



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

TRABAJO DE FIN DE GRADO

**PANTALLAS LED FILO S.L,
SOCIEDAD DE GANANCIAS,
CONTRATO Y DESPIDO**

FACULTAD DE DERECHO

AÑO ACADÉMICO

2016/2017

GRADO EN DERECHO

AUTORA: CRISTINA GARCÍA MELLA

TUTORA: M^a ROCÍO QUINTÁNS EIRAS

SUMARIO

SUMARIO.....	2
ABREVIATURAS.....	4
ANTECEDENTES DE HECHO.....	5
INTRODUCCIÓN	8
DESARROLLO DE LAS CUESTIONES DEL CASO.....	8
1. SOBRE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO. RESOLUCIÓN E INDEMNIZACIONES	
1.1. Contratos de colaboración y distribución.....	9
1.2. Contrato de agencia: características definitorias.....	10
1.3. Cláusulas de exclusiva y derecho a la libre competencia.....	12
1.4. Duración y resolución del contrato.....	14
1.4.1. Duración determinada e indeterminada.....	14
1.4.2. Resolución del contrato.....	14
1.4.2.1. Causas de extinción.....	15
1.4.2.2. Resolución contrato de duración indefinida...	16
1.4.2.3. Preaviso.....	16
1.5. Indemnizaciones por resolución del contrato.....	17
1.5.1. Indemnización por clientela.....	17
1.5.2. Otras indemnizaciones.....	20
1.5.3. Cálculo de las indemnizaciones.....	21
1.5.4. Prescripción de la acción.....	21
2. SOBRE LAS ACTUACIONES DESLEALES Y LA CAPTACIÓN DE CLIENTELA.	
2.1. Deber de secreto profesional como conducta desleal.....	22
2.2. Otros actos de competencia desleal.....	24
2.2.1. Captación de clientela.....	24
2.2.2. Actos de confusión, imitación y explotación de la reputación ajena.....	25
2.3. Acuerdos verticales entre empresas y contrato de suministro.....	28
2.4. Acciones por competencia desleal.....	30
3. SOBRE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL DESPIDO Y LA ACTUACIÓN AL RESPECTO DEL AFECTADO	
3.1. Situación laboral previa al despido y legislación aplicable en el momento de los hechos.....	31
3.1.1. Tipos de extinción de la relación laboral.....	34
3.1.2. Despido improcedente.....	36
3.2. Consecuencias para ambas partes.....	39
3.2.1. Para la empresa.....	39
3.2.2. Para el trabajador.....	40
3.3. Acciones emprendidas por el trabajador despedido.....	41
3.3.1. Consecuencias de la declaración de improcedencia del despido.....	42

4. SOBRE LA PATENTE Y LOS DERECHO SOBRE ELLA	
4.1. Violación del derecho de patente.....	42
4.2. Interposición de la demanda por infracción de la patente.....	44
4.3. Titularidad de la patente tras la disolución de la sociedad de gananciales.....	45
5. CONCLUSIONES FINALES.....	46
BIBLIOGRAFÍA	48
LEGISLACIÓN	48
JURISPRUDENCIA	50

ABREVIATURAS

Acuerdo ADPIC	= Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994
Art.	= Artículo
CC	= Código Civil
Convenio OIT	= Convenio de la Organización Internacional del Trabajo
CPE	= Convenio de Patente Europea
ET	= Estatuto de los Trabajadores
FJ	= Fundamento Jurídico
LCA	= Ley de Contrato de Agencia
LCD	= Ley de Competencia Desleal
LDC	= Ley de Defensa de la Competencia
LGSS	= Ley General de la Seguridad Social
LP	= Ley de Patentes
LRJS	= Ley reguladora de la Jurisdicción Social
RD	= Real Decreto
SAP (SSAP)	= Sentencia (s) de la Audiencia Provincial
SS	= Sentencias
STS (SSTS)	= Sentencia (s) del Tribunal Supremo
STSJ (SSTSJ)	= Sentencia (s) Tribunal Superior de Justicia
TFUE	= Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TS	= Tribunal Supremo

ANTECEDENTES DE HECHO

La sociedad Pantallas LED Filo, S.L. se constituye a fecha del 10 de noviembre de 2003 con domicilio social en A Coruña. Se encuentra formada por dos socios: don Evaristo Vázquez Taboada y doña Luciana Sandá Ares. Ambos contrajeron matrimonio en mayo de 1993, estableciendo como régimen económico matrimonial la sociedad de gananciales.

Pantallas LED Filo, S.L. es una mediana empresa cuya actividad principal consiste en la elaboración, innovación y mejora de pantallas LED, caracterizadas por el bajo consumo eléctrico y por ser respetuosas con el medio ambiente.

Hasta 2005 ha desarrollado su actividad como proveedora de empresas situadas en el territorio gallego y el norte de Portugal. Como consecuencia del éxito obtenido la empresa decide expandirse al suroeste peninsular, en el que va incorporando nuevos clientes.

En enero de 2007 la sociedad formaliza con don Fernando Pérez López un contrato para que se encargue de la zona debido a la carga de trabajo que allí se creó. El contrato, con una duración de tres años, tiene por objeto la difusión del producto y captación de nuevos clientes para Pantallas LED Filo, S.A. No obstante, transcurrido dicho lapso temporal don Fernando prosigue desempeñando su labor de captación de clientes para la sociedad y ésta continúa retribuyendo sus servicios.

La evolución de los clientes en el suroeste peninsular se caracteriza por un incremento moderado hasta la llegada de Fernando, quien provoca un aumento inicial considerable de la clientela. No obstante, a partir del año 2011, la cartera de clientes vuelve a disminuir, por lo que la empresa decide resolver el contrato de Fernando el 1 de enero de 2013.

A continuación se muestra una gráfica y un cuadro que representan la dinámica antes expuesta:



	Año 2012	Año 2006
A) OPERACIONES CONTINUADAS		
+ Ventas y otros ingresos de explotación	1.904.456 €	1.056.987 €
- Gastos de explotación	567.897 €	309.789 €
	1.336.559	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	€ 747.198 €	
+ Ingresos financieros	23.765 €	7.879 €
- Gastos financieros	8.768 €	2.566 €
A.2) RESULTADO FINANCIERO	14.997 €	5.313 €
	1.351.556	
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	€ 752.511 €	
- Impuesto sobre beneficios	337.889 €	188.128 €
A.4) RESULTADO DEL EJ. POR OPERACIONES CONTINUADAS	1.013.667€	564.383 €

El sistema de remuneración de Fernando constaba a partes iguales de una cantidad fija y otra variable. En concreto, durante la vigencia del contrato, Fernando percibe las siguientes remuneraciones: año 2007: 15.550 €; año 2008: 16.895€, año 2009: 26.050€; año 2010: 22.300€, año 2011: 18.300; año 2012: 14.301€ (cantidad fija de 12.000 € anuales).

Tras haber realizado una búsqueda activa de empleo sin resultados positivos, en septiembre de 2013 Fernando decide volver a Zamora, su ciudad natal, y montar un negocio de venta de pantallas LED diseñadas por él mismo. Para ello, constituye la sociedad Fer LED, S.L., con domicilio social en Zamora, y cuyo objeto social consiste en la creación y venta de pantallas LED en territorio español.

A comienzos del 2014 Fer LED, S.L. adquiere un gran prestigio en el territorio mencionado, lo que provoca que empresas de otras zonas geográficas contacten con ella para adquirir sus productos que destacan por la novedad, diseño y buen funcionamiento. Entre los nuevos clientes se encuentra Textiles del Suroeste, S.L., que hasta ese momento había sido cliente de LED Filo, S.L., con quien tenía una relación contractual a través de la cual se comprometía a adquirir pantallas exclusivamente a esta empresa hasta diciembre del año 2015.

Otra de las situaciones que se plantea en el seno de la empresa LED Filo, S.L. es que uno de sus operarios, don Juan Sánchez García, de 40 años de edad, sufre una lesión en la espalda como consecuencia del peso de las mercancías que habitualmente tiene que desplazar, lo cual le provoca diversas punzadas lumbares que impiden el desarrollo de su actividad laboral con normalidad. Tras acudir a consulta el día 2 de febrero de 2014, recibe una baja médica de 6 meses en la cual no se prevé tratamiento concreto ni se efectúa ningún diagnóstico en cuanto a la perspectiva de reanudar su actividad laboral a tiempo completo. A día 5 de agosto de 2014, fecha en la cual se prorroga la baja médica, el afectado recibe una carta de despido por parte de la empresa.

Por otra parte, el matrimonio constituido por Luciana y Evaristo ha patentado en España una mejora en sus pantallas LED, que consiste en la creación de unos ganchos con base en “V” que permiten un mejor agarre de las pantallas a la pared. Dicha patente es utilizada para realizar las funciones propias de la sociedad mercantil, si bien en el registro constan como cotitulares Luciana y Evaristo. Unos meses después Fernando, aprovechando sus conocimientos en la

materia, comienza a instalar las pantallas que vende a sus clientes en sus domicilios utilizando unos ganchos con base en “V” y parte superior ajustable para anclaje en techo.

Unas semanas después, como consecuencia del descubrimiento por parte de Evaristo de la relación sentimental de su mujer Luciana con Fernando, decide interponer demanda de divorcio. Asimismo, pretende interponer demanda contra Fernando por violación de su derecho de patente.

Una vez que la demanda de divorcio se hace efectiva y se procede a la correspondiente disolución de la sociedad de gananciales, se atribuye a Luciana la titularidad de la patente, circunstancia que se inscribe en el Registro de Patentes.

CUESTIONES:

1. Determine la calificación jurídica del contrato de Fernando. ¿Resulta la resolución del contrato conforme a derecho? ¿Tiene derecho Fernando a alguna indemnización?
2. ¿Es lícito el negocio desarrollado por Fernando, así como el hecho de que actualmente tenga un antiguo cliente de Pantallas LED Filo, S.L.? ¿Es lícita la actuación de Textiles del Suroeste, S.A.? ¿Procede algún tipo de reclamación por parte de Pantallas LED Filo, S.L. contra las partes?
3. Califique jurídicamente el despido de don Juan Sánchez García y las pertinentes consecuencias del mismo para la empresa y para Juan Sánchez. ¿Cómo puede actuar Juan al respecto?
4. ¿Existiría la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de reclamación por la instalación de las pantallas utilizando unos ganchos con base en “V” por parte de don Fernando? ¿Se encuentra Evaristo legitimado para interponer la pertinente demanda? ¿Qué consecuencia se deriva del hecho de que la titularidad de la patente se haya atribuido a Luciana?

INTRODUCCIÓN

En el Grado de Derecho, al igual que en todas las demás enseñanzas oficiales de grado, es característica común la elaboración de un Trabajo de Fin de Grado con el que los alumnos podrán demostrar los conocimientos adquiridos durante los cuatro años de estudio.

En nuestro caso, se plantea un supuesto de hecho determinado y se proponen unas preguntas a las que debemos dar respuesta aplicando los conocimientos y todo el material legal del que disponemos para dar la solución más eficaz y adecuada que cabría apreciar.

