesario realizar una presunción en base a los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística en su “Encuesta de Estructura Salarial 2014”, según la cual “El salario anual de los directores y gerentes (52.512,99 euros)”²⁵.

La STSJ de la Comunidad Valenciana de 8 de octubre de 2004 (AS 2004\3689) establece que “ambas partes deben encontrarse en posiciones más o menos equilibradas, evitando toda situación de desigualdad manifiesta o abuso de derecho”

La STSJ de Madrid de 27 octubre de 2008 (AS 2008\3211) “ el abono cada mes,

DE VAL TENA, Ángel Luis, *El régimen jurídico del personal de alta dirección*, Granada, ed. Comares pág. 278-284.

²¹ Vid. STSJ de Castilla y León de 27 de noviembre (AS 2009\610).

²²Resultado de multiplicar lo abonado mensualmente por el número de meses que permaneció en la empresa, 300*73=21.900€

²³ Vid. QUINTANILLA NAVARRO, Raquel (2005) “Plena dedicación, permanencia en la empresa y pacto de no concurrencia postcontractual del personal de alta dirección”, dirs MONEREO PÉREZ, JOSÉ LUIS Y DE VAL TENA, Ángel Luis, *El régimen jurídico...* op.cit. págs. 281-284.

²⁴Vid. NOGUEIRA GUASTAVINO, Magdalena (1998) *El pacto de no competencia...* op.cit. Pág. 156.

²⁵ Esta referencia se puede encontrar en la Web del Instituto Nacional de Estadística. <http://www.ine.es/prensa/np977.pdf>

en doce mensualidades al año, de una suma por importe de 675 euros(...)La respuesta, por mucho que rijan la economía de mercado, tiene necesariamente que ser negativa, al no existir proporción real entre la renuncia a que se comprometió el Sr. Pablo y el ingreso económico que, a la postre y a modo de renta diferida, le vino satisfaciendo cada mes su empleador, resultando mucho más gravosa para él la obligación de no poder trabajar durante un año entero "" Trabajó en esta empresa prácticamente un año, recibiendo en total 7.222,50 euros.

EL TSJ de Navarra establece que "la cuantía de la compensación económica mensual abonada al trabajador resultaba insuficiente."²⁶, a razón de 366€ mensuales percibidos entre 2008 y 2014, haciendo un total de 25.635€

Los datos aportados dejan de manifiesto que no se ha dado el requisito de una compensación adecuada, ya que realizando la presunción de que D. Felipe tenía un salario de 52.000€, siendo la duración de la obligación negativa de 2 años, queda de claro el desequilibrio ocurrido denunciado por la jurisprudencia. En ningún caso esos 300 euros mensuales (21.900€ en total), pueden compensar el perjuicio causado con la limitación de su derecho al trabajo.

3.5 Consecuencias de la no validez

Ahora es menester analizar qué consecuencias implica el incumplimiento de dicho requisito. En el caso se establece la específica previsión de que el incumplimiento de la obligación daría lugar a que el trabajador devolviera la totalidad de las cantidades satisfechas por aquel concepto. Esta es una posibilidad validada por la doctrina, como expone Raquel Yolanda Quintanilla Navarro "Dado el carácter bilateral y recíproco de las obligaciones de ambas partes en el pacto de no concurrencia postcontractual, se pueden establecer cláusulas para garantizar la efectividad de dicho pacto"²⁷. Es importante resaltar que el cumplimiento de dichas cláusulas no puede quedar al arbitrio de una de las partes²⁸.

El TS establece que "Para resolver la controversia es importante señalar que la nulidad del pacto en cuestión implica una nulidad parcial del contrato de trabajo y, por ende, determina la aplicabilidad del artículo 9.1 del ET (RCL 1995, 997) : "Art. 9º. Validez del contrato.- 1. Si resultase nula sólo una parte del contrato de trabajo, éste permanecerá válido en lo restante, y se entenderá completado con los preceptos jurídicos adecuados conforme a lo dispuesto en el número uno del artículo tercero de esta Ley ./ Si el trabajador tuviera asignadas condiciones o retribuciones especiales en virtud de contraprestaciones establecidas en la parte no válida del contrato, la jurisdicción competente que a instancia de parte declare la nulidad hará el debido pronunciamiento sobre la subsistencia o supresión en todo o en parte de dichas condiciones o

²⁶ STSJ de Navarra de 29 de junio de 2015 (JUR 2015\293132)

²⁷QUINTANILLA NAVARRO, Raquel Yolanda (2005) "Plena dedicación, permanencia en la empresa y pacto de no concurrencia postcontractual del personal de alta dirección", dirs MONEREO PÉREZ, JOSÉ LUIS Y DE VAL TENA, Ángel Luis, *El régimen jurídico...* op.cit, pág. 289.

²⁸ En este sentido, véase SEMPERE NAVARRO, Antonio V. (2009) "El Tribunal Supremo perfila los pactos de no competencia..." op.cit.

retribuciones".²⁹.

En esta misma Sentencia se le da la razón a lo establecido por el TSJ de Cataluña el cual establece que “la nulidad del pacto no ha de trocar en salariales unas percepciones que nunca tuvieron tal carácter, y que no puede consolidar la trabajadora so pena de obtener un enriquecimiento injusto”.

La aplicación de tan clara doctrina al supuesto que es objeto de la atención de esta Sala obliga a la estimación del recurso y en consecuencia a la condena a la parte demandada a pagar a la empresa demandante la cantidad recibida sin causa alguna por importe de 10,889,47 Euros”

En el mismo sentido se pronuncia la STSJ de Madrid, “el recurrente haya de devolver a la empresa los importes que por tal concepto lucró, tal como se pide con carácter subsidiario en el suplico de la demanda, e insiste en ello la sociedad actora en su escrito de impugnación”. Posición validada por el TS en su Sentencia de 30 noviembre 2009 (RJ 2010\252).

En relación a lo anteriormente expuesto se puede concluir la obligación por parte D. Felipe de restituir lo cobrado en concepto de indemnización por el pacto de no competencia postcontractual, a ZUMOS IRENETA S.A. Con motivo de evitar un enriquecimiento injusto por parte del trabajador³⁰.

²⁹ STS de 20 junio 2012 (RJ 2012\8344).

³⁰ STSJ Madrid de 29 octubre de 2010 (AS 2011\30) “Tiene también razón en este punto la parte recurrente, pues, incluso en el supuesto hipotético de que el pacto en cuestión hubiera de considerarse nulo por insuficiencia de la compensación pactada, entraría en juego la regla del art. 9.1 del ET (RCL 1995, 997) y, en cuanto que no se aprecia la concurrencia de causa torpe, la más general del art. 1303 del Código Civil (LEG 1889, 27) (también citado en este motivo del recurso), según la cual los contratantes pueden exigirse la restitución de lo que hubieren dado en ejecución de la obligación cuya nulidad se declara, lo cual, en definitiva, no es más que una manifestación del tradicional principio del enriquecimiento injusto.”

4. POSIBLES CONSECUENCIAS PENALES DE LA AGRESION DE D. ARTURO A D. FELIPE

4.1 Hechos

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

4.2 Legislación aplicable (*Principio de irretroactividad penal*)

Es menester establecer que este caso se enjuicia en fecha posterior a la entrada en vigor de la reforma del Código Penal del año 2015, LO 1/2015, siendo los hechos anteriores (25 de febrero de 2014). Esto implica la duda de que legislación aplicar, ya que como veremos más adelante, la pena cambia. El art 2.1 del Código Penal recoge el principio de irretroactividad, así como la CE³¹, según el cual no se puede castigar delito alguno que no estuviese previsto en ley anterior a su perpetración. Esto está especialmente relacionado con los principios de legalidad y seguridad jurídica, siendo un pilar básico del Estado de Derecho que el propio Derecho sea previsible por parte de la ciudadanía. La doctrina reconoce la posibilidad de la aplicación retroactiva de las normas penales siempre que sean favorables al reo, así como el art 2.2 del CP³². Esto tiene mucha lógica, pues si la sociedad ha considerado que dicha conducta no debe ser castigada con tanta dureza no tendría sentido castigar con la norma penal antigua al infractor³³.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó que la aplicación de la norma penal posterior favorable al reo no vulnera el principio de legalidad³⁴. La Disposición Transitoria 3ª de la LO 1/2015 señala que "en las sentencias dictadas conforme a la legislación que se deroga y que no sean firmes por estar pendientes de recurso, se observarán, una vez transcurrido el período de vacatio, las siguientes reglas: a) Si se trata de un recurso de apelación, las partes podrán invocar y el juez o tribunal aplicará de oficio los preceptos de la nueva Ley, cuando resulten más favorables al reo". Con lo expuesto por TEDH y la Disposición Transitoria citada se reafirma la posición expuesta en referencia al principio de irretroactividad penal.

³¹ Art 9.3 "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos."

³² Art. 2.2 CP "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."

³³ Vid. LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio (2000), Sobre la retroactividad penal favorable, Madrid, ed. Civitas, págs. 19-85.

³⁴ STEDH, asunto Gragnic c. Francia, 27 de septiembre de 1995.

Es necesario realizar un análisis de los hechos para poder determinar el tipo penal aplicable a los hechos concretos. El caso plantea una agresión por parte de D. Felipe, en la cual se propino un puñetazo en la mejilla resultando en cuatro puntos de sutura. Está claro que estamos ante un delito, en este caso, doloso³⁵ pues existe una clara voluntad de provocar el daño, en ningún caso estos hechos podrían ser considerados como imprudentes.

El código penal recoge en el Título III las lesiones, es necesario valorar en que artículo concreto se encuadran los hechos expuestos. El artículo 148 queda claramente descartado pues no se dan ninguna de las condiciones en el recogidas. Los art 149.1 y 150 recogen la deformidad grave y la deformidad respectivamente. Estas circunstancias no se aprecian en este caso, como se fundamentará más adelante.

El primer artículo es el 147.1 parece ser el tipo penal que más encaja, pues como se establece “por cualquier medio procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental (...), siempre que la lesión requiera para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico”.

Queda claro que son dos los requisitos necesarios para que se dé el tipo penal del 147.1, primero que se cause una lesión que menoscabe la salud de la persona y segundo que implique un tratamiento médico o quirúrgico. Como veremos más adelante este será el tipo penal aplicable por lo que hay que atender a la nueva reforma de 2015 que es más favorable.

4.3 Delimitación del tipo penal aplicable

Este delito se encuentra enmarcado en el Título III del libro II “de las lesiones”, es aceptado de forma unánime por la doctrina que el bien jurídico protegido es la salud humana concretado en la integridad física y mental³⁶ de las personas.³⁷

Es necesario que exista un menoscabo para la salud si se quiere hablar de un delito de

³⁵ Arturo Gómez, al propinar el puñetazo pretendía, menoscabar la salud de Don Felipe, evidente es que se puede producir una lesión, es decir, existe una voluntad consciente. Por lo que se dan los requisitos necesarios para considerar la conducta como dolosa. Esto se puede apreciar con más claridad con la lectura de la STS de 8 de Octubre de 2010 (RJ 2010\7827)“el dolo, según la definición más clásica, significa conocer y querer los elementos objetivos del tipo penal. En realidad, la voluntad de conseguir el resultado no es más que una manifestación de la modalidad más frecuente del dolo en el que el autor persigue la realización de un resultado, pero no impide que puedan ser tenidas por igualmente dolosas aquellas conductas en las que el autor quiere realizar la acción típica que lleva a la producción del resultado o que realiza la acción típica, representándose la posibilidad de la producción del resultado". "Pero ello no excluye un concepto normativo del dolo basado en el conocimiento de que la conducta que se realiza pone en concreto peligro el bien jurídico protegido, de manera que en esta segunda modalidad el dolo radica en el conocimiento del peligro concreto que la conducta desarrollada supone para el bien jurídico. En el conocimiento del riesgo se encuentra implícito el conocimiento del resultado y desde luego la decisión del autor está vinculada a dicho resultado". La AP de Coruña en su Sentencia de 5 de Junio de 2014 (ARP 2014\1106) apoya la visión del TS y por tanto confirma la actuación dolosa por parte de Arturo Gómez.