El tema elegido en este trabajo lleva por título “Pantallas LED Filo, S.L, Sociedad de Gananciales, Contrato y Despido” y abarca diversas ramas jurídicas desde derecho mercantil, pasando por derecho laboral y también algunas cuestiones que se incardinan en el derecho civil.

La elección de este supuesto de hecho se deriva de la actualidad de la temática que aborda el caso. En diversos medios de comunicación podemos encontrar constantemente noticias relacionadas con algunas de las problemáticas que analizaremos a continuación. Como ejemplo de ello, podríamos destacar las continuas alusiones que se hacen en la prensa acerca la situación existente entre los servicios de taxi y la plataforma Uber, considerándola como un supuesto de competencia desleal. Y también en lo referente a la rama de derecho laboral, no merecen menos atención los continuos casos que nos rodean de ERE en las grandes empresas; como fue hace unos meses el controvertido caso de la empresa textil C&A, que cerró alrededor de 23 tiendas en toda España y que sigue en la actualidad con la negociación de un ERE que podría afectar a más de 300 trabajadores de la cadena. A su vez, en este concreto caso práctico, se abordan otras temáticas incardinadas en el ámbito laboral como el despido y la incapacidad temporal del trabajador; temas que, por desgracia, en estos años de inestabilidad y crisis, como ya acabamos de hacer referencia, no dejan de estar presentes en todo nuestro alrededor.

En concreto, en el caso que vamos a analizar se van a abordar temas muy variados. Por un lado se tratará la calificación jurídica del contrato de agencia, sus características y los supuestos de extinción contractual, así como sus consecuencias para las partes. En otro sentido, se van a estudiar aspectos relacionados con la competencia desleal y el derecho a la libre competencia; temáticas muy controvertidas y que no dejan de estar inmersas en continuas reformas y debates, sobre todo en el ámbito comunitario. También en relación con esto último, haremos una breve parada en algún aspecto de la propiedad industrial como es en este caso, la violación del derecho de patente, el cual trataremos, analizando asimismo sus consecuencias. Y finalmente también abarcaremos el ámbito laboral tratando la temática de un despido de un trabajador en situación de incapacidad temporal, analizando las consecuencias que se derivan de tal situación.

Estos temas que vamos a tratar a continuación, a efectos organizativos, los expondremos en cuatro epígrafes, con sus correspondientes sub-epígrafes, y se corresponderán con las cuatro cuestiones formuladas en el supuesto de hecho.

DESARROLLO DE LAS CUESTIONES DEL CASO

1. CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL CONTRATO. RESOLUCIÓN E INDEMNIZACIONES

1.1. Contratos de colaboración y distribución

Teniendo en cuenta los datos objetivos que el caso nos aporta sobre el contrato formalizado entre don Fernando y la Sociedad Pantallas LED Filo, S.L., podemos considerar que se podría encajar dentro de un tipo de contrato de distribución, debido a que se lleva a cabo una actuación por cuenta ajena; y en concreto, dentro del subtipo de contratos de colaboración, al no ser éste un contrato de tracto único, como puede ser, por ejemplo, el contrato de comisión.

Aunque los contratos de distribución no tienen un régimen legal específico, el diverso abanico de figuras contractuales que integran esta categoría sí lo poseen de manera individual, aunque en definitiva, todos en general coincidan en numerosas características comunes. Estos contratos, tienden a facilitar el desarrollo de la actividad empresarial a través de la colaboración entre dos o más empresarios así como la distribución o promoción de los productos¹.

Según las características proporcionadas en el supuesto, podemos observar que el contrato formalizado entre don Fernando y la sociedad podría encajar perfectamente en alguna de las figuras contractuales del elenco de contratos de distribución o colaboración. Esto se refleja así en fragmentos textuales tales como: “*que se encargue de la zona*” o “*tiene por objeto la difusión del producto y captación de nuevos clientes*”; pero ahora bien, para calificarlo jurídicamente como un tipo de contrato en concreto, debemos prestar atención a todos los datos que nos aporta el caso. Por ello, dentro de los contratos de distribución, y concretamente dentro de los de colaboración, hacemos hincapié en el contrato de agencia, pues a nuestro juicio sería el que más se corresponde con la descripción efectuada en el caso; aunque partiendo de esa característica de promoción o difusión del producto, podemos hacer una acotación entre dos tipos de contratos que podrían ser aplicables, como son el contrato de mediación o corretaje y el contrato de agencia.

La figura del contrato de mediación o corretaje, se define como aquel por el cual una persona (empresario) se obliga a abonar a otra, denominada corredor o mediador, una determinada cantidad, por indicarle la oportunidad de concluir un negocio jurídico concreto con un tercero o por ser el intermediario en él; dependiendo la remuneración de éste de si finalmente el contrato por el que ha intervenido se celebra o no, tal y como establece la STS de 30 de abril de 1998². Partiendo de la base de estas dos características que se muestran, podríamos excluir a éste aplicación al caso en base a: por una parte, la remuneración de don Fernando, como sabemos, consistía en una cuota fija y una variable que dependía del volumen de negocio correspondiente a ese mes; y con respecto a la característica fundamental que define el corretaje como un contrato mediante el cual, el corredor tan solo se limita a aproximar a las

¹ Vid. SÁNCHEZ CALERO, F y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J.: *Instituciones de Derecho Mercantil*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2015, 37ª edición, p. 230.

² Vid. STS de 30 de abril de 1998 (RJ 1998/3460) que en su fundamento de derecho tercero manifiesta sobre el contrato de mediación o corretaje que “*dicho contrato nace a la vida jurídica por la actividad eficiente y acreditada del agente mediador, y, en consecuencia, los derechos de éste al cobro de las remuneraciones convenidas, los adquiere desde el momento en que se perfecciona la compraventa encargada, que lleva consigo la actividad previa de oferta y búsqueda de adquirentes y puesta en contacto con el vendedor, concertando ambos el negocio, que efectivamente llevan a cabo*”

futuras partes contratantes³ para la conclusión de un negocio en concreto (conclusión de la que dependerá su remuneración), pero no consiste en una promoción o captación de clientela que perdure en el tiempo, como es el caso del contrato al que se hace referencia en el supuesto y que en definitiva nos hace concluir que se trata de un contrato de agencia. Por tanto, solo con esa condición de conclusión para el cobro de la remuneración nos hace excluir al contrato de mediación o corretaje como la figura contractual a que se refiere el supuesto que nos atañe.

El contrato de agencia, regulado en la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de Agencia⁴ aparece tipificado en nuestro ordenamiento de una forma rigurosa debido a que se ha pretendido introducir legislativamente, aunque con ciertas modificaciones y adaptaciones lo que, en la Directiva 86/653/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1986 relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes⁵, se disponía.

1.2. Contrato de agencia: características definitorias

En este tipo de figura contractual, una persona natural o jurídica que se denomina “agente” desempeña la función de promover actos de comercio en favor de un empresario que pretende poner sus productos en el mercado lo más ampliamente posible, por lo que paga una remuneración a este agente para que promueva su producto y procure clientes por cuenta de él; tal y como se define en el artículo 1 de la LCA. De la explicación del supuesto de hecho se desprende que, lo que pretende don Evaristo con la contratación de don Fernando, es que, viendo la gran aceptación que está teniendo su producto en las empresas a las que provee en territorio cercano al domicilio social de la sociedad (A Coruña), su venta se difunda por otras zonas del resto de la península.

La figura del agente es peculiar por su independencia con el empresario, pues éste actúa pudiendo organizar la actividad a desempeñar según sus propios métodos y criterios, tal y como se recoge en el art. 2.2 de LCA. Esta característica es, por ejemplo, la que permite diferenciarlos de los representantes y/o viajantes comerciales, o cualquier otra figura que se encuentre vinculada con el empresario por una relación laboral; ya que éstos van a depender de las indicaciones de éste y actúan por cuenta del mismo. En cambio, la figura del agente queda perfectamente identificada como independiente del empresario, y a su vez, puede realizar la promoción y/o la conclusión de los actos o negocios encomendados, bien por sí mismo o bien a través de personas dependientes que trabajen para o con él, tal y como en el artículo 5 de la LCA se contempla. El agente es propiamente un empresario cuyo negocio está relacionado con la captación de clientes para las sociedades para las que trabaja, que aunque es frecuente que trabajen en exclusiva para un determinado empresario, pueden hacerlo para otro siempre y cuando no exista competencia desleal entre ellos, es decir, el artículo 7 de la LCA establece que salvo que se pacte con el empresario que no se puede trabajar para otros que puedan competir con el principal, el agente puede hacerlo, pero siempre y cuando ese hecho se comunique, o lo que es igual, se haga de buena fe⁶. En cambio, con respecto a la metodología

³ Vid. QUINTÁNS EIRAS, M^a R.; *Delimitación de la Agencia Mercantil en los contratos de colaboración*, Edersa, Madrid, 2000, p. 325.

⁴ BOE núm. 129, de 29 de mayo de 1992; en adelante, LCA

⁵ Diario Oficial n^o L 382 de 31 de diciembre de 1986; en adelante Directiva 86/653/CEE

⁶ Cfr. SAP de Valencia de 2 de abril de 2013 (JUR 2013\254577) que en su fundamento de derecho tercero manifiesta lo comentado sobre el deber de lealtad de informar al empresario principal sobre las actividades con otros empresarios: “*aunque no exista pacto de exclusividad (...), quien haya celebrado un contrato de agencia necesite el consentimiento (...) del empresario con el que contrata o contrató para ejercer por su propia cuenta o por cuenta de otro empresario una actividad profesional relacionada con bienes o servicios que sean de igual o análoga naturaleza y concurrentes o competitivos (...); la prohibición de competencia durante la vigencia del*

de trabajar del agente, éste se puede ayudar de otras personas que trabajen para él, mediando relación laboral alguna entre ellos; aunque éstas sí harán el trabajo encomendado bajo órdenes e instrucciones del agente, que es en ese caso, su empleador.

En cuanto a la responsabilidad que éste pueda tener frente a los clientes o frente al empresario, tal y como en el párrafo final del artículo 1 de la LCA se establece, el agente actúa *“como intermediario independiente, sin asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales operaciones”*; es decir, los actos y operaciones de comercio se promueven por cuenta ajena, y en caso de que algunos de ellos se lleguen a concluir, se hacen en nombre y por cuenta ajenos, por lo que éste no responde de las responsabilidades o eventualidades derivadas de ellos. Pero en cambio, en ocasiones, el agente puede asumir ciertas responsabilidades, como en el caso de la comisión o pacto de garantía, de la que nos habla tanto el propio Real decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio⁷ como la LCA. Así, el artículo 272 del C.d.c, que aunque haga referencia al contrato de comisión, se aplica analógicamente, se extrae que *“si el comisionista percibiere sobre una venta además de la comisión ordinaria, otra, llamada de garantía, correrán de su cuenta los riesgos de la cobranza, quedando obligado a satisfacer al comitente el producto de la venta en los mismos plazos pactados por el comprador”*; figura también regulada en el artículo 19 de la LCA de la siguiente forma: *“el pacto por cuya virtud el agente asuma el riesgo y ventura de uno, de varios o de la totalidad de los actos u operaciones promovidos o concluidos por cuenta de un empresario, será nulo si no consta por escrito y con expresión de la comisión a percibir”*. La condición de que para que dichos pactos sean válidos se deban plasmar por escrito y se exprese la comisión a percibir, se debe a que como norma general no existe responsabilidad alguna de este tipo para los agentes, por lo que, de pactarse lo contrario, debe haber constancia expresa de ello. En estos casos de asunción riesgo, se establecen límites o condiciones determinadas para el agente, como puede ser un porcentaje máximo de riesgo o ventura, o por otro lado, tal y como establece el art. 19 LCA, ese pacto se debe plasmar por escrito en el clausulado del contrato, ya que depende de la voluntad de las partes⁸. Como bien sabemos, la voluntad de las partes en los contratos es requisito fundamental para su validez, pues tal y como se establece en los artículos 1256 y 1258 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil de 1889⁹, se necesita que no quede la voluntad al arbitrio de uno de los contratantes y que, para que se perfeccionen es necesario el consentimiento de ambas o de todas las partes. Por tanto, este requisito de constatar por escrito la voluntad de establecer una cláusula de acuerdo entre las partes, es una excepción a la regla general que rige estos contratos de agencia, ya que tal y como establece el artículo 22 de la LCA, existe un derecho a que el contrato se formalice por escrito y que cada una de las partes lo pueda exigir a la otra; pero es una facultad que se otorga a las partes, no siendo imperativo.

Por tanto, teniendo en cuenta todas estas características expuestas, podríamos concluir que el supuesto de hecho se basa en un contrato de agencia celebrado entre la sociedad Pantallas LED Filo, S.L y don Fernando, con el objetivo de que éste promueva y haga llegar el producto que la empresa ofrece a zonas de España en las que aún no se comercializa, y así pueda expandirse por toda la península, de norte a sur.

contrato tiene su fundamento en el deber de lealtad con que el agente debe gestionar los intereses del empresario y la Ley la considera como algo consustancial al contrato”.

⁷ BOE núm. 286, de 16 de octubre de 1885; en adelante C de c.

⁸ SAP de Islas Baleares de 5 de mayo de 1998 (AC\1998\5747): sentencia que, en las tesis del juzgador de instancia, en la página 2, dispone los argumentos que defienden esta obligación de “pacto por escrito” y “voluntad de las partes”.

⁹BOE núm. 206, de 25 de julio de 1889; en adelante CC.

1.3. Cláusulas de exclusiva y derecho a la libre competencia

Otro aspecto a tener en cuenta del contrato de agencia es la posibilidad de establecer cláusulas de exclusividad impuestas por empresario principal con el objetivo de que el agente se abstenga de desarrollar negocios que sean competitivos con los de éste; y también la posibilidad de pactar cláusulas de no competencia post-contractual. Aunque en el artículo 7 de LCA se hace referencia al consentimiento que deber otorgar el empresario para que el agente pueda trabajar a la vez por cuenta de otros que ofertan bienes o servicios que sean competitivos con los de éste, no es a esto a lo que nos referimos con el término “cláusulas de exclusividad”. En el caso que analizamos no queda lo suficientemente claro que el agente estuviese afectado por algún tipo de cláusula de exclusividad que limitasen la zona o los clientes para los que éste pudiese trabajar; pero en caso de que hubiesen existido, debemos analizar si éstas se entienden permitidas por el derecho de la competencia, tanto estatal como comunitario.

Las obligaciones a las que el agente está sujeto en virtud del contrato de agencia no debemos interpretarlas como limitaciones susceptibles de afectar a la libre competencia. Inherentes al propio contrato se encontrarían aquellas obligaciones que agente asume en virtud del principio de buena fe, como son las que establece el art. 9 LCA en consonancia con el art. 7, en el sentido de que éste debe informar al empresario en caso de llegar a trabajar por cuenta de otros competidores al mismo tiempo que con el principal. Ahora bien, una vez extinguido el contrato, el agente no está vinculado al empresario por ningún tipo de relación ni obligación legal o convencional; es por ello que en esos casos se dispone de un mecanismo de protección recogido en el art. 20 LCA mediante el cual se puede restringir o limitar las actividades profesionales a desarrollar por el agente una vez extinta la relación contractual; que son los denominados pactos o cláusulas de no competencia. La propia LCA establece unos límites y requisitos para la validez de éstas, como son el límite máximo de 2 años y el requisito de que se estipulen por escrito. Como vemos, en este caso la LCA sí permite este tipo de cláusulas de no competencia, pero al igual que lo manifestado anteriormente, debemos analizar si éstas están permitidas por el derecho de la competencia a nivel estatal y comunitario.

A nivel estatal, en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia¹⁰ se hace referencia a que cualquier tipo de práctica, decisión o análogos que tengan por objeto restringir, falsear o impedir la competencia en el territorio nacional quedan prohibidas. Pero en el apartado 4 se hace una excepción, en virtud de la cual, todos esos acuerdos que cumplan los requisitos que se establecen en el apartado 3 del art. 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea¹¹ (que tal y como el art. 1.4 de LDC cita, era el anterior art. 81.3 del TCE) no estarán afectos por la prohibición del apartado 1º. En base a esto, el siguiente paso que debemos seguir es analizar si las cláusulas de exclusividad y no competencia que se pueden establecer en los contratos de agencia están excluidas de esta prohibición por el derecho comunitario.

En el apartado 3 del art. 101 del TFUE se establece que a las prácticas entre empresas de las que se pueda derivar un beneficio y progreso técnico y económico, no les será aplicada la prohibición del apartado 1 de dicho artículo. En el caso que estamos analizando, nos surgen dudas de considerar, que en el caso de que esas cláusulas de hubiesen pactado, se obtendría de ellas alguna consecuencia positiva tal y establece el art. 101.3 TFUE; por ello, a éstas les sería de aplicación el art. 101.1 TFUE. La prohibición del art. 101.1 es aplicable a todas las prácticas, excepto a las que cumplan los requisitos del apartado 3, pero ésta se ha querido matizar por parte del derecho comunitario mediante la promulgación del Reglamento (UE) nº 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del

¹⁰ BOE núm. 159, de 23 de 4 de julio de 2007; en adelante, LDC

¹¹ DOUE núm. C 326 de 26 de octubre de 2012; en adelante, TFUE

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas¹², en el que se establece una exención para determinados acuerdos, por lo que quedan permitidos estos. Si atendemos a lo dispuesto en este Reglamento, vemos que en el art. 2 se establece una exención en base a la cual, a los acuerdos verticales entre empresas no se les aplica la prohibición del art. 101.1 del TFUE; pero posteriormente, en el art. 5 se establece que dicha exención no se aplicará en caso de que los acuerdos constituyan una obligación de no competencia de duración indefinida o superiores a 5 años (art. 5.1.a del Reglamento 330/2010). En este sentido, la cláusula de no competencia que consideramos podría haber sido estipulada en el supuesto de hecho, si excediese de ese periodo de tiempo no sería válida por considerarse prohibida por el derecho de la competencia. Y por otro lado, con respecto a las cláusulas de exclusividad que, nos planteamos que podrían existir en el caso que nos atañe, el citado Reglamento también hace referencia a ellas en el art. 4.b.i). En este caso se establece que estarán permitidas aquellas restricciones que tan sólo afecten a la venta de un producto en un determinado territorio o a una determinada clientela.

Una vez analizado esto, debemos tener en cuenta si este Reglamento es aplicable a la agencia, pues de no ser así, estas cláusulas o acuerdos que acabamos de citar estarían prohibidos. El artículo 1.1.a) se refiere al concepto de “acuerdos verticales” a los que es aplicable el Reglamento, definiéndolos como “*acuerdos o prácticas suscritos entre dos o más empresas...que se refieran a condiciones en las que las partes pueden adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios*”; por lo que, teniendo en cuenta que el objeto del contrato de agencia tan sólo es la promoción y conclusión de actos de comercio, el presente Reglamento no sería de aplicación a éste.

Es en este punto cuando, en un principio, consideraríamos que esas posibles cláusulas que se podrían haber estipulado, no estarían permitidas por el derecho de la competencia. Entran en juego aquí las Directrices relativas a las Restricciones Verticales¹³, en las que, en sus apartados del 12 al 21 se hace mención de los acuerdos de agencia, que generalmente resultan excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento 330/2010. En virtud de lo dispuesto en las Directrices, y tal y como bien explica Zurimendi Isla¹⁴, en numerosas ocasiones se denominan contratos de agencia a lo que en realidad son verdaderos contratos de distribución, con el objetivo de “*sortear la normativa de competencia*”; por lo que a estos efectos, es importante distinguir cuando se trata de un verdadero contrato de agencia de cuando no. Se entenderá que el contrato no se puede calificar como agencia cuando, no sea el productor, sino el agente, el que tenga que soportar el riesgo, tanto económico como financiero, de las operaciones comerciales; por lo que en estos casos, los acuerdos establecidos entre las partes sí entrarán dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 330/2010.

Una vez analizado todo lo anterior, debemos aplicar la teoría al caso que estamos analizando, y en este sentido, entendemos que, tanto la cláusula de exclusividad como la cláusula de no competencia post-contractual serían válidas, pues: por una lado, el contrato estipulado entre ambos es un contrato de agencia, por lo que no le es aplicable el reglamento, ni se considera que las cláusulas pudiesen estar prohibidas en virtud del art. 101.1 TFUE; y por otra parte, la cláusula de no competencia, en caso de exceder los dos años permitidos, ya estaría prohibida por ser ilícita conforme a lo que establece el art. 20 de LCA.

¹² DOUE núm. L 102, de 23 de abril de 2010; en adelante, Reglamento 330/2010

¹³ DOUE núm. C 130 de 19 de mayo de 2010; en adelante, Directrices sobre restricciones verticales.

¹⁴ ZURIMENDI ISLA, A.; *Las restricciones verticales a la libre competencia*, Civitas, Navarra, 2006, pp. 134-135

1.4. Duración y resolución del contrato

1.4.1. Duración determinada e indeterminada

En lo referente a la resolución del contrato, por lo que respecta a si es conforme a derecho o no, debemos tener en cuenta las características relacionadas con la duración del contrato. En este caso, debido a que la actividad a desarrollar por el agente es normalmente continuada, requiriendo de una cierta estabilidad para mantener una buena cartera de clientes y poder aumentarla progresivamente; se regula en la propia LCA dos tipos de duración del contrato: el contrato por tiempo determinado y el contrato por tiempo indefinido. En el artículo 23 de la LCA se establecen los dos tipos de duración contractuales y, aunque en ocasiones se pacte en el contrato una de las opciones, con el paso del tiempo se puede transformar automáticamente en la otra. En la propia LCA, el apartado 2 del artículo 24 establece que, en caso de que un contrato hubiese sido pactado por un tiempo determinado, estableciéndose un término a partir del cual el contrato quedaría resuelto, si por ambas partes, se siguen ejecutando las obligaciones derivadas de éste, se entiende que queda transformado automáticamente en un contrato de duración indefinida.