³⁶ La protección de la salud mental ha sido añadida por el legislador en la LO 3/1989.

³⁷ Vid. QUERALT JIMÉNEZ, Joan J. (2015), *Derecho Penal Español Parte Especial*, Valencia, ed. Tirant lo Blanch, págs. 115-116.

lesiones.

4.3.1 Existencia de deformidad

Para descartar la aplicación del artículo 150 es necesario valorar si los cuatro puntos de sutura en el rostro conllevan la apreciación de deformidad, claro está que no ha habido pérdida o inutilidad de un órgano no principal.

El TS establece que “ la jurisprudencia ha entendido que la deformidad a que se refiere el artículo 150 consiste en toda irregularidad física, visible y permanente que suponga desfiguración o fealdad ostensible, con independencia de la parte del cuerpo afectada, excluyendo aquellos defectos que carezcan de importancia por su escasa significación antiestética. También ha sido entendida como toda irregularidad física permanente que conlleva una modificación corporal de la que pueden derivarse efectos sociales o convivenciales negativos.(...) la previsión del artículo 150 requiere de una interpretación que reduzca su aplicación a aquellos casos en que así resulte de la gravedad del resultado, de manera que los supuestos de menor entidad, aunque supongan una alteración en el aspecto físico de la persona, queden cobijados bajo las previsiones correspondientes al tipo básico”³⁸. El hecho de que se pueda someter a una corrección no elimina el resultado típico³⁹.

El TS, de acuerdo a su propia doctrina, los elementos clave: “tres notas características de la misma: irregularidad física, permanencia y visibilidad” dicha irregularidad ha de ser de “cierta entidad y relevancia”.

La antigua doctrina del TS apreciaba para valorar las circunstancias subjetivas de la víctima como la edad, el sexo, profesión y otras de carácter social, esta posición ha sido abandonada. Siendo estos elementos valorados para la indemnización por daños y perjuicios derivada de la lesión⁴⁰.

No todas las alteraciones físicas pueden ser consideradas deformidad, en este caso estamos ante una pequeña brecha que supuso cuatro puntos de sutura, los puntos de sutura faciales nunca podrán superar los 10mm, siendo lo común 5 mm de distancia⁴¹. Esto implica una cicatriz de 2cm en la mejilla, nada se dice que dicha cicatriz sea hipertrófica, aun así, si la lesión se produce en el rostro la afectación es mayor.⁴²

En base a lo expuesto con anterioridad se puede concluir que dicha cicatriz carece de cierta entidad y relevancia para afectar de manera significativa a la estética. Por ello se descarta la existencia de deformidad.

4.3.2 Tratamiento médico o quirúrgico

El art 147.1 exige que exista tratamiento médico o quirúrgico, ante la falta de una definición legal, para dilucidar que significan es menester acudir a la jurisprudencia y a

³⁸ STS de 6 noviembre de 2013 (RJ 2013\7466)

³⁹ Vid. SSTS de 27 de Diciembre 2005 (RJ 2006, 278), 6 de Octubre 2010 (RJ 2010, 7677), 28 de Junio 2011 (RJ 2011, 5144).

⁴⁰ STS de 19 mayo de 2015 (RJ 2015\2447).

⁴¹ Opinión contrastada con el Dr. José Antonio Cachaldora del Río, Cirujano Vascular del Chuac, A Coruña.

⁴² Vid. QUERALT JIMÉNEZ, Joan J. (2015), *Derecho Penal Español...* op.cit, págs. 121-130.

la doctrina. Este artículo supone un resultado con cierta relevancia y es a este resultado al que hay que atender para considerar la aplicación del tipo penal. Estamos ante un delito de resultado, pues es necesario que se produzca el daño.⁴³

El TS establece que “el tratamiento de que habla el legislador es médico o quirúrgico. El primero es la planificación de un sistema de curación o de un esquema médico prescrito por un titulado en Medicina con finalidad curativa, el tratamiento quirúrgico es aquel, que por medio de la cirugía, tiene la finalidad de curar una enfermedad a través de operaciones de esta naturaleza, cualquiera que sea la importancia de ésta: cirugía mayor o menor, bien entendido que la curación, si se realiza con *lex artis*, requiere distintas actuaciones (diagnóstico, asistencia preparatoria *ex ante*, exploración quirúrgica, recuperación *ex post*, etc.)”⁴⁴

La STS de 12 de mayo de 2014 (RJ 2014\ 2807) entiende como tratamiento médico toda actividad posterior a la primera asistencia con el objetivo de sanar las lesiones y prescrita por un médico. Por tratamiento quirúrgico entiende que existe siempre que se actúe médicamente sobre el cuerpo del paciente de forma agresiva, considerando como tal, el corte, la extracción, o la sutura. Es decir, siempre que exista una intervención directa en la anatomía de quien la necesite.⁴⁵

De estas sentencias se puede extraer que la lesión debe provocar la necesidad de una intervención que ha tener un carácter curativo, tanto realizada por médicos o por auxiliares sanitarios, atendiendo a los cuidados objetivos que ha necesitado la lesión. También es importante resaltar que hasta la colocación de puntos de papel se consideran tratamiento médico, a pesar de poder encontrar cierta contradicción en la jurisprudencia, ya ha sido resuelta por el Tribunal Supremo⁴⁶.

En el caso concreto, D. Felipe recibió cuatro puntos de sutura, lo cual implica que nos hallamos ante un caso en el que si ha existido tratamiento quirúrgico, ya que cualquier operación que suponga la necesidad objetiva de aplicar puntos de sutura se encuadra dentro del tipo penal.⁴⁷

4.4 Pena

En base a todo lo expuesto con anterioridad se puede concluir que estamos ante el tipo penal recogido en el artículo 147.1, cuya pena se establece entre los 3 meses y 3 años de prisión, o entre los 6 y 12 meses de multa.

El artículo 56 CP, modificado en 2010, recoge la obligatoriedad de aplicar, al menos, una de las penas accesorias que en él se recogen para los delitos con penas de prisión inferiores a 10 años. La doctrina y la jurisprudencia así lo entienden. El art 79 CP

⁴³ Vid. QUERALT JIMÉNEZ, Joan J. (2015), *Derecho Penal Español...* op.cit, págs. 126-129

⁴⁴ SSTS de 9 de junio de 2014 (RJ 2014 3545) o de 12 mayo de 2014 (RJ 2014\2807).

⁴⁵ Vid. SSTS de 22 de mayo de 2002(RJ 2002, 6844), de 11 de noviembre de 2008(RJ 2009, 36).

⁴⁶ LARRÁYOZ SOLA, Inés (2014), “*La colocación de puntos de papel o “stir-strip” supone un tratamiento médico*” Revista Aranzadi Doctrinal num. 7/2014.

⁴⁷ ACALE SÁNCHEZ, María (2016) “Las lesiones”, coord. TERRADILLOS BASOCO, Juan María, *Lecciones Derecho Penal Parte Especial*, Tomo III, Volumen I, 2º edición, ed. Iustel, Madrid, págs. 57-61.

refuerza esta posición al establecer que “siempre que los jueces o tribunales impongan una pena que llevo consigo otras accesorias condenarán también expresamente al reo a estas últimas”.⁴⁸

Solo la pena accesoria prevista en el punto 3 del art 56 exige “relación directa con el delito cometido”. La jurisprudencia ha optado por aplicar la prevista en el apartado segundo “inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”⁴⁹. Ya que la primera hace referencia a la suspensión de empleo o cargo público y en muchos casos carece de ningún sentido aplicarla.

4.5 Grado de participación y circunstancias modificativas de la responsabilidad penal

Arturo Gómez es autor de un delito de lesiones del art 147.1, pues realizo el hecho por sí solo como establece el artículo 28 CP. En este caso, con la información dada, no parece existir las circunstancias eximentes del artículo 20, ni tampoco un agravante del artículo 22 CP. En el caso de las circunstancias atenuantes del artículo 21, es importante resaltar la recogida en el apartado tercero “La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante.”

4.6 Responsabilidad civil

El Código penal regula en el Título V del Libro I, Capítulos I y II, en los arts.109 y siguientes, la responsabilidad civil derivada de los delitos. El art. 109.1 establece “la ejecución de un hecho descrito por la ley como delito obliga a reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios por él causados”. El art 116.1 dispone que “toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios”

En base a los artículos citados es clara la obligación de reparar el daño por parte de Arturo Gómez a D. Felipe. Estamos ante lo que se considera una parte de la responsabilidad civil extracontractual, en este caso deriva de la comisión de un delito⁵⁰.

Del art. 110 CP establece que la responsabilidad civil comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales. La restitución no es posible en este caso ya que está prevista para cuando se ha privado de un bien a la víctima.

⁴⁸BAUCELLS LLADOÓS, Joan (2011), “De las penas”, dirs. CÓRDOBA RODA, Juan y GARCÍA ARÁN, Mercedes, *Comentarios al Código Penal, Parte General*, ed. Marcial Pons, Madrid, págs. 417-430.

⁴⁹ SSTS de 6 junio de 2008 (RJ 2008\3639), de 9 julio de 2014 (RJ 2014\3545), STS de 4 abril de 2016 (RJ 2016\1222).

⁵⁰ “las diferencias apreciables entre responsabilidad civil ex delicto y el resto de la responsabilidad civil extracontractual son solo de tratamiento procesal” ALASTUEY DOBÓN, Carmen, (2016) “Consecuencias jurídicas no penales derivadas del delito (II): la responsabilidad civil derivada del delito”, coord. GRACIA MARTÍN, Luis, *Lecciones de consecuencias jurídicas del delito*, Valencia, ed. Tirant lo Blanch, 5ª edición pág. 255.

En este caso da lugar a la indemnización de los perjuicios materiales y morales causados a la víctima, el problema surge a la hora de determinar la cuantía. Nada se dice sobre que en este caso la víctima contribuyese con su conducta a ser lesionado por lo que el art. 114 que dispone para estos casos la obligación de moderación de la indemnización, no será de aplicación.

El art. 115 del CP establece la obligación de los jueces y tribunales de motivar las bases en que fundamenten la cuantía de daños. Es necesario acudir a la jurisprudencia para aportar un poco de claridad a como se resuelven estos casos, debido a la falta de precisión legal.

EL TS se ha manifestado en numerosas ocasiones sobre la utilización de los baremos para casos de lesiones, dichos baremos están regulados en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor de uso obligatorio para accidentes de tráfico, en la STS de 30 de enero de 2004 (RJ 2004\1706) expone “tratándose de delitos dolosos no es exigible la aplicación del baremo (RCL 1995, 3046) , aunque, partiendo de su posible utilización como elemento orientativo, las cantidades que resulten de su aplicación pueden considerarse mínimas, de modo que el Tribunal debe explicitar las razones de no ajustarse a ellas, al menos cuando establezca indemnizaciones inferiores”.

Queda claro que en este caso el baremo tiene un carácter orientativo, esta tesis se puede apreciar también en la STS de 22 septiembre de 2009 (RJ 2009\58517) “en anteriores sentencias hemos señalado que, en principio y con carácter general, no existe ninguna razón para que los daños causados dolosamente sean indemnizados en menor cuantía que los causados por imprudencia causada en el ámbito de la circulación de vehículos de motor, de manera que el baremo para la indemnización de daños personales en esta clase de supuestos es orientativo para los delitos dolosos, aunque el Tribunal pueda modificar la indemnización resultante de su aplicación en función de las circunstancias, siempre de forma motivada.”

La AP de A Coruña de 30 junio de 2016 (AC 2016\1458) establece “Es jurisprudencia reiterada que el denominado baremo de tráfico o sistema legal de valoración del daño corporal es aplicable a otros sectores distintos de la circulación, siempre con carácter orientativo no vinculante, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso y el principio de indemnidad de la víctima. Ahora bien, su aplicación debe ser íntegra y no solo en los aspectos que las partes consideren más favorables a sus intereses”

En base a lo anterior el único responsable de indemnizar los daños y perjuicios causados, incluyendo los morales, será Arturo Gómez. El Juez o Tribunal correspondiente será el encargado de valorarlo.

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

5.1 Hechos

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

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.

5.2 Cuestiones generales

La Sociedad Anónima tiene como rasgos más definitivos: la división del capital en acciones de fácil transmisión lo que permite la diversificación del riesgo; y que los socios no responden por las deudas de la sociedad. Esta última característica hace que este tipo de sociedades resulten muy atractivas para los inversores al ver esta limitada su responsabilidad a la cantidad invertida⁵¹.

La regulación principal se encuentra en el 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 el caso se nos plantea que los socios deciden convocar una junta ordinaria ante la dimisión de Don Felipe.

La junta general es un órgano deliberante dentro de la Sociedad Anónima, en el cual se manifiesta la voluntad social (la voluntad de los socios). Las juntas podrán ser ordinarias o extraordinarias. Estando el órgano de administración subordinado a sus decisiones. La Ley somete expresamente determinadas materias a la decisión de la junta⁵²

⁵¹Vid. NUÑEZ LOZANO, Pablo Luis(2016) “La sociedad anónima y la sociedad comanditaria por acciones”, coords. JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J. y DÍAZ MORENO, Alberto (2016), *Lecciones de Derecho Mercantil*, 19ª edición, Madrid, Tecnos, pág. 227.

⁵² Artículo 160. Competencia de la junta.

“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.

Las juntas ordinarias son de obligada convocatoria dentro de los 6 primeros meses de cada ejercicio (carácter periódico), siendo obligatorio tratar ciertos temas: aprobación de la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado. Siendo válida si es convocada fuera de plazo (artículo 164 LSC).

Las juntas extraordinarias según el art 165 LCS son “Toda junta que no sea la prevista en el artículo anterior tendrá la consideración de junta general extraordinaria.”. Su convocatoria es facultativa.

Es importante resaltar, en palabras de Diego Cruz Rivero “Pese a que la junta ordinaria debe tener un contenido mínimo, nada obsta que en la misma puedan tratarse otras cuestiones”⁵³. Esta posición es doctrina del TS, como vemos en su sentencia de 9 de diciembre de 2010 (RJ 2011\291), en la cual se recoge su posición de forma clara, “afirmar en la sentencia 242/1987, de 20 de abril (RJ 1987, 2716) , que " ambas clases de juntas, según ha observado ya esta Sala - sentencia de 31 de octubre de 1984 (RJ 1984, 5152) - no presentan diferencias sustanciales, y con excepción de la periodicidad de las ordinarias, no difieren ni en cuanto a asuntos ni, desde luego, en cuanto a garantías respecto a convocatoria y celebración, por lo que es indudable que no puede hacerse depender de una simple cuestión de denominación la eficacia de los acuerdos tomados", lo que reitera la 357/1999, de 30 de abril (RJ 1999, 3425) : "ambas clases de Juntas no presentan diferencias sustanciales entre ellas salvo la periodicidad de la convocatoria de las ordinarias y, por otro, que la distinción entre ambas clases de Juntas no impide que en las ordinarias se puedan tomar otros acuerdos (además de los que le son propiamente específicos -artículo 95 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas -), siempre que se den los «quorums» exigidos para la validez de los mismos (Sentencia de esta Sala de 18 de octubre de 1985 (RJ 1985, 4946))" , 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", sin que afecte a su esencia tipológica la exigencia de diferentes porcentajes de capital para interesar su convocatoria judicial en determinadas circunstancias -cualquier socio en el caso de la ordinaria y minoría cualificada en la extraordinaria”

Las decisiones de la junta general obligan tanto a los administradores como a los socios, tanto a los disidentes y a los que no hayan participado en la junta, como a los que sí han participado (art 159 LSC).

f) La adquisición, la enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales. Se presume el carácter esencial del activo cuando el importe de la operación supere el veinticinco por ciento del valor de los activos que figuren en el último balance aprobado.

g) La transformación, la fusión, la escisión o la cesión global de activo y pasivo y el traslado de domicilio al extranjero.

h) La disolución de la sociedad.

i) La aprobación del balance final de liquidación.

j) Cualesquiera otros asuntos que determinen la ley o los estatutos.”.

⁵³ Jiménez Sánchez, Guillermo J. y Díaz Moreno, Alberto (coords.) (2016), *Lecciones de Derecho...*, op. cit., pág. 227.

Tanto las juntas ordinarias como las extraordinarias tienen ciertos requisitos que se han de cumplir para que puedan ser consideradas válidamente constituidas. Estos requisitos determinan como y cuando realizar la convocatoria, así como su constitución. Como veremos más adelante nos encontramos ante una junta universal lo cual afecta directamente a estos requisitos.

5.3 Junta ordinaria

En base a lo expuesto con anterioridad la junta ordinaria puede abordar la dimisión de D. Felipe. Debe abordar el resto de temas de obligada inclusión dentro del orden del día para este tipo de junta⁵⁴. De la redacción del caso se entiende que si incluye esos asuntos al calificarla como ordinaria, otro dato importante es que se está convocando dentro de los primeros 6 meses del ejercicio como establece el mandato legal.

5.3.1 Convocatoria

La convocatoria de las juntas ordinarias ha de cumplir ciertos requisitos legales. Según el artículo 166 LSC la convocatoria corresponde a los administradores, salvo algunos casos⁵⁵.

La convocatoria ha de hacerse mediante anuncio publicado en la página web de la sociedad y, en defecto de ésta, 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 (art 173.1 LSC). La Ley prevé la posibilidad de que los estatutos fijen otro procedimiento de comunicación individual y escrita, que asegure la recepción del anuncio por todos los socios (art 173.2 LSC) actuando en sustitución del primero. El apartado tercero del artículo 173 permite que los estatutos añadan mecanismos adicionales de publicidad.

El art 174 LSC obliga a que en el documento de convocatoria figuren expresamente los asuntos a tratar.

La previa convocatoria es un requisito esencial para la válida constitución de la Junta salvo en el caso de la junta universal. “En cualquier caso, en el anuncio de convocatoria tienen que constar el nombre de la sociedad, la fecha y hora de la reunión y los asuntos que han de tratarse, es decir, el orden del día que tiene que ser claro y completo. Deberá aparecer en el anuncio el cargo de la persona o personas que realizan la convocatoria.”⁵⁶

⁵⁴ Aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado.

⁵⁵ Sobre esta cuestión debe tomarse en cuenta que “para suplir la posible inactividad-culpable o no. De los administradores, la Ley ha previsto un sistema alternativo en el que la convocatoria puede solicitarse tanto del secretario judicial del Juzgado de lo mercantil mediante un expediente de Jurisdicción Voluntaria (ojo introducido en 2015) (...) cualquier socio –con independencia de su grado de participación en el capital social- está legitimado para instar su convocatoria cuando no se celebre en el plazo legal (art. 169.1 LSC)(...) la convocatoria podrá realizarse por el secretario judicial o el registrador mercantil, previa audiencia de los administradores, cuando estimen que no existe ningún motivo fundado que justifique el incumplimiento de la obligación legal”. En MENÉNDEZ, Aurelio y ROJO, Ángel (dirs.), *Lecciones de Derecho Mercantil. Volumen 1*, 13ª edición, Pamplona, Civitas, pág. 473.

⁵⁶ Jiménez Sánchez, Guillermo J. y Díaz Moreno, Alberto (coords.) (2016), *Lecciones de Derecho...*, op. cit., pág. 265.

Es importante lo expuesto por la RDGRN de 28 de julio de 2014 “Cabe recordar que la validez de los acuerdos que puede adoptar la junta general dentro del ámbito de sus competencias está condicionada no sólo a que lo hayan sido por la mayoría legal o estatutariamente exigible, sino, como requisito previo, a la válida constitución de la propia junta, lo que exige su previa convocatoria (cfr. artículo 174) incluyendo el orden del día, salvo que se trate de junta universal, en cuyo caso es necesaria la aceptación unánime, no sólo en relación con la celebración de la junta, sino respecto de los temas a tratar en ella.”

Es presupuesto para la validez de la junta que haya sido convocada de acuerdo a los requisitos legales. El art. 204.1 LSC establece “Son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.” Situación que se daría en caso de un defecto en la convocatoria, ya que con ella se pretende garantizar los derechos de los accionistas a poder acudir, con el tiempo e información necesarios para poder defender sus intereses en la Junta.

5.3.2 Lugar de celebración

El lugar de celebración es el establecido en los estatutos de la sociedad, en caso de que no se disponga nada, se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio. En caso de no concreción por parte de la convocatoria del lugar exacto se entiende este será el domicilio social (art.175 LSC).

El TS en su sentencia de 28 de marzo de 1989 (RJ 1989\2273) reconoce que estamos ante una “exigencia legal tan estricta, cuya «finalidad» es la seguridad jurídica, que se traduce en facilitar, sin dudas perturbadoras, la asistencia de todos los socios a las Juntas Generales y evitar alteraciones arbitrarias del lugar de su celebración, sea o no señalando uno cercano, e incluso inmediato, a la sede de la sociedad -interés general no identificable con el de un socio determinado- no posibilita variación alguna, salvo el supuesto de fuerza mayor que impida la celebración en la localidad donde la sociedad tenga su domicilio”. Queda clara la importancia de fijar con la forma y tiempo legalmente previstos el lugar de celebración si no se declarará la nulidad de la junta general y de los acuerdos en ella adoptados.

La RDGRN de 20 de noviembre de 2012 establece con claridad que, tanto por la ley como por la jurisprudencia, se ha establecido como medida tuitiva a favor de los socios, la obligación de que la junta general de la sociedad se celebre en el término municipal en que radique el domicilio de la sociedad. Con la excepción de la junta universal (analizada posteriormente) y la derivada de la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 1989 que dejó a salvo la necesidad de que la junta se celebrara en el término municipal de la sociedad en el caso de fuerza mayor.⁵⁷ La nulidad de todos los acuerdos adoptados en la junta es el efecto principal de la infracción de las normas que regulan la convocatoria y celebración⁵⁸.

⁵⁷ Cfr. SAP de Zaragoza, de 16 de enero de 2009 (JUR 2009 \239549), dicha sentencia concluye que ha de permitirse la celebración de Juntas fuera del término municipal cuando haya causa que lo justifique. Sentencias actuales como la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 8 septiembre de 2016 (JUR 2016\182723) niegan la posibilidad de aplicar la interpretación de la AP de Zaragoza.

⁵⁸ SAP de Madrid de 2 diciembre de 2011 (JUR 2011\440848).

5.4 Junta universal

La junta universal se encuentra regulada en el artículo 178 de la LSC, como se verá a continuación el hecho de que sea así considerada subsana errores que afectarían a la validez de la junta ordinaria. Esta figura permite a las sociedades de pocos socios, como es el caso, evitar los trámites y costes de la convocatoria, en ella se reúne todo el capital social. Todos los socios aceptan por unanimidad la realización de la junta, es decir todas las personas con derecho a asistir apoyan la celebración de la junta⁵⁹. El propio artículo 178 admite la representación al establecer “siempre que esté presente o representada la totalidad del capital”.