Por tanto, el contrato puede resolverse al cabo de un tiempo concreto y determinado, o puede convertirse automáticamente en un contrato de duración indefinida, hecho que se producirá mediante la denominada prórroga, para la cual es necesario el consentimiento entre las partes intervinientes en el negocio jurídico. En virtud de lo dispuesto en el artículo 24 de la LCA sobre la transformación de la duración de los contratos, la prórroga de los contratos de agencia puede ser de dos tipos: expresa o tácita; y dependiendo de ello, nos encontraremos con prórrogas de contratos denominados de “tramos temporales continuados” o con el “supuesto tipo” de la prórroga de los contratos de agencia¹⁵. En el primer tipo, se incluirían aquellos en los que las partes acuerdan, en un principio, una duración determinada, pero que al cabo del término pactado, se va prorrogando automáticamente el contrato por periodos concretos de tiempo, formando así un conjunto de contratos sucesivos que se sucederán mientras las partes no acuerden lo contrario (supuesto tipo de prórroga expresa). Y por otra parte, está la prórroga tácita de los contratos según el “supuesto tipo”, que aparece en los casos en que las partes, en un principio hubieran acordado un término para el contrato, pero que a cuyo vencimiento y tras aplicarle lo dispuesto en el artículo 24 de la LCA, la relación pasa a convertirse en indefinida por la continuación en la ejecución de obligaciones de ambas partes.

Atendiendo a estas explicaciones sobre la duración del contrato, en el caso que nos ocupa, se entiende que se podría tratar de un caso de prórroga del supuesto tipo; pues se dice textualmente que, después de *“transcurrido dicho lapso temporal, don Fernando prosigue desempeñando su labor de captación de clientes para la sociedad y ésta continúa retribuyendo sus servicios”*: ambas partes siguen ejecutando el contrato, por lo que éste se convierte en indefinido.

1.4.2. Resolución del contrato

La resolución del contrato se hará conforme a derecho, siempre que se cumplan los requisitos que en la ley se establecen para ello, tanto formales como materiales o de contenido. Por ello, en el contrato de agencia, se presta especial atención a las causas de extinción del contrato y a los posibles derechos que puedan surgir como consecuencia de esa extinción.

¹⁵ GONZÁLEZ LARA, R.: *Las causas de extinción del contrato de agencia*, Civitas Ediciones, Madrid, 1998, p. 80-83.

1.4.2.1. Causas de extinción

Una de las principales causas de extinción del contrato, es el transcurso del tiempo pactado en los contratos por tiempo determinado, tal y como establece el artículo 24.1 LCA; precepto no aplicable al caso, por entender nosotros que se trata de un contrato de duración indefinida.

Otra de las causas de extinción del contrato de agencia es mediante acuerdo entre las partes, pues al ser éste un contrato que se perfecciona por la voluntad de ambos contratantes, tal y como dijimos que se desprendería de los artículos 1254 y ss. del CC, se puede extinguir por el acuerdo de ambas; pero lo más normal es que exista la iniciativa de una de las partes, por ello la posición más frecuente es la resolución unilateral mediante preaviso, que veremos a continuación.

El art. 25 de LCA hace referencia a la extinción del contrato de duración indefinida, estableciendo que ésta se producirá por el desistimiento unilateral de una de las partes, que deberá de informar de su decisión a la otra parte, mediante un preaviso por escrito. En este apartado, tan sólo citamos este tipo de extinción, pues al considerar que es la aplicable al tipo del contrato del supuesto de hecho, será analizada en apartados siguientes.

A la extinción del contrato de duración indefinida o de duración determinada, no sólo son aplicables los preceptos señalados anteriormente. En el art. 26 LCA, se recogen una serie de causas excepcionales en las que se puede fundar la resolución del contrato, siendo incluso innecesario el preaviso por escrito en el caso de los contratos de duración. Entre esas causas se encuentran: extinción por incumplimiento total o parcial de la otra parte, de las obligaciones legales o contractuales establecidas; o cuando la otra parte hubiese sido declarada en concurso.

Con respecto a este motivo de extinción, haciendo referencia al incumplimiento total o parcial de las obligaciones, tanto las establecidas en los arts. 9 y 10 de LCA como las estipuladas por las partes, se exige que se cumplan determinadas condiciones para que se estime el incumplimiento como causa de extinción. Esto, ha dado lugar a mucha jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, pues se exigen unas determinadas circunstancias que, tal y como la jurisprudencia viene reiterando, para que se aprecie incumplimiento por una de las partes, se deben haber estado cumpliendo correctamente las obligaciones por la otra; o que por otra parte, el incumplimiento que se alegue se refiera a obligaciones esenciales del pacto o contrato, no a meras prestaciones accesorias o complementarias¹⁶.

Otra de esas causas de extinción excepcionales a la regla del preaviso en los contratos de duración indefinida es la declaración en concurso de la otra parte, que se establece en el apartado 1b) del artículo 26 de la LCA. Mediante este precepto no se faculta a esa parte declarada en concurso para resolver el contrato, sino a la parte contraria solicitar la resolución del contrato que tiene estipulado con el quebrado, suspenso o inmerso en concurso¹⁷. Esta facultad se fundamentada en que, esa situación implica una evidencia objetiva de que la otra parte se encuentra económicamente perjudicada, lo que puede derivar en un incumplimiento de las obligaciones contractuales para con la otra parte.

Y finalmente, otra de las posibles causas de extinción del contrato es por causa de muerte o declaración de fallecimiento del agente, recogida en el artículo 27 de la LCA. En el

¹⁶ Vid. STS de 27 de noviembre de 1992 (RJ 1992\9447) y STS de 15 de noviembre de 1994 (RJ 1994\8836) que en sus fundamentos de derecho primero (párrafo 1º) y cuarto (párrafo 1º) respectivamente aluden a algunos de los requisitos arriba mencionados para apreciar el incumplimiento de las obligaciones.

¹⁷ MOXICA ROMÁN, J.; *La Ley del Contrato de Agencia. Análisis de doctrina y jurisprudencia. Formularios*, Aranzadi, Navarra, 2000, p. 181

segundo inciso de ese artículo, se establece que la muerte del empresario no implica la extinción del contrato, pues se considera que pueden ser sus sucesores los que continúen con la empresa y con las obligaciones que de ella se deriven. El agente también puede ser una persona jurídica, pero como se desprende de lo dispuesto en el artículo 27 LCA, la extinción por causa de muerte tan solo se aplica a la figura del empresario y agente individuales. Podemos entender, en cambio, que ciertas situaciones o supuestos que afecten a personas jurídicas o sociedades, pueden llevar a que exista una cierta analogía de este artículo 27 a las personas jurídicas. Es por ello, que se contemplan dos circunstancias que pueden dar lugar a la extinción del contrato de agencia, como son la transmisión de la empresa y la disolución de la sociedad¹⁸, que en algunos casos, dependiendo de las características de la situación que se plantee, pueden equipararse al fallecimiento como si de una persona física se tratase.

1.4.2.2. Resolución del contrato de duración indefinida

Lo que nos interesa en base al supuesto de hecho, es la resolución del contrato de duración indefinida, por lo que analizaremos si se cumplen los requisitos exigidos por la ley para que sea conforme a derecho.

El artículo 25 de la LCA recoge la opción de resolver el contrato fundándose en criterios subjetivos, a diferencia de lo que se establece en los artículos siguientes, que recogen criterios de extinción más objetivos. Esto implica que por la simple voluntad de una de las partes, aunque no medie una causa concreta, se pueda resolver el contrato en un momento determinado, pero siempre cumpliendo las formalidades previstas en la ley, y actuando de buena fe, tal y como dispone la SAP de Barcelona de 3 de octubre de 2002¹⁹: *“entre actora –como agente y distribuidor– y demandada, con fecha 5 de diciembre de 1997, se concertaron verbalmente sendos contratos de distribución en exclusiva y de agencia en exclusiva, de duración indefinida, de los que la demandada desistió unilateralmente, sin justa causa y sin efectuar preaviso, con fecha 5 de enero de 1999, declarando que dicho desistimiento fue contrario a la buena fe”*. La condición de buena fe se exige partiendo del hecho de que, no requiriéndose justa causa para que el desistimiento unilateral sea válido, no se infrinja el precepto del CC aplicado a todas las relaciones contractuales, que manifiesta que *“la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes”*; es decir, que no se produzca una situación desfavorable para tan sólo una de las partes. Para evitar eso, se manifiesta de manera reiterada en numerosas SS del Tribunal Supremo, la aplicación de una penalización para el caso de que el desistimiento unilateral se haga sin justa causa, tal y como se desprende de lo dispuesto, entre otras, en la STS de 16 de febrero de 1990²⁰.

Este desistimiento unilateral del que trata el artículo 25 de la LCA, aunque tenga esas características que acabamos de comentar, no es un mero desistimiento convencional, sino legal; y esto es así debido a que el legislador exige un requisito formal de la denuncia unilateral: el preaviso por escrito.

1.4.2.3. Preaviso

El requisito formal que se recoge en el artículo 25 de la LCA para la extinción del contrato de agencia por tiempo indefinido es el preaviso, fijándose como condición fundamental que sea por escrito. La razón de ser del preaviso se basa en que, debido a la

¹⁸ Vid. MOXICA ROMÁN, J.; *La Ley del Contrato de Agencia. Análisis de doctrina y jurisprudencia. Formularios, op.cit.*, pp. 185-186.

¹⁹ SAP de Barcelona de 3 de octubre de 2002 (AC\2002\1780)

²⁰ Cft. STS de 16 de febrero de 1990 (RJ 1990\2754), que en su FJ 2º justifica la indemnización por daños y perjuicios correspondiente como penalización.

existencia de la posibilidad de desistir unilateralmente el contrato de duración indefinida, sin necesidad de alegar una justa causa para ello, no se desvirtúe la lealtad característica de todos los contratos mercantiles que el propio art. 57 del C.d.c establece. Por ello, como ya vimos con la STS de 16 de febrero de 1990, en caso de que no se alegue justa causa, la parte afectada puede hacer valer su derecho a una indemnización por daños y perjuicios. En este sentido, es el preaviso un mecanismo para que los perjuicios causados por la extinción a la parte afectada sean los menores posibles, dándole el tiempo suficiente para poder organizar y continuar con su actividad económica; es decir: *“la finalidad del preaviso tiende a evitar que un contratante pueda ser privado ex abrupto de una prestación que, razonablemente, consideraba destinada a continuar, ofreciéndole la posibilidad de encontrar otra prestación equivalente”*²¹. Por tanto, para que el preaviso sea válido y se haga conforme a derecho, debe llegar éste a conocimiento del destinatario, independientemente de que éste quiera aceptarlo o no; en cambio si el preaviso no llega al destinatario, se tiene por no hecho el desistimiento unilateral y el contrato continuará en vigor con todas las consecuencias²².