Es lógico que la junta universal permita obviar los requisitos de la junta ordinaria y extraordinaria, pues estos han sido establecidos para garantizar protección a todos los socios⁶⁰, y en este caso todos los socios acuerdan su celebración. En definitiva la junta universal requiere la reunión de todo el capital social⁶¹, aceptando la celebración todos los asistentes por unanimidad. Tanto la doctrina como la jurisprudencia entienden que la aceptación también ha de recaer sobre el orden del día⁶².

En base a lo expuesto, carece de sentido que se siga aplicando el requisito de publicidad de la junta, pues al ser la junta universal un acuerdo de todos los socios se estaría obligando a un gasto absurdo que no garantizaría mayor protección.

El TS determinó que si la junta ha sido válidamente constituida como universal, resultará válida aunque luego uno de los socios se niegue a firmar el acta⁶³. Los requisitos de convocatoria anteriormente expuestos serán subsanados por la junta universal⁶⁴.

La junta universal puede abordar cualquier tema, tanto de las juntas ordinarias como de las extraordinarias. En el caso de acuerdos de transformación, fusión escisión, o cesión global de activo y pasivo, será preciso que el acuerdo se adopte por unanimidad⁶⁵.

La RDGRN de 7 de abril de 2011 exige que es preciso manifestar que se celebró como junta universal, en un caso en el que eran dos únicos socios. Este requisito se entiende extensible a este caso pues nos encontramos ante una división del capital social entre tres socios.

En consecuencia, y como establece, Aránzazu Pérez Moriones los “requisitos exigidos por la LSC para la convocatoria de junta general -es decir contenido, plazo previo de convocatoria y lugar de celebración— habrán de ser necesariamente respetados;

⁵⁹ Vid. VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo (2013) *Comentarios a la Ley de Sociedades de Capital*, Barcelona, ed. Bosch, pág. 461.

⁶⁰ Vid. GARCÍA DE ENTERRÍA, Javier y IGLESIAS PRADA, Juan Luis(2015) “Los órganos sociales de las sociedades de capital”, dir. Menéndez, Aurelio y Rojo, Ángel. *Lecciones de derecho...* op.cit, pág. 475.

⁶¹ STS de 19 abril de 2010 (RJ 2010\3538).

⁶² PÉREZ MORIONES, Aránzazu (2013) “La necesaria constancia de la aceptación unánime de la celebración de la reunión para la válida constitución de junta universal” *Revista Doctrinal Aranzadi* num. 1/2013, Apartado 2 Y RDGRN de 24 de abril de 2013.

⁶³ SSTS de 29 de diciembre de 1999 (RJ 1999, 9619) y de 18 marzo de 2002. (RJ 2002\2850)

⁶⁴ STS 16 de marzo de 2010 y RDGRN 13 de enero de 1994.

⁶⁵ Vid. VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo (2013) *Comentarios a la Ley...* op.cit, pág. 465-466. Según la STS 18 de marzo de 2002 (RJ 2002\2850) la junta universal está “válidamente constituida para tratar cualquier asunto”.

obligatoriedad que desaparece en caso de que la junta sea celebrada como universal.”
Apartado primero.

En referencia al lugar de celebración para la junta universal, “podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero (artículo 178.2 LSC)”. En base a lo expuesto la junta puede celebrarse en Pontevedra sin que ello implique ninguna consecuencia para su validez.

6. EFECTOS JURÍDICOS DE LA CONTRATACIÓN DE DON FELIPE POR PARTE DE LA EMPRESA ZUMITOS S.A.

6.1 Hechos

El 30 de enero de 2008 se contrató como director general a Felipe Rodríguez, estableciéndose con el mismo un pacto de no competencia.

Hubo un enfrentamiento, Arturo dio un puñetazo en la mejilla a Felipe, provocando una brecha que requirió cuatro puntos de sutura. Como consecuencia, Don Felipe decide presentar su carta de dimisión el 26 de febrero de 2014 y abandonar la empresa 15 días después.

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.

6.2 Cuestiones generales

El Código Civil en su artículo 1254 establece uno de los efectos principales de un contrato, consiste en “obligarse, respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio.”, en este caso ZUMITOS SA se obliga a abonar un salario y Don Felipe a prestar un servicio. La obligatoriedad de cumplir lo pactado en un contrato es resaltada por el artículo 1278 CC.

Se ha determinado en la primera cuestión la no validez del pacto de competencia pues carecía del requisito esencial de satisfacer al trabajador una compensación económica adecuada. Es menester analizar si se ha podido incurrir en un acto de competencia desleal en la contratación de Don Felipe. Están regulados en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal que tiene como fin proteger la competencia en interés de los participantes en el mercado (artículo LCD). A diferencia de la Ley de Defensa de la Competencia, está se centra en comportamientos microeconómicos como es el caso de la contratación de Don Felipe por parte de Zumitos S.A.

6.3 Inducción a la infracción contractual

El art. 4 LCD incorpora una cláusula general por la que “se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a la buena fe”. Protege tanto a los competidores dañados como a los consumidores⁶⁶

⁶⁶ Vid. BROSETA PONT, Manuel y MÁRTINEZ SANZ, Fernando (2014), *Manual de Derecho Mercantil, volumen I*, Madrid ed. Tecnos, págs. 203-205.

De la revisión exhaustiva de la Ley, simplemente se puede llegar a considerar, en relación con la cuestión planteada, si ha existido una inducción a la infracción contractual recogida en el artículo 14 LCD.

Este artículo recoge tres ilícitos⁶⁷, cuya nota común es la existencia de una relación contractual. El artículo establece la consideración de desleal a la inducción a “trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados” a infringir sus contratos. La inclusión del término “demás obligados” incluye a toda relación contractual. Otro elemento común consiste en la existencia de una acción de inducción, salvo en el caso del aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena.⁶⁸

La STS de 26 febrero de 2014 (RJ 2014\2101), nos aporta más claridad sobre las exigencias para que la conducta pueda ser reputada desleal “La salida de empleados de una empresa y su incorporación a una sociedad competidora en la que utilizan información y conocimiento adquirido en la anterior solo es desleal si se incurre en los supuestos de hecho del art. 14.1 de la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71) , esto es, si ha existido una inducción a dichos empleados a infringir los deberes contractuales básicos contraídos con la empresa de la que se marchan y en concreto el de confidencialidad; del art. 14.2, esto es, si ha existido una inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena si tiene por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial; o del art. 13, esto es, si se ha producido 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.”

La inducción no tiene que tener éxito para constituir el ilícito del artículo 14 LCD⁶⁹, es requisito de la inducción que se ejerza de forma suficiente o relevante con el objetivo de poner fin a una relación contractual⁷⁰

Según los datos aportados por el caso se puede descartar que se cumpla el requisito de la inducción por lo que no es de aplicación lo establecido en los dos primeros ilícitos de este artículo. Los dos ilícitos recogidos en el artículo 14.2 LCD exigen que “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”. No podemos saber si era conocida la situación por parte del Zumitos S.A, ni cuáles eran sus intenciones.

En consecuencia, se descarta la posible aplicación de la LCD, por lo que por esta parte carece de efectos dicha contratación.

⁶⁷ Inducción a la infracción de los deberes contractuales básicos (artículo 14.1), inducción a la terminación regular de un contrato (art.14.2) y el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena (art 14.2). En este sentido, véase STS de 23 de mayo de 2007 (RJ 2007\3603) la cual es citada por SAP Madrid de 12 de diciembre de 2014 (AC 2015\492).

⁶⁸ Vid. DOMÍNGUEZ PEREZ, Eva Mª (2011), “Artículo 14 Inducción a la infracción contractual”, dir. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto, *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Navarra, ed. Aranzadi, págs. 380-403.

⁶⁹ STS 15 de Julio de 2013 (RJ 2013\ 5917) y SAP Valencia 25 enero de 2016. (AC 2016\991)

⁷⁰ SAP Castellón de 2 de diciembre de 2002 (AC 2002\ 2297)

6.3 Efectos relativos al salario y a la Seguridad Social

Suponiendo que la relación entre ZUMITOS S.A y Don Felipe se encuadra en el marco de un contrato de alta dirección es necesario acudir al 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 su artículo 3 se recogen las fuentes y criterios reguladores de dicho contrato. La importancia de la voluntad de las partes en este contrato es vital, para que se pueda aplicar el Estatuto de los Trabajadores o las demás normas de la legislación laboral común es necesario remisión expresa del Real Decreto o del contrato. El apartado tres establece que a falta de regulación del contrato o del Real Decreto se atenderá a lo dispuesto en la legislación civil o mercantil y a sus principios generales.

En consecuencia los efectos del contrato dependen mucho de lo pactado por la partes, aun así la obligación de abonar un salario (artículo 4.2 c) DPAD) y de cotizar a la seguridad social son evidentes. Puede apreciarse una identidad de régimen jurídico y conceptual entre el salario de la relación laboral ordinaria y la retribución del alto directivo, el alto directivo no podría convertir su retribución en simbólica o ficticia⁷¹.

La empresa tiene la obligación de comunicar a los representantes de los trabajadores, se incluirá la identificación del directivo, la naturaleza del contrato y, como mucho, el área de responsabilidad del directivo. Otra obligación consiste en notificar al directivo sobre los elementos esenciales de su contrato, siempre y cuando la duración del mismo supere las cuatro semanas⁷².

El alto directivo laboral en sociedades anónimas que no forme parte del órgano de administración, que no posea control efectivo, directo o indirecto de la sociedad, quedará incluido en el Régimen General de la Seguridad Social⁷³.

En las obligaciones de afiliación, alta y cotización al Sistema de Seguridad Social no existen prácticamente diferencias entre un trabajador ordinario y uno sometido al régimen de alta dirección. En referencia a la afiliación y alta del mismo el sujeto obligado es el empresario para este caso concreto pues está incluido en el Régimen General. En el caso de la cotización, están obligados tanto el alto directivo como la empresa a cuya cuenta trabaja, siendo el sujeto responsable de los pagos el empresario⁷⁴.

6.4 Abonar el IRPF

El hecho de que perciba renta, como es el caso al ser contratado por una empresa, da lugar a la obligación de abonar el IRPF, el cual es un tributo de carácter directo y

⁷¹Vid. FERNANDEZ AVILES, José Antonio (2010) “Retribuciones del personal de alta dirección”, dirs. MONEREO PÉREZ y José Luis, DE VAL TENA, Ángel Luis, *El régimen jurídico...* op.cit, pág. 227-232.

⁷²Vid. DE VAL TENA, Ángel Luis (2010) “Contratación y contrato del personal de alta dirección”, dirs. MONEREO PÉREZ y José Luis, DE VAL TENA, *El régimen jurídico...* op.cit, pág. 195-197.

⁷³Vid. GARCÍA JIMÉNEZ, Manuel y DE LA CASA QUESADA, Susana (2010) “La protección social del personal de alta dirección, Protección pública: Encuadramiento y acción protectora”, dirs. MONEREO PÉREZ, José Luis, DE VAL TENA, *El régimen jurídico del personal de alta dirección*, Granada, ed. Comares, pág. 597

⁷⁴ Vid. *Ibidem*, págs. 598-601.

personal (artículo 1 Ley IRPF). La obtención de renta por el contribuyente, entendiéndose como tal, y como es el caso, los rendimientos del trabajo (artículo 6.2 a)). Son contribuyentes por este impuesto las personas físicas que tengan su residencia habitual en territorio español (artículo 8.1 a)).

En base a lo expuesto, es menester concluir la obligación de Don Felipe, al ser contratado por ZUMITOS S.A, y por ello percibir un salario que el alto directivo no podría convertir simbólico o ficticio⁷⁵, de abonar el IRPF.

⁷⁵ FERNÁNDEZ AVILÉS, José Antonio (2010) “Retribuciones del personal de alta dirección”dirs. MONEREO PÉREZ, José Luis, DE VAL TENA, *El régimen jurídico...* op.cit, págs. 227-232.

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

7.1 Cuestiones generales

Los signos distintivos son de vital importancia para las empresas que quieran hacerse, o tengan, un hueco en el mercado, entendiéndose como tal: elementos que pretenden diferenciar al empresario (nombre comercial) y a sus servicios o productos (marca). Es decir su objetivo es que el consumidor pueda distinguir su procedencia y sus productos, lo cual le ofrece garantías⁷⁶. Los signos distintivos conceden al propietario un derecho de uso exclusivo y excluyente oponible frente a terceros. Otros signos distintivos son el rótulo del establecimiento⁷⁷ o las denominaciones geográficas⁷⁸.

En la bibliografía jurídica se hace énfasis en su carácter diferenciador, que es el elemento principalmente protegido por el derecho, pero considero también importante resaltar el poder manipulativo que lleva a muchos consumidores a realizar compras compulsivas, no basadas en criterios objetivos como la calidad del producto, el trato recibido por parte de los trabajadores o el medioambiente.

Los signos distintivos tienen una función publicitaria⁷⁹, constituyendo la marca el más importante de todos en términos generales⁸⁰. Siendo esta de vital importancia en las décimas de segundo en las que se decide la adquisición del producto⁸¹.

En este caso es menester analizar en concreto la marca, pues es el signo distintivo afectado.

7.2 La marca

Según el TJUE la principal función de la marca es indicar la procedencia de los productos o servicios, sin perjuicio de su carácter promocional, de garante de calidad o inversión.⁸²

⁷⁶ STS Sentencia de 25 abril 2007 (RJ 2007\5778) “existe un doble objetivo de la protección registral de las marcas, que atiende tanto a la defensa de los intereses económicos y comerciales de las mismas cuanto a la defensa de los consumidores y usuarios, al objeto de evitar la confusión de éstos respecto a las diversas características y al origen empresarial de los productos que adquiere.”

⁷⁷ Regulado por el régimen de competencia desleal.

⁷⁸ Vid. BROSETA PONT, Manuel y MÁRTINEZ SANZ, Fernando (2014), *Manual de Derecho...* op.cit, págs. 259-286.

⁷⁹ Artículo 2 de la Ley General de Publicidad define el término publicidad como “Toda forma de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones”.

⁸⁰ Vid. STS 2 de junio de 1998 (RJ 1998 \3755).

⁸¹ Vid. SAMPERE MASA, Iván L. (2011) *La protección de las formas tridimensionales*, Valencia, Tirant lo Blanch, págs. 21-22.

⁸² STJCE Caso L'Oréal SA Otros contra Bellure NVOtros. de 18 junio 2009. (TJCE 2009\191) APARTADO 51 Y 58

Este signo distintivo está regulado en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, que regula también los nombres comerciales. Esta ley ha sido modificada por Ley 19/2006 ampliando los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y estableciendo normas procesales para facilitar la aplicación de los reglamentos comunitarios.

El reglamento introducido por el RD 687/2002, de 12 de julio, modificado por el RD 1431/2008, de 29 de agosto. La marca también tiene regulación comunitaria e internacional.⁸³ Cabe destacar el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria y el Convenio de París. Así como la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI).

La aplicación de la Ley de Competencia desleal se resolverá posteriormente.

Según la vigente Ley, marca es “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras” (art 4.1 LM).

Existen diversas clasificaciones de las marcas: por su configuración (denominativas, gráficas, tridimensionales, sonoras, mixtas), por el objeto designado (de productos o de servicios), por la actividad (industriales o comerciales), por la naturaleza de su titular (individuales o colectivas), por su función económico-empresarial (garantía, defensivas y de reserva) y por su difusión (notorias y renombradas)⁸⁴.

El artículo 2 de la LM supedita el derecho de propiedad sobre la marca a su correcto registro. El artículo 11 LM establece que ha de ser en el órgano competente de la Comunidad Autónoma o en la Oficina Española de Patentes y Marcas en base a ciertos criterios que no afectan al caso ante la falta de datos. Es importante resaltar que los documentos siempre han de acabar en la Oficina Española de Patentes y Marcas con el objetivo de ofrecer una gestión organizada (artículo 17 LM).

La protección durará 10 años renovables de forma indefinida (art 31 LM). El art 4.2 d) reconoce la posibilidad de registrar la marca tridimensional. Registrada de forma correcta por ZUMOS IRENATA S.A. La clave de las marcas tridimensionales es, como su nombre indica, que viene representada en tres dimensiones. Siendo necesario que su función no sea simplemente de diseño, sino diferenciadora⁸⁵.

7.3 Efectos de la marca registrada

ZUMOS IRENATA S.A ha realizado la inscripción de la marca siguiendo el procedimiento establecido lo cual le concede ciertos efectos. El hecho de que está debidamente registrada hace presuponer que no incurre en prohibiciones absolutas (Título

⁸³ Vid. PEINADO GRACIA, Juan Ignacio (2015), “Derecho Industrial (II). La marca como signos distintivos de los productos o servicios. El nombre comercial como distinción del empresario en el mercado”, dirs. MENÉNDEZ, Aurelio y ROJO, Ángel, *Lecciones de Derecho...* op.cit, págs. 267 y 268.

⁸⁴ Vid. MARTÍN LABORDA, Antonio Robles (2016), “El Derecho industrial y el régimen jurídico de la competencia”, coords. JIMÉMEZ SÁNCHEZ, Guillermo J. y MORENO DÍAZ, Alberto, *Lecciones de Derecho...* op.cit, págs. 173-175.

⁸⁵ Vid. SAMPERE MASA, Iván L. (2011) *La protección de las formas...* op.cit. págs. 67-70.

II, Capítulo II) ni relativas (Título II, Capítulo III), el hecho de que esté registrada no impide que dicho registro sea anulado en vía judicial.

Como establece el artículo 34 LM, el titular de la marca registrada tiene derecho a utilizarla de forma exclusiva pudiendo prohibir a terceros la utilización de “Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada” y “Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.”

Es decir la marca otorga un derecho que tiene una vertiente positiva (su uso con carácter exclusivo en el tráfico económico) y una vertiente negativa (*Ius Prohibendi*, por la que podrá oponerse a un registro posterior, el uso por terceros no autorizados)⁸⁶

Es menester analizar si existe riesgo de confusión al consumidor para determinar la violación del derecho de uso exclusivo por parte de ZUMOS IRENATA S.A., para ello hemos de acudir a la jurisprudencia.

El término confusión ha sido analizado por la jurisprudencia, la cual determina la necesidad de hacer un estudio “análítico y comparativo”⁸⁷

La STJUE en el Caso Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpenschule Edi Koblmüller GmbH contra Günter Gunitrekking.at aporta claridad al concepto “Constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente”.

La STS 8 de abril de 2007 (RJ 2007, 1842) con cita de la precedente sentencia de 4 de diciembre de 2003 (RJ 2004, 6604) expone « [...] en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marca.

La STS 21 mayo de 2008 (RJ 2008\4145) “(a) la razonabilidad de la apreciación del criterio del buen sentido, que exige valorar la logicidad, coherencia y racionalidad, y repugna la arbitrariedad y el juicio dispar con la forma de ser de las cosas según su disposición natural; (b) la atención a ciertas pautas, entre las que cabe destacar la visión de conjunto de los elementos que componen el signo, la prevalencia en las marcas mixtas del elemento fonético, como criterio general, la trascendental importancia de la apariencia externa y la conveniencia de calibrar todas aquellas circunstancias que en conexión con el signo expresivo de cada marca pueden tener influencia en la posible confusión que en el mercado pueda producirse por la identidad de los productos (SSTS, entre otras, de 3 de noviembre de 2000 [RJ 2000, 8494] , 29 de septiembre de 2003 [RJ 2003, 6399] ,

⁸⁶ Vid. BROSETA PONT, Manuel y MÁRTINEZ SANZ, Fernando (2014), *Manual de Derecho...* op.cit, págs. 268-272.

⁸⁷ SSTS de 21 mayo de 2008 (RJ 2008\4145), 30 de abril de 1986 (RJ 1986, 2045), 26 de junio 2003 (RJ 2003, 4265).

26 de enero y 28 de julio de 2006)(...)La jurisprudencia viene declarando que para que se aprecie riesgo de confusión, la semejanza fonética y gráfica - decía la STS 28 de julio de 2006 (RJ 2006, 6584) - ha de tener entidad suficiente para inducir a error o confusión a los consumidores en función de todas aquellas circunstancias que, en conexión con el signo expresivo de cada marca, puedan tener influencia en la posible confusión que en el mercado puede producirse por la identidad de los productos (SSTS 14 de abril de 1986 [RJ 1986, 1850] , 20 de julio [RJ 2000, 6888] , 3 [RJ 2000, 8494] y 21 de noviembre de 2000 [RJ 2000, 9297] , 26 de junio de 2003 [RJ 2003, 4265] , etc.”

EL TS en una sentencia de 4 febrero de 2016 (RJ 2016\217) es de gran importancia para aportar claridad sobre el caso concreto, pues nos encontramos también ante la imitación de una botella. En esta sentencia se hace referencia a la posibilidad de que exista vulgarización en la forma de presentar el producto y se haya convertido en un uso normal, cosa que en este caso queda claro que no es así. En este caso se protege tanto el relieve en la botella como su forma, así como el característico color marrón.

Un envase asimilado a la forma de un producto resulta por sí mismo apto para describir algunas características del producto y, en particular, su calidad, así como su origen empresarial (STJCE de 12 de febrero de 2004, asunto C-218/01 , Henkel KGaA).

Es importante resaltar que no nos encontramos ante una marca “notoriamente conocida” en el sentido establecido por la LM y el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial al que esta Ley hace referencia en numerosas ocasiones en relación a este mismo término.

Estudiando el caso concreto, de forma analítica y comparativa, queda acreditado el riesgo de confusión. Pues ZUMOS IRENATA S.A lleva en el mercado desde 1930, y según los hechos conocidos la forma de presentar el producto es característica de dicha empresa pues hace referencia a la ciudad donde tiene la sede. La utilización de los mismos colores, con la imagen de la Torre de Hércules puede inducir fácilmente a confusión al consumidor.

7.4 Mecanismos de protección de la Ley de Marcas (Ius Prohibendi)

El Capítulo III del Título V de la LM recoge las “Acciones por violación del derecho de marca”. En el artículo 40 LM se reconoce derecho al titular de la marca a ejercitar las acciones civiles o penales que correspondan. Así mismo permite la posibilidad de someterse a arbitraje cuando corresponda.

El artículo 41 LM establece las acciones civiles el titular del derecho de marca, incluye la de cesación, la de indemnización de daños y perjuicios, la que permite la adopción de medidas necesarias en aras de impedir que prosiga la violación, la acción dirigida a la destrucción o cesión con fines humanitarios (elección del demandante a costa del condenado), la atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados y, por último, la publicación de la sentencia.

El párrafo dos del artículo 41 LM establece una excepción procesal para marcas registradas al menos con 5 años de antigüedad, según el cual, es necesario que el demandante, a solicitud del demandado, ha de probar que ha sido usada.

7.5 Legitimación activa.

Por lo tanto queda claro que ZUMOS IRENATA S.A ostenta la legitimación activa necesaria para entablar acciones contra ZUMFRUIT. S.A, pues como hemos visto es la titular de la marca registrada y ha sido utilizada⁸⁸ (no se conoce la fecha de registro)⁸⁹.

Es menester analizar, de forma concreta, las acciones que podría ejercer ZUMOS IRENATA S.A.

7.6 Acciones civiles

El plazo de prescripción de las acciones civiles para la protección del derecho exclusivo reconocido por la LM es de 5 años, a contar desde el día en que pudieron ejercitarse (artículo 45 LM).