Hecho el preaviso, el contrato se tendrá que seguir ejecutando de la misma forma hasta que llegue el término en que se declara la voluntad de extinguirlo. Los plazos de preaviso se recogen en los apartados 2 y ss. del artículo 25 de la LCA, siendo la norma general que *“el plazo del preaviso será de un mes para cada año de vigencia del contrato”*, imponiéndose un máximo de 6 meses, y coincidiendo el final del plazo con el último día del mes (art. 25.4 LCA). A parte de lo establecido legalmente, también se da la opción a pactar un plazo mediante acuerdo de las partes, siempre que éste no resulte inferior al establecido en la ley. Teniendo en cuenta que no todos los contratos de agencia son establecidos desde un principio con una duración indefinida, sino que llegan a transformarse con el transcurso del tiempo por la ejecución del contrato por ambas partes; se establece en el art. 25.5 de la LCA que: *“para la determinación del plazo del preaviso de los contratos por tiempo determinado que se hubieran transformado por ministerio de la ley en contratos de duración indefinida, se computará la duración que hubiera tenido el contrato por tiempo determinado, añadiendo a la misma el tiempo transcurrido desde que se produjo la transformación en contrato de duración indefinida”*; por tanto, se computarán los meses de duración del contrato como si ya desde un principio fuese de duración indefinida.

En atención a todo lo dispuesto, podemos determinar que la resolución del contrato no ha sido conforme a derecho, pues, en primer lugar, la alegación de *“a partir del año 2011, la cartera de clientes vuelve a disminuir, por lo que la empresa decide resolver el contrato de Fernando el 1 de enero de 2013”*, no se puede considerar como justa causa. Y por otra parte, teniendo en cuenta que no se hace referencia a que se hubiese dado el preaviso de 6 meses (plazo que le correspondería según la duración del contrato) a don Fernando; siendo éste un requisito legal, su inexistencia provoca, por tanto, que la resolución del contrato no es conforme a derecho.

1.5. Indemnizaciones por resolución del contrato.

1.5.1. Indemnización por clientela

Una vez resuelto el contrato, existen una serie de indemnizaciones a las que tiene derecho la parte afectada, que en este caso sería el agente, que se vinculan ante todo con la

²¹ GONZÁLEZ LARA, R.: *Las causas de extinción del contrato de agencia*, op.cit. p. 180

²² MOXICA ROMÁN, J.; *La Ley del Contrato de Agencia. Análisis de doctrina y jurisprudencia. Formularios*, op.cit., pp. 170-171.

efectividad de su trabajo durante la vigencia del contrato y los beneficios que ha proporcionado a la empresa para la que éste hubiese trabajado. Son la indemnización por clientela y la indemnización por daños y perjuicios, que aparecen recogidas en los artículos 28 y 29 de la LCA.

En primer lugar hablamos de la indemnización por clientela recogida en el artículo 28.1 que establece que *“cuando se extinga el contrato de agencia, sea por tiempo determinado o indefinido, el agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, tendrá derecho a una indemnización si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario y resulta equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran”*. En este primer apartado del artículo se recogen los requisitos y las condiciones que se deben cumplir para tener derecho a esa indemnización, y en relación con todas estas características, también en el apartado 2 de ese mismo artículo se manifiesta que la indemnización por clientela opera igualmente en caso de fallecimiento del agente, debido a que los requisitos del apartado 1 se cumplirían de igual manera.

Teniendo en cuenta que el objeto básico del contrato de agencia es la promoción o conclusión de actos o negocios por parte del agente en favor del empresario, se explica que ya solo por el simple hecho de resolver ese contrato se intente compensar el trabajo llevado a cabo durante la vigencia de éste; y es por ello que Fernando Martínez Sanz dice en su libro que *“elemento característico del contrato de agencia –a diferencia de cuanto sucede en otros contratos– es el reconocimiento al agente, por el solo hecho de su terminación, de una compensación o indemnización. (...) La labor desarrollada por los agentes no se agota en la simple promoción y, en su caso, conclusión de actos u operaciones de comercio por cuenta ajena y de manera estable, (...) la actuación del agente se encuentra encaminada a la creación y mantenimiento de una clientela permanente”*²³. Se tiene en cuenta también, para apreciar el derecho a la indemnización por clientela, que de la actuación llevada a cabo por el agente durante la vigencia del contrato, se van a derivar ventajas sustanciales para la empresa una vez extinguida la relación contractual, por lo que cabe esa compensación por el esfuerzo hecho en beneficio de la empresa. Lo declara así la STS de 28 de mayo de 2007²⁴, en atención a lo que en el artículo 28.1 de LCA se dispone, diciendo que *“un agente que hubiera aportado nuevos clientes o hubiera incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente y prevé la indemnización siempre que la actividad anterior del agente pueda continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario, y resulte equitativamente procedente (por la existencia de pactos de limitación de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran)”*, así como también la STS de 19 de noviembre de 2003²⁵, entre otras.

Algunos de los requisitos que se piden para apreciar el derecho a la indemnización los acabamos de citar en el párrafo anterior, y los desarrollaremos a continuación; pero en cambio, en la propia LCA, en el art. 30, se recogen determinadas circunstancias que provocan la inexistencia del derecho a la indemnización por clientela. El primero de los requisitos es la extinción del contrato, siendo en un principio indiferente cual fuese el motivo de la resolución, siempre y cuando no se trate de una de las causas de extinción del derecho de indemnización

²³ MARTÍNEZ SANZ, F.; *La indemnización por clientela en los contratos de agencia y concesión*, Civitas, Madrid, 1995, p. 53.

²⁴ STS de 28 de mayo de 2007 (RJ 2007\3605).

²⁵ En el mismo sentido que la STS de 2007, esta STS de 19 de noviembre de 2003 (RJ 2003\8335) en su FJ 3º habla de ese “incremento de la clientela y continuación de las ventajas sustanciales para el empresario”.

por clientela del artículo 30. Unido al requisito de extinción del contrato está que el agente *“hubiese aportado nuevos clientes al empresario o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente”* (art. 28.1 LCA) a lo que se añade consiguientemente que *“su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales al empresario”*, que implica que de las operaciones y la actividad de promoción que ha llevado a cabo, así como de la clientela, se va a seguir beneficiando el empresario, como acabamos de analizar anteriormente. En estos casos, el problema principal radica en determinar en qué consisten esas “ventajas sustanciales” cuando ambas partes no están de acuerdo en su determinación; por lo que en la mayoría de las ocasiones tienen que ser los propios tribunales los que acaben valorando todas las circunstancias y decidiendo en qué porcentaje se aprecia esa “ventaja sustancial”. Esto se puede apreciar en un fragmento de la STS de 4 de enero de 2009²⁶, que en su FJ 5º, manifiesta que esas ventajas sustanciales no tienen que ser demostradas objetivamente por el agente, sino que se hará un juicio de equidad valorando todo lo que el trabajo de éste hubiese aportado a la empresa y en qué medida seguirá beneficiando a ésta. Y en consonancia con esto, otro requisito sería que la indemnización resulte equitativamente procedente, cuantificación que se va a hacer siempre respetando el límite establecido en el apartado 3 del artículo 28, de que *“la indemnización no podrá exceder, en ningún caso, del importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, durante todo el período de duración del contrato, si éste fuese inferior”*. Entre esas condiciones que hacen que resulte equitativamente procedente o no la indemnización por clientela se encuentra una de las más conflictivas, como es la existencia o no de pactos limitativos de la competencia post-contractual, de los que hablamos en apartados anteriores de este trabajo. En el caso nada se dice acerca de la existencia de esos pactos; pero en caso de considerar que existiesen, consideramos que procedería la indemnización por clientela por aplicación analógica analógica del art. 11 del Real Decreto 1438/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo o ventura de aquellas²⁷, que establece la concurrencia de una indemnización por clientela para el trabajador que, una vez extinguido su contrato esté *“obligado a no competir con el empresario o a no prestar sus servicios para otro empresario competidor del mismo”*.

Pero ahora bien, como hemos enunciado anteriormente, el artículo 30 establece ciertas circunstancias que, de cumplirse, extinguen el derecho a la indemnización por clientela del agente, entre las que se encuentran: extinción del contrato por parte del empresario por incumplimiento de las obligaciones legales o convencionales contraídas; supuesto en que el propio agente denuncia el contrato, siempre que la denuncia no fuese por causas imputables al empresario, fundándose en motivos como la edad, invalidez o enfermedad del agente; o finalmente, cuando el agente hubiese cedido, con el consentimiento del empresario, las obligaciones de las que era titular en virtud del contrato de agencia. Pero tal y como se desprende de lo recogido en el supuesto de hecho, ninguna de estas circunstancias se han producido, por lo que el derecho a la indemnización por clientela de don Fernando sigue patente, y éste podría exigirla tras la resolución del contrato de agencia establecido con Pantallas LED Filo, S.L.

En conclusión, en este caso, consideramos que don Fernando sí que tendría derecho a una indemnización por clientela, en atención a la calidad de los servicios prestados como agente a la empresa para la que trabajaba y que por tanto, de toda esa posición privilegiada que ha

²⁶ Vid. STS de 4 de enero de 2009 (RJ 2010\152) en consonancia con la STS de 30 de abril de 2004 (RJ 2004\1678)

²⁷ BOE núm. 195 de 15 de agosto de 1985; en adelante, RD 1438/1985

obtenido Pantallas LED Filo, S.L. tras la labor de don Fernando, se va a seguir aprovechando sustancialmente la sociedad en los próximos años. Teniendo en cuenta además, la posibilidad de que se hubiese estipulado un pacto de no competencia post-contractual, que impediría a don Fernando durante un plazo de tiempo determinado operar en la zona que lo hace la empresa principal; pacto por el cual se objetiva el derecho a exigir esa indemnización.

1.5.2. Otras indemnizaciones

A parte de la posible indemnización por clientela a la que tenga derecho el agente, existe otra figura indemnizatoria diferente recogida en el artículo 29 de la LCA que es la denominada indemnización por gastos no amortizados. Los elementos que componen esta indemnización son los relativos a los “gastos o inversiones” que hubiese realizado el agente de cara al desarrollo de su actividad de promoción de los productos o servicios, por lo que en casos de resolución unilateral por parte del empresario, es obligación de éste abonar los sufragados por el agente. En esta figura indemnizatoria también concurren unos requisitos que se deben constatar para tener derecho a ella, los cuales serían: la existencia de gastos amortizables realizados por el agente; que los gastos fuesen realizados por el agente pero instruido por el empresario; y que por el poco tiempo transcurrido no hayan podido ser amortizados. El requisito de instrucción por el empresario es fundamental para apreciar la procedencia de esta indemnización, pues la jurisprudencia viene reiterando que, aunque los gastos sean efectuados para el desarrollo de la actividad, es decir, en cumplimiento del contrato, si no son estrictamente necesarios o autorizados por éste, no cabe aplicar este precepto.²⁸ Es decir, dentro de estos gastos asumidos por el agente, “*quedan fuera todos los que el agente haya realizado motu proprio sin contar para nada con el empresario*”²⁹.