7.6.1 Acción de Cesación.

Esta acción es de vital importancia dentro de la protección otorgada por el legislador al uso exclusivo por parte del titular de la marca. Con esta acción se impide el uso continuado del infractor en el futuro, siendo necesario la infracción y el riesgo de repetición de la misma⁹⁰. El dolo, culpa o el daño efectivo no son necesarios para su interposición⁹¹. Esta acción pretende, normalmente, un comportamiento negativo en el demandado, es decir, que deje la actividad que está vulnerando el derecho sobre la marca. Se puede dar el caso en el que el demandado haya creado una situación que requiera eliminarla⁹², por lo que esta acción también puede dar lugar a la obligación por parte del demandado a realizar actos a mayores del comportamiento negativo.⁹³

El artículo 44 establece que el tribunal fijará una indemnización mínima de 600 euros por día hasta que se produzca la cesación de la violación de la marca. El día en el que surge la obligación y la cuantía se fijaran en ejecución de sentencia.

⁸⁸ Vid. SSTS de 22 enero de 2000 (RJ 2000\60) y de 22 diciembre de 2015 (RJ 2015\5800) recogen la necesidad de ese uso efectivo en los 5 años anteriores.

⁸⁹ Vid. GARCÍA LUENGO, Ramón Bernabé (2008) “Artículos 40 y 41”, dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Comentarios a la Ley de Marcas tomo I*, Navarra, ed. Aranzadi, págs. 663-666.

⁹⁰ Vid. SAP de Murcia de 29 septiembre de 2011 (AC 2011\2209) “La sentencia estima que concurren los requisitos exigidos para la acción de cesación previstos en el artículo 41.1 de la Ley de Marcas, pues se ha producido vulneración del derecho de marca y peligro de continuidad de violación del derecho o el riesgo de que en el futuro vuelva a repetirse.” En el mismo sentido se pronuncia AP Murcia en su sentencia de 20 abril de 2007 (JUR 2007\281455).

⁹¹ Vid. FERRÁNDIZ, José Ramón (2003), “Artículo 41”, coord. GONZÁLEZ BUENO, Carlos, *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, ed. Civitas, págs. 418-419.

⁹² Vid. STS de 10 julio de 2000 (RJ 2000\6880)

⁹³ Vid. GARCÍA LUENGO, Ramón Bernabé (2008) “Artículos 40 y 41”, dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Comentarios a la Ley... op.cit.*, págs.667-670

7.6.2 Medidas que tienden a evitar que prosiga la violación

Las letras c), d) y e) del punto 1 del artículo 41 LM pretenden eliminar o remover los efectos residuales en los que se materializó la violación e impedir su realización en el futuro. Es decir aquellos efectos perturbadores que no desaparecen con el mero cese de la conducta.

Se requiere que el actor acredite la violación del derecho de marca y que subsistan los medios que resultaren de la vulneración del derecho. El dolo o culpa del demandado no son exigibles. El juez queda vinculado a lo solicitado por el actor⁹⁴

Estas medidas pueden consistir en la destrucción del producto(o cesión con fines humanitarios), embargo o atribución de la propiedad, han de ser proporcionadas.

7.6.3 Publicación de la sentencia

Otra de las pretensiones del actor puede consistir en solicitar al órgano jurisdiccional que se publique, a costa del demandado, la sentencia. Sin perjuicio de que el actor pueda realizar dicha publicación por medios privados de forma independiente. Existe cierto debate doctrinal sobre la función normativa de este pronunciamiento, se puede concluir que tiene una naturaleza mixta pues pretende de una parte, un resarcimiento de la mala imagen que hubiere podido producir en la marca con la infracción y de otra, paliar los efectos perniciosos por aquella⁹⁵. Es también opinión de la jurisprudencia lo expuesto anteriormente⁹⁶.

7.6.4 Acción de indemnización de daños y perjuicios.

Esta acción goza de notoria importancia dentro de la Ley, pues hay que atender a los artículos 41.b), 42 y 43 LM para conocer sus presupuestos y la forma de calcularla.

En el artículo 42.1 se reserva la aplicación de esta acción a quien realice los actos previstos en las letras f) y a) del artículo 34.3⁹⁷. Se aplica a aquellos que introducen en el

⁹⁴Vid. GARCÍA LUENGO, Ramón Bernabé (2008) “Artículos 40 y 41”, dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Comentarios a la Ley...* op.cit, págs.675-677

⁹⁵Vid. *Ibidem*, págs.677-679

⁹⁶ SAP de A Coruña de 9 marzo de 2012 (AC 2012\751) “Entre las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca está la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas (art. 41.1-f) LM). Y otro tanto reconoce la Ley de Competencia Desleal (RCL 1991, 71) en su anterior artículo 18.5^a o en el actual 32.2 tras la reforma de la Ley 29/2009 (RCL 2009, 2633). (...)Con base en el artículo 41.1-f) LM , la publicación cumple funciones no solo de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo sino también de remoción de los efectos de la infracción, además de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela, aunque no sea siempre forzoso o necesario (STS de 9/9/2009 ; SAP 4^a A Coruña de 16/11/2010 y 29/2/2012 (JUR 2012, 89828)).”

⁹⁷ Artículo 34 LM

“a) Poner el signo en los productos o en su presentación

f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar,

mercado productos o servicios ilícitamente marcados, se trata de una primera comercialización realizada por quien fabrica elabora los productos, los importa... o quien los pone en el producto o presentación⁹⁸. El artículo incluye también a aquellos que sean responsables de la primera comercialización del producto.

El artículo 42.2 establece unos requisitos alternativos para cuando se den el resto de supuestos del artículo 34, que en este caso no será de aplicación pues ZUMFRUIT S.A ha puesto la marca protegida en sus productos por lo que entra dentro del supuesto del artículo 42.1. Uno de los requisitos consiste en que el titular de la marca(o quién está legitimado) ha de advertir y requerir al infractor de la marca que cese en la violación. Otro requiere que en la actuación hubiere mediado dolo o negligencia y por último que la marca en cuestión fuera notoria o renombrada.⁹⁹

En base a lo expuesto queda claro que se dan los presupuestos necesarios para que ZUMOS IRENATA S.A ejercite, si quiere, esta acción, pues la violación de la marca afectó directamente al producto por lo que estamos ante un caso de responsabilidad objetiva. Es importante resaltar que esta acción también podrá ir dirigida ante quien es responsable de la primera comercialización del producto o servicio ilícitamente marcado.

El artículo 43¹⁰⁰ establece como calcular dicha indemnización, el TS¹⁰¹ lo expone con absoluta claridad “dos criterios, entre los que puede elegir el perjudicado: a) las llamadas consecuencias negativas, pudiendo optar el perjudicado por los beneficios que habría obtenido el titular (art. 43.2.a, primer inciso) y los beneficios obtenidos por el infractor (art. 43.2.a, segundo inciso); y b) la regalía hipotética (precio que hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia -art. 43.2.b). A su vez, el art. 43.5 contempla un supuesto de indemnización, que se concederá en todo caso y sin necesidad de prueba alguna”

Los daños indemnizables son el daño emergente y el lucro cesante, estos daños pueden ser tanto patrimoniales como morales¹⁰².

exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido.”

⁹⁸ GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, Antonio (2008) “Artículo 42”, dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Comentarios a la Ley...* op.cit, págs. 684-686.

⁹⁹ GARCÍA LUENGO, Ramón Bernabé (2008) “Artículos 40 y 41”, dir. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Comentarios a la Ley...* op.cit, págs.670-675

¹⁰⁰ Este sistema indemnizatorio tiene su origen en el art. 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que fue traspuesta por la Ley 19/2006.

¹⁰¹ STS de 19 febrero de 2016 (RJ 2016\542).

¹⁰² El considerando 26 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, con el fin de reparar el perjuicio sufrido como consecuencia de infracciones de propiedad intelectual establece “«[e]l importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo». Posición recogida en la jurisprudencia del TS en las sentencias de 19 febrero de 2016 (RJ 2016\542) y 19 abril de 2007 (RJ 2007\2071).

7.7 Acciones Penales

La LM recoge en el artículo 40 la posibilidad por parte del titular de la marca de ejercitar acciones penales pero no hace una remisión directa a los artículos del Código Penal. Es menester acudir a los artículos 274 a 276 del Código Penal, existe la problemática de resolver que legislación le será de aplicación, la vigente en 2013 o la presente.

Como se ha explicado con anterioridad, el principio de irretroactividad penal impide que se aplique una disposición posterior a los hechos que sea más perjudicial, permitiendo que si se aplique en caso de ser favorable al reo. Por ello, tras realizar un análisis comparativo, la conclusión es que la reforma implica un resultado judicial más severo, se han elevado todas las penas, por lo que habría que atenderse a la legislación vigente en el momento de los hechos.

El sujeto incurrió en un delito contra la propiedad industrial tipificado en el artículo 274.1¹⁰³, pues realizó los actos descritos en el artículo sin consentimiento del titular de la marca debidamente registrada, considerando que conocía el registro. La pena es de seis meses a dos años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses.

El artículo 276 establece que si los hechos descritos se han cometido bajo algunas circunstancias¹⁰⁴ se impondrá pena de prisión de uno a cuatro años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años.

7.8 Aplicación de la Ley de Competencia desleal, principio de especialidad, primacía, o de complementariedad relativa.

La Ley de Competencia Desleal tiene como finalidad la protección de la competencia, no tiene como fin proteger al titular de los derechos de exclusiva sobre el

¹⁰³ Artículo 274 CP

“1. Será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen estos productos.”

¹⁰⁴ Artículo 276 CP

- “ a) Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica.
- b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.
- c) Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial.
- d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.”

uso de una marca, sino ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado¹⁰⁵. La ley exige que los actos desleales se realicen con un fin concurrencial (artículo 2 LCD).

Su aplicación indiscriminada crea el problema de vaciar de contenido la Ley de Marcas, por ello la jurisprudencia respondió en su momento con la aplicación del Derecho de Marcas en base al criterio de especialidad (*lex specialis derogat generali*)¹⁰⁶. La AP de Madrid en su sentencia 2013 de 18 febrero de 2013. (AC 2013\916) expone con absoluta claridad esta posición “como hemos venido señalando en otras ocasiones - entre otras, sentencia de 4 de mayo de 2006 - la doctrina ha venido sosteniendo que la Ley de Competencia Desleal no resulta aplicable cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de registro operado ante la OEPM a favor del titular del mismo, que es además el único que puede activar los mecanismos de defensa de su exclusiva, quedando el ámbito de aplicación de la normativa represora de la deslealtad reducido en este punto a aquellos extremos que no ampara la normativa específica(...) cuando un determinado acto tenga por objeto o efecto la violación de un derecho de exclusiva protegido por las leyes especiales que regulan la propiedad industrial e intelectual, serán éstas las normas que deben aplicarse, y no la normativa que sanciona la deslealtad en el comportamiento competitivo. Ésta solo será aplicable en la medida en que el bien inmaterial no sea protegible por la legislación especial o que el acto concreto exceda del ámbito de protección otorgado por aquella.(...) Ante la infracción del derecho de exclusiva solo cabe la protección conferida por la Ley de Marcas (RCL 2001, 3001) . La protección derivada de las normas de competencia desleal debe ir referida a otras circunstancias, bien por la inexistencia del derecho de exclusiva o más allá de él”

Siguiendo lo expuesto por esta interpretación, el Derecho de la Competencia se podría aplicar siempre que no sea posible aplicar la Ley de Marcas, es decir cuando no exista el derecho de exclusiva en virtud del registro o si el acto concreto excede del ámbito de protección de la Ley de marcas.

En este sentido también se ha pronunciado el TS en su sentencia de 20 mayo de 2008 (RJ 2008\3158) “como acertadamente apunta la Sala de instancia, se trata, en el caso, de la protección de un derecho de exclusiva, y la represión de la confusión desleal no está predisuelta para duplicar la protección que ya el sistema de marcas dispensa a los signos distintivos registrados, sino para complementarla, de modo que funciona, como han puesto de relieve la jurisprudencia (SSTS 6 de junio [RJ 1997, 4611] y 11 de julio de 1997 [RJ 1997, 5606]) y la doctrina, ante la inexistencia de unos derechos de exclusión”

Según esta posición solo se aplicaría la normativa de competencia desleal cuando nos encontrásemos ante un caso en el que no cabe la aplicación de la Ley de Marcas.

El punto de inflexión es la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005. De su obligada aplicación surge otra posición por parte de la doctrina y jurisprudencia, en mayor sintonía con la moderna doctrina alemana, según la cual no es correcta la aplicación generalizada de la LCD a toda utilización ilícita de un signo, si cabría sostener una aplicación complementaria y concurrente (principio de concurrencia relativa). La aplicación de la normativa de competencia desleal exigiría, no

¹⁰⁵ Vid. STS de 4 de marzo de 2010 (RJ 2010\1454)

¹⁰⁶ Vid. SSAP A Coruña de 8 marzo de 2013 (JUR 2013\138168), Barcelona de 4 junio de 1998 (AC 1998\1182)

solo afectar al derecho de exclusiva, si no que constituya un ilícito concurrencial al afectar a los derechos de los consumidores y usuarios¹⁰⁷.

Con la entrada en vigor de dicha directiva el principio de primacía del Derecho de Marcas ha de ser desplazado, pues es contrario a la normativa europea. Según lo dispuesto por la directiva el ejercicio de acciones de competencia desleal basadas en la confusión de los consumidores es legítimo, ya sean acumuladas a las de marca o de forma aislada.¹⁰⁸

Esta posición (principio de complementariedad relativa) ha sido recogida en la más reciente jurisprudencia, desde 2012 hasta la actualidad. El TS en sus sentencias de 2 septiembre de 2015 (RJ 2015\4745), recoge la establecido en otras como las, de 17 de octubre de 2012 (RJ 2012, 9718), y 95/2014, de 11 de marzo de 2014 (RJ 2014, 2245). En ellas se abandona el principio de especialidad legislativa que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando exista un derecho de exclusiva. Aun así se considera necesario que no sean conductas plenamente comprendidas por la normativa de marcas, continúa diciendo que es necesario “comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.”. Por último exige que la aplicación de dicha Ley no implique una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. En base en todo a lo expuesto con anterioridad el TS falla a favor del uso de las acciones derivadas de ambas normas.¹⁰⁹

En consecuencia, de acuerdo a la más moderna doctrina y jurisprudencia, es posible ejercitar las acciones recogidas en la Ley de Marcas y en la Ley de Competencia desleal, siempre que existan fines concurrenciales.

7.9 Posibilidad de aplicar la Ley de Competencia Desleal para el caso concreto

La LCD regula los aspectos relativos a los actos de competencia desleal. En el artículo 4.1 se establece una cláusula general de prohibición, reputando como desleales todos los actos que resulten objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe. Entiende como desleal aquellos actos que distorsionen o puedan distorsionar de manera significativa el comportamiento del consumidor medio. Solo se aplica en defecto de previsión específica.¹¹⁰

Es necesario resolver que artículos de la LCD complementan la protección de la Ley de Marcas y no versa sobre una conducta plenamente comprendida en ella. El único artículo que parece compatible en este caso es el artículo 6.

Dicho artículo establece como desleal el comportamiento que posibilite la asociación de los consumidores del producto, actividad o establecimiento con una

¹⁰⁷ MIRANDA SERRANO, Luis y PAGADOR LÓPEZ, Javier (2013) “Recientes pronunciamientos judiciales sobre las relaciones entre la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Marcas: ¿es necesario un cambio de criterio?”. Documento en línea: <http://www.ccopyme.org/articulo.php?a=78>

¹⁰⁸ Vid. GARCÍA PÉREZ, Rafael (2012), “Nuevas relaciones entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal” *Revista Doctrinal Aranzadi*, núm. 1/201, Apartado primero y quinto.

¹⁰⁹ Vid. DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto (2015), “Derechos de propiedad industrial”, *Estudios y Comentarios Legislativos (Civitas)*, apartado primero.

¹¹⁰ SAP de Alicante de 15 enero de 2016 (AC 2016\987).

procedencia empresarial determinada¹¹¹. Para su aplicación conjunta con la Ley de Marcas es necesario que se de este requisito¹¹². Esto se da en el caso de que el tercero ponga el signo distintivo o uno semejante en el producto que comercializa¹¹³. La STJUE de 10 abril 2008 (TJCE 2008\74) adidas AGc Marca Mode, deja definitivamente claro que en el caso concreto el hecho de haber utilizado un signo con carácter decorativo con tal similitud a la marca registrada constituye un riesgo en la asociación por parte del consumidor sobre la procedencia del producto, al establecer que “cuando el signo mencionado, a pesar de su carácter decorativo, presente tal similitud con la marca registrada que el público pertinente pueda creer que los productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.”. Este artículo podría ser aplicado de forma acumulada con el artículo 20, el cual de forma reiterativa, protege la imitación que confunda a los consumidores¹¹⁴.

El artículo 6 LCD, según la jurisprudencia, exige varias notas. Debe realizarse en el mercado con fines concurrenciales; dirigido especialmente par signos distintivos y creaciones formales; debe crear, al menos un peligro, de confusión en el consumidor; el mero riesgo la califica de desleal; no es necesaria la intencionalidad, tan solo el comportamiento y no es necesario que produzca un daño o perjuicio efectivo.¹¹⁵

Por último para confirmar esta posición cito textualmente a Rafael García Pérez “en la actualidad resulta perfectamente posible que el titular de una marca ejercite acciones de competencia desleal, con fundamento en la confusión de los consumidores, ya de forma aislada, ya de forma acumulada con las acciones de violación de su derecho de marca”¹¹⁶

En consecuencia, el uso de una botella con rasgos tan similares y característicos, puede fácilmente inducir a error al consumidor medio en la procedencia de la botella, por lo que la aplicación al caso concreto de la LCD es perfectamente viable.

¹¹¹SAP Alicante de 15 enero de 2016 (AC 2016\987) “el artículo 6 LCD sanciona el atentado a las funciones dadas a los signos distintivos en el tráfico económico a través del uso falsario o incorrecto de un signo por quien no le pertenece, alterando frente al consumidor, el conocimiento que de la función de origen se atribuye en el mercado a dicho signo”.

¹¹² Vid. CURTO POLO, M^a Mercedes (2011), “Artículo 6”, dir. Bercovitz Rodríguez-Cano, A, *Comentarios a la Ley*, op.cit, págs. 153-156.

¹¹³ STJCE de 11 de septiembre de 2007(TJCE 2007\213 buscar

¹¹⁴ Vid. Vid. CURTO POLO, M^a Mercedes (2011), “Artículo 6”, dir. Bercovitz Rodríguez-Cano, A, *Comentarios a la Ley*, op.cit, págs. 150-157

¹¹⁵ SAP Zamora de 5 diciembre de 2014 (AC 2015\82).

¹¹⁶ Vid.GARCÍA PÉREZ, Rafael (2012), “Nuevas relaciones entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal” *Revista Doctrinal Aranzadi*, núm. 1/201, apartado 5.

7.10 Acciones que puede ejercer en base a la Ley de Competencia Desleal

Con fundamento en la infracción del artículo 6 de la LCD, ZUMOS IRENATA S.A puede ejercitar las siguientes acciones por infracción concurrencial (art.32 LCD)¹¹⁷:

- Acción declarativa de deslealtad, aquí lo que se pretende es que el órgano jurisdiccional declare la deslealtad de un acto o conducta. Esta acción está considerada como un *præ iuris* lógico del resto de acciones ejercitadas¹¹⁸.

-Acción de cesación de la conducta desleal, en este caso se dan los requisitos para su práctica ya que se produce una actuación englobada dentro de la competencia desleal (art. 6 LCD) existiendo un riesgo de repetición o continuación.

-Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, no se cumple el requisito que exige que estas informaciones hayan faltado a la verdad o sean incorrectas, por lo tanto no es de aplicación en este caso.

-Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal, esta acción tiene por objetivo la eliminación de cualquier circunstancia indeseable derivada de los actos concurrenciales. Esta acción es autónoma y diferente de la acción de cesación. Para su ejercicio no es necesario que los actos se sigan realizando, pero si deben perdurar los efectos perniciosos.

-Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, aquí es necesario que haya intervenido dolo o culpa por parte de “ZUMFRUIT S.A”, así como que se haya causado una lesión patrimonial. De interponer esta acción será “ZUMOS IRENATA S.A” quien debe probar cumplidos estos dos requisitos.

-Acción de enriquecimiento injusto, la LCD requiere que se lesione un derecho de exclusiva, referidos a la propiedad industrial o intelectual. Se exige una ganancia patrimonial por parte del infractor y una pérdida del perjudicado. Actúa bajo el prisma de la responsabilidad objetiva no siendo necesario acreditar culpa o dolo del enriquecido. Según la STS se 2 de diciembre de 2006 (RJ 2007,1714) esta acción es compatible con la de daños y perjuicios, pues la primera trata de reponer el menoscabo sufrido y la segunda la ganancia conseguida por el competidor al realizar actos de competencia desleal, siendo necesario evitar la duplicidad indemnizatoria.

-Publicación de la sentencia y la declaración rectificadora recogidas en el 32.2 LCD, con cargo al demandado. Nos encontramos ante pretensiones accesorias de las cuatro primeras acciones citadas anteriormente. El artículo para la declaración rectificadora que los efectos puedan mantenerse a lo largo del tiempo.

La legitimación, tanto pasiva como activa, se cumple atendiendo a los contenidos en los artículos 33 y 34 de la LCD. Estas acciones tienen un plazo de prescripción de un año desde que la empresa tuvo conocimiento de las mismas, o de tres años en cualquier caso, desde el momento de finalización de la conducta (artículo 35 LCD).

¹¹⁷ VEGA VEGA, José Antonio (2011) “Artículo 32”, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto, *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Navarra, ed. Aranzadi, págs. 849 a 884.

¹¹⁸ SAP de Vizcaya de 11 de noviembre de 1999 (AC 1999\2414).

8. CONCLUSIONES

8.1 Primera

Don Felipe es considerado personal de alta dirección, en base a la posición ejercida dentro del organigrama de la empresa. Por ello es de aplicación el Real Decreto 1382/1985.

El pacto de no competencia postcontractual es nulo al no cumplirse el requisito legal (art. 8.3 RD 1382/1985) por el cual ha de existir una compensación económica adecuada que justifique la limitación al trabajo a Don Felipe. La consecuencia de la nulidad es la obligación de devolver lo cobrado (naturaleza indemnizatoria) por ese concepto pues si no se estaría produciendo un enriquecimiento injusto.

8.2 Segunda

En base al principio de irretroactividad penal salvo en casos que sea favorable al reo, se aplicará el CP vigente tras la reforma de 2015. En concreto los hechos se encuadran dentro del artículo 14.1 pues se da el requisito de tratamiento quirúrgico al haber recibido puntos de sutura.

La deformidad ha sido descartada por la baja entidad de las consecuencias, una pequeña brecha de 2 cm en el rostro, cuya cicatriz en ningún momento es considerada hipertrófica. Arturo tiene la obligación de indemnizar a Don Felipe por los daños causados (artículo 109 y ss CP).

8.3 Tercera

Los socios deciden convocar una junta ordinaria, la cual adolece de un defecto claro, haber sido convocada en Pontevedra y no en el lugar donde tiene el domicilio social la empresa (A Coruña). Este defecto y otros que provocarían la nulidad de los acuerdos adoptados, han sido subsanados, al encontrarnos ante una junta universal. Dicha junta requiere la reunión de todo el capital social y la aceptación del orden del día, pues así se pueden subsanar errores que pretenden proteger a los accionistas que quieran ejercer su derecho de acudir con un nivel de información a la junta.