Otra posible indemnización a favor del empresario es la que establece la STS de 18 de julio de 2012³⁰ al manifestar lo siguiente: “*el artículo 1101 del Código Civil, al imponer a quien incumple la obligación de indemnizar, limita la misma a "los daños y perjuicios causados", sin presumir su concurrencia por el hecho del incumplimiento, de tal forma que los daños efectivamente causados al agente por no haberle avisado anticipadamente el empresario de su voluntad de denunciar la relación contractual [...] pueden ser indemnizados conforme a las normas generales de los contratos y, claro está, tras probar su realidad, dado que la omisión del preaviso no los genera de modo necesario*”. Nos encontramos aquí con otro tipo de indemnización por daños y perjuicios que procede en caso de que no se hubiese efectuado el preaviso por el desistimiento unilateral del contrato. En estas situaciones se aplica el art. 1101 del CC relativo al incumplimiento de las obligaciones contractuales, que establece que “*quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas*”; por lo que, la falta de preaviso, teniendo en cuenta que es éste un requisito contenido en la LCA, faculta para aplicar este precepto del derecho común.

Por tanto, concluimos que, además de la correspondiente indemnización por clientela, don Fernando tendría derecho a la de daños y perjuicios que establece el artículo 1101 del CC; pues la falta de preaviso, aparte de ser un incumplimiento de una obligación legal, provoca un

²⁸ Cft. En este sentido, diversas sentencias del TS relativas a la apreciación de los requisitos que fundamentan la procedencia de la indemnización del art. 29 LCA como la STS de 30 de mayo de 2016 (RJ 2016\2293), STS de 11 de diciembre de 2007 (RJ 2007\8917) y STS de 13 de febrero de 2009 (RJ 2009\1490).

²⁹ MOXICA ROMÁN, J.; *La Ley del Contrato de Agencia. Análisis de doctrina y jurisprudencia. Formularios*, op.cit., p. 208.

³⁰ STS de 18 de julio de 2012 (RJ 2012\8363)

perjuicio al ex agente. Y por otra parte, aunque nada se nos dice sobre ello, en caso de que don Fernando hubiese realizado gastos o inversiones para la buena ejecución de su trabajo como agente, y estos no se hubiesen amortizado, se podría contemplar para él también la indemnización por gastos no amortizados del artículo 29 de la LCA.

1.5.3. Cálculo de las indemnizaciones

Partiendo del hecho de que consideramos que don Fernando tiene derecho a reclamar una indemnización por clientela y la correspondiente por daños y perjuicios por falta de preaviso, debemos acudir a la LCA para realizar un cálculo estimado de la cantidad que tendría derecho a percibir éste en concepto de indemnización. Por ello, acudimos a la Disposición Adicional Primera de la Ley de Contrato de Agencia, que en su apartado 6 especifica las cantidades que se tiene derecho a percibir en concepto de las diferentes indemnizaciones posibles.

En primer lugar, en la letra a) de ese apartado sexto, se hace referencia a la indemnización a la que se tendría derecho, por un valor correspondiente al de las inversiones hechas que aún no pudieran haber sido amortizadas en el momento de la extinción del contrato; pero que, como apreciamos anteriormente, a nuestro parecer no tenemos datos suficientes para valorar si en este caso don Fernando había incurrido en tales inversiones.

En la letra siguiente (apartado 6, letra b)), se hace referencia a la indemnización por clientela, estableciéndose que ésta no podrá ser *“inferior al importe medio anual de las ventas efectuadas por el vendedor al distribuidor durante los últimos cinco años de vigencia del contrato”*, o todo, si éste fuese inferior a ese lapso temporal. Pero como podemos observar en lo dispuesto en el precepto, se está refiriendo a un “distribuidor” y no a un agente comercial; por tanto, en este caso, el precepto que se tiene en cuenta para el cálculo de la indemnización, es el apartado 3º del artículo 28 de la LCA. Partiendo de que en el artículo se dice que, el cálculo será teniendo en cuenta el importe medio anual de las remuneraciones percibidas por el agente en los últimos cinco años; en el presente caso, podemos hacer una estimación de que la cantidad resultante que tiene derecho a percibir don Fernando en concepto de indemnización por clientela es de 19.819€.

Finalmente, con respecto a la indemnización por daños y perjuicios del art. 1101 del CC, en esa Disposición Adicional 1ª de la LCA nada se habla sobre ella, aunque en el último párrafo del apartado 6 se hace referencia a los daños que se pudieran sufrir por un incumplimiento contractual, por lo que, nada se establece en concreto para esta.

1.5.4. Prescripción de la acción

Al igual que cualesquier otras acciones del ordenamiento jurídico español, en el caso de las relativas a las que llevan aparejadas la reclamación de indemnizaciones por extinción del contrato, existe un plazo durante el que la parte está facultada para interponerla. Esto se denomina plazo de prescripción, mediante el cual, con el transcurso de un determinado período de tiempo, se produce la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas ajenas; por lo que en el caso que nos atañe, la consecuencia de cumplirse el plazo de prescripción es que don Fernando pierde su derecho a reclamar.

En este supuesto no tenemos claro si lo que se pretende es hacer una reclamación por parte del agente en este actual momento, independientemente de que hubiesen pasado cuatro años desde la resolución del contrato; o si por el contrario, lo que se busca es analizar todas las consecuencias y los derechos que se adquieren en situaciones como la plasmada en el supuesto de hecho. Por ello, si el motivo es el primero, hay que decir que don Fernando ha perdido su

derecho a reclamar indemnización alguna a la sociedad con la que había estado vinculado por un contrato de agencia, debido a que la acción de reclamación por daños y perjuicios, así como la indemnización por clientela, tienen un plazo de prescripción de un año a contar desde la fecha de extinción del contrato, que en este caso ha sido el 1 de enero de 2013. Pero planteándose estas cuestiones en el momento en que ocurrieron los hechos, don Fernando podría reclamar las indemnizaciones a la que tendría derecho tan y como consideramos en apartados anteriores.

2. SOBRE LAS ACTUACIONES DESLEALES Y LA CAPTACIÓN DE CLIENTELA

2.1. Deber de secreto profesional como conducta desleal

Para responder a las cuestiones planteadas en este caso, partimos de la base de que tras la extinción del contrato de agencia, don Fernando puede haber estado en contacto con mucha información esencial para el desarrollo de la actividad empresarial de la sociedad para la que él trabajaba, por lo que partiendo de esa base en adelante, a nuestro juicio, debemos enfocar el estudio de cara a analizar si la nueva actividad empresarial a desarrollar por conlleva un comportamiento desleal. En este caso, partimos de la base de que en la Ley de Contrato de Agencia nada se regula sobre estos aspectos, lo que hace plantearse hasta qué punto esa información que ha sido adquirida de forma natural (pues se presume que no se ha hecho de mala fe o esquivando las barreras que pudiese establecer el empresario para no desvelarla) debe ser mantenida en secreto por el agente. Nada se dice sobre el deber de guardar secreto en la LCA, ni durante la vigencia del contrato ni una vez extinguida la relación contractual; aunque para el tiempo en que dure la relación contractual, podríamos aplicar la obligación establecida en el art. 9.1 de LCA sobre el deber de actuar lealmente y de buena fe, pues se presume como un deber inherente a las obligaciones legales y contractuales que tiene el agente en virtud del contrato³¹. Pero de apreciar que se pudieran haber vulnerado secretos profesionales por parte de don Fernando, tanto durante la vigencia del contrato como posteriormente, los cuales habrían sido utilizados para desarrollar la actividad empresarial posterior, no podríamos fundamentarlo en un incumplimiento contractual; pues no existe cláusula contractual o precepto que ampare esta postura, por lo que pasamos a analizar el caso a la luz de un posible comportamiento desleal.

En este sentido, comenzamos analizando qué considera la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal³² como comportamiento desleal, y para ello acudimos al artículo 2, de gran importancia y relevancia ya que establece los requisitos que determinan la deslealtad: conducta realizada en el mercado y con finalidad concurrencial, presupuestos sin los cuales, la ley no será aplicable³³. En base a ello, para aplicar cualquiera de los supuestos tipificados en la LCD se necesita la concurrencia de estos dos supuestos, a excepción del caso del art. 13 LCD relativo a la violación de secretos industriales³⁴. Partiendo de esto, que un acto sea realizado en el mercado y con fines concurrenciales implica que éste tenga una trascendencia externa, es decir, hacia los consumidores, y que, tal y como el propio art. 2, párrafo 2º de LCD establece, su finalidad sea promover o asegurar la difusión de prestaciones propias o de un tercero; por lo

³¹ Vid. QUINTÁNS EIRAS, M^a R.: *Las obligaciones fundamentales del agente*, Civitas Ediciones, Madrid, 2001, p. 405

³² BOE núm. 10, de 11 de enero de 1991; en adelante, LCD

³³ GARCÍA PÉREZ, R.: *Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Navarra, 2008, p. 36.

³⁴ Referencia a esta afirmación hace la SAP de Pontevedra de 22 de febrero 2006 (AC 2006\367) en su FJ 3º, tal y como manifiesta GARCÍA PÉREZ en la página 38 en la obra antes citada.

que, tan sólo de cumplirse ambas condiciones, se puede reputar desleal un comportamiento. En relación con esto, consideramos que no debemos dejar de mencionar la cláusula general del artículo 4 (que anteriormente a la actualización llevada a cabo en la LCD en 2014, se correspondía con el art. 5), que manifiesta que se reputa como desleal “*todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe*”. Esta mención del art. 4 LCD al principio se base en que, en caso de que las conductas que consideramos desleales no reuniesen todos los requisitos que se exigen en los tipos especiales, tipificados en los artículos del 5 al 18 de LCD, se aplicaría esta cláusula general³⁵, en consonancia con el artículo 2 de LCD. Por tanto, en virtud de lo expuesto, consideramos que, desde un principio, la conducta de don Fernando se podría reputar como desleal, pues, aunque no tenemos constancia de que entre las partes se hubieran establecido pactos de no competencia post-contractual, la nueva empresa de pantallas, con prácticamente el mismo objeto social que el de la sociedad de don Evaristo, se creó tan solo unos meses después de esa extinción de la relación contractual entre ambos, lo que nos hace considerar que, aunque en un principio no identifiquemos la conducta como alguna de las tipificadas en los artículos 5-18 de LCD, sería de aplicación la cláusula general y el art. 2, pues existe un perjuicio para la anterior empresa en virtud de los actos llevados a cabo por don Fernando, y este último actúa en el mercado con fines concurrenciales.

Como ya adelantamos al principio, consideramos que se podría aplicar la conducta desleal de divulgación o explotación de secretos empresariales del art. 13 LCD a la actuación de don Fernando; por lo que, debemos entonces delimitar qué se entiende por secreto industrial.