8.4 Cuarta

De la contratación de Don Felipe resulta clara la obligación de cotizar a la Seguridad Social que tendrá que realizar de forma efectiva el empresario. El hecho de ser contratado obliga a abonar un salario a Don Felipe y este se obliga a prestar un servicio. De este salario surge la obligación de tributar al IRPF.

No se puede acreditar que exista un acto de competencia desleal en base a la inducción a la terminación regular de un contrato, ni a la infracción de los deberes contractuales básicos.

8.5 Quinta

Se ha acreditado la vulneración de un derecho de exclusiva sobre la marca registrada. Así como que la vulneración realizada por parte de ZUMFRUIT S.A puede generar confusión en los consumidores, y tiene efectos concurrenciales. Esto último permite la aplicación de la LCD en base al principio de complementariedad relativa recogido por la más moderna doctrina y el TS. La LM hace referencia al CP posibilitando el ejercicio de acciones penales.

9. BIBLIOGRAFÍA

- AGRA VIFORCOS, Beatriz (2007), “Determinabilidad de la compensación adecuada por un pacto de no competencia suscrito en el documento de finiquito”, “*Revista Doctrinal Aranzadi Social*” paraf. 47/2007, ed. Aranzadi.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto (2008), *Comentarios a la Ley de Marcas tomo I*, Navarra, ed. Aranzadi.
- BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto (2011), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Navarra, ed. Aranzadi.
- BROSETA PONT, Manuel y MÁRTINEZ SANZ, Fernando (2014), *Manual de Derecho Mercantil, volumen I*, Madrid ed. Tecnos,
- CHARRO BAENA, Pilar (1995), “El pacto de no competencia postcontractual”, *Relaciones laborales revista crítica de teoría y práctica*, ed. La Ley, tomo I.
- CÓRDOBA RODA, Juan y GARCÍA ARÁN, Mercedes (2011), *Comentarios al Código Penal, Parte General*, ed. Marcial Pons, Madrid, págs. 417-430.
- DE MIGUEL ASENSIO, Pedro Alberto (2015), “Derechos de propiedad industrial”, *Estudios y Comentarios Legislativos (Civitas)*, apartado primero.
- DIEZ- PICAZO, Luis (1996) *Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial*, Vol II, ed. Civitas, Madrid.
- GARCÍA PÉREZ, Rafael (2012), “Nuevas relaciones entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal” *Revista Doctrinal Aranzadi*, núm. 1/201, Apartado primero y quinto.
- GONZÁLEZ BUENO, Carlos (2003) *Comentarios a la Ley y al Reglamento de Marcas*, Madrid, ed. Civitas, págs. 418-419.
- GRACIA MARTÍN, Luis, *Lecciones de consecuencias jurídicas del delito (2016)*, Valencia, ed. Tirant lo Blanch.
- JIMÉNEZ SÁNCHEZ, Guillermo J. y DÍAZ MORENO, Alberto (2016), *Lecciones de Derecho Mercantil*, 19ª edición, Madrid, Tecnos.
- LARRÁYOZ SOLA, Inés (2014), “La colocación de puntos de papel o “stir-strip” supone un tratamiento médico” *Revista Aranzadi Doctrinal* num. 7/2014.
- LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio (2000), Sobre la retroactividad penal favorable, Madrid, ed. Civitas.
- LUJÁN ALCARAZ, José (2009), “La competencia del trabajador con su empresa: obligaciones generales y pactos especiales” *Revista Doctrinal Aranzadi Social* num. 3, ed. Aranzadi.
- MENÉNDEZ, Aurelio y ROJO, Ángel (2015), *Lecciones de Derecho Mercantil. Volumen I*, 13ª edición, Pamplona, Civitas,
- MIRANDA SERRANO, Luis y PAGADOR LÓPEZ, Javier (2013) “Recientes pronunciamientos judiciales sobre las relaciones entre la Ley de Competencia Desleal y la Ley de Marcas: ¿es necesario un cambio de criterio?”. Documento en línea: <http://www.ccopyme.org/articulo.php?a=78>
- MONEREO PÉREZ, José Luis Y DE VAL TENA, Ángel Luis (2005), *El régimen jurídico del personal de alta dirección*, Granada, ed. Comares.
- NOGUEIRA GUASTAVINO, Magdalena (1998): *El pacto laboral de no competencia postcontractual*. Madrid, ed. McGraw-Hill.
- PÉREZ MORIONES, Aránzazu (2013) “La necesaria constancia de la aceptación unánime de la celebración de la reunión para la válida constitución de junta universal” *Revista Doctrinal Aranzadi* num. 1/2013, Apartado 2.
- QUERALT JIMÉNEZ, Joan J. (2015), *Derecho Penal Español Parte Especial*, Valencia, ed. Tirant lo Blanch.
- SAMPERE MASA, Iván L. (2011) *La protección de las formas tridimensionales*, Valencia, Tirant lo Blanch.

SEMPERE NAVARRO, Antonio V. (2009) “El Tribunal Supremo perfila los pactos de no competencia postcontractuales” *Revista Aranzadi Doctrinal* num. 4, ed. Aranzadi.

TERRADILLOS BASOCO, Juan María,(2016) *Lecciones Derecho Penal Parte Especial*, Tomo III, Volumen I, ed. Iustel, Madrid.

VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo (2015) *Comentarios a la Ley de Sociedades de Capital*, Barcelona, ed. Bosch.

10. JURISPRUDENCIA

Tribunales europeos

STJCE de 12 de febrero de 2004, *Henkel KGaA*, (TJCE 2004\39)

STJCE de 11 de septiembre de 2007, *Céline SARL contra Céline SA* (TJCE 2007\213)

STJUE de 10 abril 2008, *Adidas AGAdidas Benelux BV contra Marca Mode CV otros* (TJCE 2008\74)

STJCE de 18 junio 2009. *L'Oréal SAOtros contra Bellure NVOtros*. (TJCE 2009\191)

STJUE de 25 de marzo de 2010 *Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Koblmüller GmbH contra Günter Gunitrekking* (TJCE 2010\88)

Tribunal Supremo

STS de 30 de abril de 1986 (RJ 1986, 2045)

STS de 28 de marzo de 1989 (RJ 1989\2273)

STS de 12 de septiembre de 1990 (RJ 1990\6998).

STS 24 de septiembre de 1990 (RJ 1990\7042)

STS de 10 de julio de 1991 (RJ 1991, 5880)

STS 2 de junio de 1998 (RJ 1998 \3755).

STS de 4 de junio de 1999 (RJ 1999\5067)

STS de 29 de diciembre de 1999 (RJ 1999\9619)

STS de 22 enero de 2000 (RJ 2000\60)

STS de 10 julio de 2000 (RJ 2000\6880)

STS de 18 marzo de 2002. (RJ 2002\2850)

STS de 22 de mayo de 2002(RJ 2002\ 6844)

STS 26 de junio 2003 (RJ 2003\ 4265).

STS de 2 de julio de 2003 (RJ 2004\18)

STS de 4 de diciembre de 2003 (RJ 2004\6604)

STS de 30 de enero de 2004 (RJ 2004\1706)

STS de 5 de mayo de 2004(RJ 2004\3437)

STS de 27 de Diciembre 2005 (RJ 2006\278)

STS 8 de abril de 2007 (RJ 2007\1842)
STS de 19 abril de 2007 (RJ 2007\2071).
STS de 25 abril 2007 (RJ 2007\5778)
STS de 23 de mayo de 2007 (RJ 2007\3603)
STS de 16 de enero de 2008 (RJ 2008\2534)
STS de 20 de mayo de 2008 (RJ 2008\3158)
STS de 21 mayo de 2008 (RJ 2008\4145)
STS de 6 junio de 2008 (RJ 2008\3639)
STS de 11 de noviembre de 2008(RJ 2009, 36).
STS de 22 septiembre de 2009 (RJ 2009\58517)
STS de 30 noviembre 2009 (RJ 2010\252).
STS de 19 abril de 2010 (RJ 2010\3538).
STS 6 de Octubre 2010 (RJ 2010, 7677)
STS de 8 de Octubre de 2010 (RJ 2010\7827)
STS de 9 de diciembre de 2010 (RJ 2011\291)
STS 28 de Junio 2011 (RJ 2011\5144)
STS de 8 de noviembre de 2011 (RJ 2012\1233)
STS de 20 junio 2012 (RJ 2012\8344)
STS de 15 de Julio de 2013 (RJ 2013\ 5917)
STS de 6 noviembre de 2013 (RJ 2013\7466)
STS de 26 febrero de 2014 (RJ 2014\2101)
STS de 12 de mayo de 2014 (RJ 2014\ 2807)
STS de 9 de junio de 2014 (RJ 2014 3545)
STS de 9 julio de 2014 (RJ 2014\3545)
STS de 19 mayo de 2015 (RJ 2015\2447).
STS de 2 de septiembre de 2015 (RJ 2015\4745)
STS de 22 diciembre de 2015 (RJ 2015\5800)
STS de 4 febrero de 2016 (RJ 2016\217)
STS de 19 febrero de 2016 (RJ 2016\542)
STS de 4 abril de 2016 (RJ 2016\1222).

Tribunales Superiores de Justicia

STSJ de Madrid del 7 de septiembre de 1999 (AS 1999\3215)

STSJ de Cataluña de 10 de octubre de 2002 (JUR 2002\283853).

STSJ de Cataluña de 22 de abril de 2004(JUR 2004\195011)

STSJ de la Comunidad Valenciana de 8 de octubre de 2004 (AS 2004\3689)

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

STSJ de Madrid de 20 febrero de 2009 (AS 2009\2018)

STSJ de Castilla y León de 27 de noviembre de 2009 (AS 2009\610)

STSJ Madrid de 29 octubre de 2010 (AS 2011\30)

STSJ de Madrid de 29 de octubre de 2011(AS 2011\30)

STSJ de Galicia de 30 enero de 2015 (AS 2015\683)

STSJ de Navarra 29 junio de 2015 (JUR 2015\293132)

Audiencia Provincial

SAP de Vizcaya de 11 de noviembre de 1999 (AC 1999\2414)

SAP de Castellón de 2 de diciembre de 2002 (AC 2002\ 2297)

SAP de Murcia 20 abril de 2007 (JUR 2007\281455)

SAP de Zaragoza, de 16 de enero de 2009 (JUR 2009 \239549)

SAP de Murcia de 29 septiembre de 2011 (AC 2011\2209)

SAP de Madrid de 2 diciembre de 2011 (JUR 2011\440848).

SAP de A Coruña de 9 marzo de 2012 (AC 2012\751)

SAP de Madrid de 18 febrero de 2013 (AC 2013\916)

SAP de A Coruña de 5 de Junio de 2014 (ARP 2014\1106)

SAP de Zamora 5 diciembre de 2014 (AC 2015\82)

SAP Madrid de 12 de diciembre de 2014 (AC 2015\492).

SAP Alicante de 15 enero de 2016 (AC 2016\987)

SAP de Valencia de 25 enero de 2016. (AC 2016\991)

SAP de A Coruña de 30 junio de 2016 (AC 2016\1458)

Juzgado

Juzgado de lo Mercantil de Madrid de 8 septiembre de 2016 (JUR 2016\182723)

11. LEGISLACIÓN

Normativa Nacional:

Constitución Española de 1978

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y su modificación 15/2003 de 25 de noviembre y la modificación 1/2015 de 30 de marzo.

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

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.

Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección.

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.

Normativa comunitaria e internacional:

Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004

Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005

Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria.

Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

Resoluciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado

RDGRN de 7 de abril de 2011

RDGRN de 13 de enero de 1994

RDGRN de 20 de noviembre de 2012

RDGRN de 28 de julio de 2014

RDGRN de 7 de abril de 2011