Gran parte de la doctrina y la jurisprudencia considera que se puede definir el secreto como un “*bien inmaterial que recae sobre una información o conocimiento*”³⁶, mientras que numerosa jurisprudencia viene defendiendo que, para definir el “secreto industrial” se debe comenzar haciendo distinción entre: lo que constituye diversos conocimientos o información comercial que, aunque no son secreto, guardan una gran importancia dentro del sector empresarial³⁷; de lo que puede constituir divulgación de un secreto industrial, que puede ser incluso de los que den lugar a una invención objeto de propiedad industrial (como puede ser una patente, que como veremos, existe en el presente caso), tal y como establece la SAP de Barcelona de 13 de febrero de 2004³⁸. En atención a lo dispuesto en esta sentencia, nos encontramos con el requisito de que, siendo la información obtenida de manera legítima, si existiese un deber de reserva para con ella, se entenderá que su divulgación o explotación se reputa desleal. Aunque el supuesto de hecho que estamos analizando no nos aporta datos relativos a ello, a la luz de las características de los productos ofertados por don Fernando en relación con las de los productos de Pantallas LED Filo, S.L., esos secretos industriales o información a los que podría haber accedido el agente, podrían haber estado afectados por un deber de reserva; pues tal y como veremos a continuación, lo que se producirá en este caso será una violación del derecho de patente, con lo que se entiende que se podría apreciar conducta desleal por explotación o divulgación de un secreto industrial, pues esa obtención y utilización de determinada información queda más que acreditada. Por tanto, consideramos que la información de la que pudo disponer don Fernando posee la característica de secreta, lo cual justificamos en atención a los requisitos que el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio de 1994³⁹ establece en su artículo 39 relativo a la información no divulgada, entre los que se encuentran: que sea una información secreta, que tenga un valor competitivo y que se hubiesen adoptado medidas para mantenerla

³⁵ GARCÍA PÉREZ, R.: *Ley de Competencial Desleal*, Aranzadi, *op.cit.*, p. 77

³⁶ MARTÍNEZ SANZ, F.: *Comentario práctico a la Ley de Competencial Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, p. 219.

³⁷ *Vid.* Lo dispuesto en la SAP de Barcelona de 26 de octubre de 2005 (AC 2006\365)

³⁸ *Vid.* FJ 7º de la SAP de Barcelona de 13 de febrero de 2004 (AC 2004\1043)

³⁹ DOUE núm. L 336 de 23 de diciembre de 1994; en adelante, Acuerdo ADPIC)

en secreto. Por tanto, en efecto, consideramos que la conducta de don Fernando se podría considerar desleal en virtud de todo lo dispuesto, pues teniendo en cuenta además que: en primer lugar, el objeto social de la empresa por él creada es igual o muy similar al de Pantallas LED Filo, S.L, lo que nos hace pensar que, los conocimientos e información necesaria para desarrollar la actividad productiva, se pudieran haber obtenido durante los 6 años que había estado trabajando como agente; y por otra parte, esa información que a simple vista aparenta ser utilizada por él tiene gran valor competitivo, pues el prestigio obtenido por dicha empresa para la que él trabajó ha sido notorio en gran parte del territorio norte peninsular. Para concluir en este sentido, no podemos dejar de hacer mención del último inciso del art. 13 LCD, el cual nos hace reforzar más nuestra postura al establecer que “...será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto”; por lo que entendemos que es perfectamente aplicable al caso, ya que el objetivo del nuevo negocio instruido por el ex agente es obtener un “provecho” de él, partiendo en este caso, de los conocimientos obtenidos sobre ese producto que tiene tanto éxito en el mercado.

2.2. Otros actos de competencia desleal

Partiendo de la base de que, desde un principio, manifestamos que a la conducta llevada a cabo por don Fernando le sería de aplicación la cláusula general del art. 4 y que concurrían los requisitos establecidos en el art. 2 de la LCD para aplicar la presente ley, pasamos a continuación a valorar si dicha conducta podría ser considerada como alguno de los tipos especiales contenidos en los artículos del 5 al 18 de la LCD.

2.2.1. Captación de clientela

Con respecto a la captación de clientela, que en este caso se produce al vender los productos a un anterior cliente de Pantallas LED Filo, S.L, nada se dice en la LCD de si es considerada como un secreto industrial y que, por tanto, implicaría conducta desleal valerse de esos clientes. Pero en este sentido, aunque el TS ha manifestado en reiteradas ocasiones que la relación de clientela no constituye un secreto empresarial⁴⁰, tal y como dice García Pérez⁴¹, esa rotundidad se debe matizar teniendo en cuenta que, si el listado de clientela cumple los requisitos que tanto la jurisprudencia como el Acuerdo ADPIC establecen para el secreto empresarial, se podría considerar como tal. Se debe tener en cuenta, además, el modo en que esa captación de clientela se hubiese efectuado, pues determinadas maniobras para conseguirlo se podrían calificar como desleales⁴², como podría ser vulnerando el principio de buena fe del que habla el art. 4 de LCD.

La captación de clientela por don Fernando no se reputaría como un acto de competencia desleal por explotación de secretos empresariales, siempre y cuando los requisitos para calificar una información como secreta, no concurren sobre esa información. En este caso, éste, como agente comercial que era, disponía de toda esa información al alcance de su mano, por lo que, en ese sentido cabría dudas de entender que se pudiese calificar como secreta y podría ser perfectamente conocida por otros que tuvieran conocimiento de los clientes con los que éste trataba. Lo que, en cambio, si nos podría hacer considerar como desleal la conducta de don Fernando es el hecho de que, por los clientes obtenidos durante la vigencia del contrato, una vez extinguido este, el ex agente fue indemnizado con la correspondiente indemnización por clientela. En este sentido, el hecho de que venda sus productos igualmente a un cliente de la anterior empresa, aun sabiéndolo, y aún después de haber obtenido la correspondiente

⁴⁰ Vid. En este sentido, la STS de 29 de octubre de 1999 (RJ 1999\8164) en su FJ 2º y 3º

⁴¹ GARCÍA PÉREZ, R.: *Ley de Competencial Desleal*, Aranzadi, *op.cit.*, p. 335

⁴² Cft. STS de 16 de diciembre de 2011 (RJ 2012\48) y STS de 8 de octubre de 2007 (RJ 2007\6805)

indemnización, se podría reputar como desleal en virtud de la cláusula general del art. 4 LCD, al entender que se habría actuado con mala fe.

En relación con la indemnización por clientela que acabamos de comentar, recordamos también, uno de los pactos que consideramos podría existir y que constituiría una causa objetiva más para apreciar el derecho a la indemnización; que era la estipulación de un pacto de no competencia post-contractual del art. 20 LCA. Si se obtiene una indemnización de estas características, debido a la existencia de un pacto post-contractual de no competencia, entre otras causas; es de entender que al no respetarse y establecer contacto con alguno de esos clientes de la anterior empresa, se está actuando de mala fe. Por ello, tal y como dijimos anteriormente, se podría alegar aquí la deslealtad de la conducta en virtud de lo establecido en la cláusula general del art. 4 LCD.

Dejando a un lado la deslealtad de la conducta de don Fernando, de haberse estipulado ese pacto de no competencia post-contractual del art. 20 de LCA, consideramos que en este sentido, el ex agente habría cometido, a su vez, un incumplimiento contractual; pues se ha hecho competencia, y además, captando un cliente de la empresa con la que se había pactado dicha cláusula. Se concluye, por tanto, que la actuación de don Fernando, aparte de poder entrañar connotaciones desleales, tal y como hemos expuesto, se consideraría no conforme a derecho debido a que, se habría producido un incumplimiento contractual.

2.2.2. Actos de confusión, imitación y explotación de la reputación ajena

En base a lo expuesto anteriormente, entendemos que en virtud de la cláusula general del art. 4 de LCD, así como considerando que se cumplen los requisitos del art. 2, la conducta llevada a cabo por don Fernando se pueda calificar como desleal. En caso de apreciar que concurre alguno de los actos contenidos en los artículos del 5 al 18, la cláusula general del art. 4 no se podría aplicar de forma acumulada, sino que, tan solo en caso de que la conducta adolezca de alguno de los requisitos que permitan subsumirla en alguno de los tipos especiales que recoge la LCD, entonces se acudiría a la cláusula general para reprimir dichas conductas.⁴³

En este caso, las conductas desleales que entendemos se podrían apreciar por parte de Fer LED, S.L consistirían en actos de imitación, confusión y explotación de la reputación ajena. Para llegar a esta consideración, partimos de la base de la gran semejanza que presenta la actividad económica desarrollada por don Fernando en su nueva empresa, en relación con la actividad de la sociedad de pantallas para la que había trabajado como agente anteriormente. En atención a las consideraciones previas que acabamos de hacer sobre los posibles actos o conductas desleales que apreciamos en el caso, debemos mencionar que los artículos 6 (actos de confusión), 11 (actos de imitación) y 12 (explotación de la reputación ajena) de la LCD suelen ser invocados sistemáticamente en conjunto, debido a las indudables conexiones que presentan entre ellos⁴⁴, pero que nosotros trataremos de analizar por separado.

En primer lugar hacemos referencia al art. 6 de LCD que hace referencia a los “actos de confusión”, que además de estar ahí recogidos, aparecen tipificados en la normativa comunitaria como es la Directiva 2005/29/CE sobre Prácticas Comerciales Desleales⁴⁵, en cuyo artículo 6.2.a) se reconoce que cualquier operación de comercialización de un producto que cree confusión con cualquier otro, se considerará como una práctica engañosa; y en ese sentido, se considera que no sólo se reputará desleal la confusión de un producto en relación con otro

⁴³ Vid. GARCÍA PÉREZ, R.; *Ley de Competencia Desleal, op.cit*, p. 96, en la que se hace referencia a un fragmento de una sentencia del TS en el que se establece este requisito de aplicación del art. 4 de LCD.

⁴⁴ Vid. GARCÍA PÉREZ, R.; *Ley de Competencia Desleal, op.cit*, p. 168

⁴⁵ DOUE núm. L 149 de 11 de junio de 2005; en adelante, Directiva 2005/29/CE

en concreto, sino que formará parte de esa “práctica engañosa” la confusión sobre la procedencia empresarial o el origen de los productos⁴⁶. Con respecto a esta Directiva 2005/29/CE, hacemos un inciso para dejar constancia de la gran importancia que supuso su aparición de cara a armonizar en un marco comunitario y amplio los requisitos relativos a las prácticas desleales de los comerciantes en las relaciones que estos tienen con los consumidores, para conseguir con ello un marco jurídico más completo y general a nivel comunitario, y así velar por una mayor protección de los consumidores en el mercado, pero que en la práctica, supone una cierta desprotección a los competidores, que son agentes perjudicados igualmente por las conductas desleales, pues se incide más en la protección del consumidor.⁴⁷

Volviendo de nuevo al análisis de las conductas desleales que se podrían haber producido, con respecto a lo que estipula el art. 6 de LCD, cabe decir que éste limita su aplicación a los medios de identificación o presentación del producto que sean utilizados por el empresario; es decir, consiste en un precepto que controla las creaciones formales, las cuales constituyen los medios de identificación utilizados para presentar ese producto en el mercado⁴⁸. Se hace un inciso, en este sentido, acerca de los signos distintivos que puedan ser protegidos en función de una concreta ley de propiedad industrial, pues en caso de que se produjese una violación de un derecho de exclusiva protegido por alguna de estas leyes, no se podría aplicar de manera acumulada con ellas la LCD,⁴⁹ pues no cabría aplicar esa conducta como desleal teniendo su propia regulación y sus propios cauces de protección.

Con respecto a la necesidad de que el riesgo de confusión o asociación se refiera a un elemento de presentación en el mercado, en el caso que estamos analizando no queda claro si se hace uso de una misma creación formal por parte de don Fernando que las utilizadas por la sociedad anterior. Es en este sentido, en el que, en reiterada jurisprudencia se viene estableciendo que la confusión puede ser generada, tanto por medio de acciones como de omisiones; por tanto, se considera desleal en virtud del art. 6 de LCD cualquier incumplimiento del deber de diferenciar⁵⁰ la presentación de un producto para que de ningún modo exista riesgo de confusión ni siquiera de asociación⁵¹. Se podría hacer aquí, incluso, una aplicación extensiva del art. 4 en virtud del cual, se presumiría la buena fe cuando fuera iniciativa del propio empresario añadir elementos diferenciadores que evitasen ese riesgo de confusión, por lo que, de no hacerse, y teniéndose en cuenta que por las características del producto se induce a error o confusión, cabe apreciar la mala fe en la conducta, y por tanto, la deslealtad⁵². Y en consonancia con todo esto, este riesgo de confusión hace que, en el presente caso, teniendo en cuenta que esta persona había trabajado como agente durante varios años para esa empresa a

⁴⁶ MASSAGUER, J.; *El nuevo derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales*, Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006, p. 110.

⁴⁷ En este sentido, la importancia y los motivos de la existencia de la Directiva 2005/29/CE han sido analizados y expuestos de manera rigurosa en las siguientes publicaciones que nos atrevemos a citar:

- GARCÍA PÉREZ, R.: *Libre circulación de mercancías y competencia desleal en la Comunidad Europea*, Marcial Pons, Madrid, 2005, p. 158
- GARCÍA PÉREZ, R.: “Propuesta de Directiva sobre las prácticas comerciales desleales. Consideraciones críticas”, en *Actas de Derecho Industrial y derecho de autor*, tomo XXIV, Marcial Pons, Madrid, 2004, pp. 1209 y 1223.

⁴⁸ Vid. GARCÍA PÉREZ, R.: *Ley de Competencia Desleal*, op.cit, p. 160

⁴⁹ Vid. En este sentido el FJ 5º de la STS de 13 de junio de 2006 (RJ 2006\4607)

⁵⁰ Vid. En este sentido el FJ 5º de la SAP de Barcelona de 24 de abril de 2001 (AC 2001\1036) tal y como habla de ella en GARCÍA PEREZ, R.; *Ley de Competencia Desleal*, op.cit, p. 164

⁵¹ Cft. STS de 11 de mayo de 2004 (RJ 2004\2731) y STS de 23 de junio de 2010 (RJ 2010\6571) en virtud de las cuales se establece que no es necesario que se produzca de facto la confusión, sino que concurre la deslealtad cuando exista un mero riesgo de asociación que pueda inducir a error.

⁵² Cft. Lo manifestado al respecto en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Navarra, 2011, p. 299.

la que ahora hace competencia, es evidente que los clientes que anteriormente hubieran tratado con él puedan caer en el error de dudar de la procedencia empresarial de los productos que ahora están adquiriendo, si por ejemplo el nuevo vendedor nada manifiesta para evitar que se llegue a esa errónea asociación; y es en este sentido en el que también es de aplicación el art. 6 de LCD, tal y como expone la STS de 1 de diciembre de 2005⁵³.

Una vez hecha la referencia al art. 6 de LCD pasamos ahora a analizar la aplicación del art. 11 al caso que nos atañe. En el caso de este precepto, a diferencia con el art. 6, en éste se hace referencia a las creaciones materiales, es de decir, a la propia prestación o producto creado (o imitado); y al igual que lo ocurrido en virtud del art. 6 de LCD con respecto a vulneraciones de algún derecho de propiedad industrial, por lo que en ese sentido, la jurisprudencia ha venido sentando que, ante la existencia de un derecho de exclusiva, amparado por ejemplo, por una patente, la violación de ese derecho deberá ser contrarrestada por la ley concreta de propiedad industrial que lo regule, pues no se puede aplicar en esos casos la LCD de manera complementaria, ni mucho menos sustitutiva⁵⁴, aunque en este sentido, hay diversidad de opiniones jurisprudenciales, pues en algunos casos sí se ha considerado de manera errónea que pueda aplicarse una ley de propiedad industrial y la LCD conjuntamente⁵⁵. Por tanto, en este sentido, a nuestro juicio, a diferencia de lo que en un principio se podría haber considerado, el art. 11 no sería de aplicación al caso, pues como veremos más adelante, el producto comercializado por don Fernando viola un derecho de propiedad industrial (una patente, en este caso), por lo que no cabría contemplarlo como una imitación de prestaciones, lo cual nos hace excluir de aplicación en este caso la LCD.

En cambio, con respecto al art. 12 de LCD veremos que sí podría caber su apreciación, pues en el caso que estamos analizando se puede concluir que se produce una explotación de la reputación ajena. En un principio, teniendo en cuenta los elementos del tipo que deben concurrir para apreciar la explotación de la reputación ajena, podríamos entender que no sería aplicable al caso que estamos analizando, ya que se exige por la jurisprudencia que, estos actos de explotación indebida deben comportar la utilización de signos distintivos o denominaciones de origen, y que además, dicho aprovechamiento debe no estar admitido por el ordenamiento⁵⁶; por lo tanto, en atención a los datos de los que disponemos sobre el caso, no tenemos constancia de que don Fernando esté utilizando un signo distintivo o una denominación en concreto, y que además sea reputado (aunque se puede deducir esta característica en función de la gran expansión geográfica que tuvo el producto), por lo que cabría entender que no encajaría en el tipo de conducta desleal del art. 12 LCD. Pero en cambio, sí nos podría ser de aplicación al caso los supuestos de alusiones a conexiones comerciales pasadas, es decir, los casos en que el sujeto se aprovecha de una relación o vinculación comercial que hubiese tenido con el sujeto pasivo del acto, para con ello aprovecharse de la reputación que este tuviese; pudiendo así llegarse a deducir por parte del consumidor que la práctica comercial desarrollada ahora por el sujeto activo guarda relación con la del sujeto pasivo. En este sentido, se entiende que esa referencia o alusión a relaciones que se hubiesen tenido con una empresa determinada el pasado, van a conducir a la obtención de un beneficio propio, que en cierto modo, no va a ser consecuencia de la fama o reputación obtenida por el sujeto en sí, sino por la relación que lo

⁵³ STS de 1 de diciembre de 2005 (RJ 2005\7746) que en su FJ 4º menciona a la precedente STS de 11 de julio de 1997 (RJ 1997\5606) que se pronuncia sobre el riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial.

⁵⁴ Vid. En este sentido el FJ 4º de la STS de 17 de julio de 2007 (RJ 2007\5140)

⁵⁵ Vid. GARCÍA PÉREZ, R.; *Ley de Competencia Desleal*, op.cit, p. 272, en reflexiones sobre fragmentos de sentencias que tienen fundamentos dispares.

⁵⁶ Vid. GARCÍA PÉREZ, R.; *Ley de Competencia Desleal*, op.cit, p. 314, en las consideraciones introductorias 1, 2 y 3.

vincula o vinculaba con el sujeto pasivo de conducta desleal⁵⁷. En este mismo sentido, otras sentencias del TS han venido estableciendo que lo que hace que se aprecie como desleal la conducta en estos casos de aprovechamiento de una previa relación comercial o empresarial con el sujeto pasivo de dicho acto desleal es la manera en que ese beneficio propio se obtiene; pues implica beneficiarse de los esfuerzos que ha hecho un tercero, e incluso haber evitado los costes y riesgos que hay que asumir cuando se pretende impulsar cualquier tipo de negocio empresarial⁵⁸.

Por tanto, en definitiva, podemos concluir que las conductas desleales que se podrían aplicar al caso serían las del art. 6 LCD en base a actos de confusión por omisión de datos identificativos que permitiesen evitar el riesgo de asociación con los productos de la sociedad Pantallas LED Filo, S.L; y la del art. 12 LCD con respecto a la explotación de la reputación ajena en virtud de las conexiones comerciales existentes en el pasado (aunque en este caso muy cercanas en el tiempo, pues tan sólo han transcurrido alrededor de 6 meses desde la extinción del contrato de agencia) de las que se puede beneficiar en ese momento don Fernando y mediante las cuales, de no manifestarse lo contrario por parte de este, pueden inducir a asociación de algún tipo, por parte de los consumidores, entre las sociedades Fer LED, S.L. y Pantallas LED Filo, S.L.

2.3. Acuerdos verticales entre empresas y contrato de suministro

En un principio, la relación contractual existente entre Textiles del Suroeste, S.A y Pantallas LED Filo S.L podría encajar en la figura de un contrato de suministro, partiendo de la descripción hecha en el supuesto como una *“relación contractual a través de la cual se comprometía a adquirir pantallas exclusivamente a esta empresa hasta diciembre del año 2015”*. El contrato de suministro es una figura atípica, y aunque presenta numerosas similitudes con el contrato de compraventa mercantil, se diferencia de éste por su carácter de duración y por la pluralidad de prestaciones, que generalmente se suministran periódicamente, definiéndose como el *“contrato por el que una parte (suministrador) se obliga mediante un precio a realizar a favor de otra (suministrado) prestaciones periódicas o continuadas de cosas”*⁵⁹; es decir, no es de tracto único como el contrato de compraventa. En este sentido, con respecto la pluralidad de prestaciones que serán satisfechas en función de las necesidades del suministrado consideramos que es una característica perfectamente aplicable al caso debido a que, las pantallas LED son muy utilizadas para fines publicitarios, en muchas ocasiones para colocar en espacios exteriores como edificios, marquesinas, etc; por lo que en este sentido, se puede considerar que la sociedad textil variará en su necesidad de adquirir estas pantallas en función de la expansión y difusión que vaya adquiriendo de sus productos, y en definitiva, de la publicidad que quiera hacer de ellos. Por lo que, aunque nada se dice de si esa relación entre ambos sea periódica, ni que Textiles del Suroeste, S.A hubiese firmado un único contrato de suministro, aunque con prestaciones periódicas según sus necesidades, se puede llegar a concluir que sí podría existir un contrato de suministro entre las partes, en virtud de esas características especificadas sobre el producto suministrado; sin dejar de tener en cuenta, además, la existencia de una cláusula que se entiende estipulada entre las partes, mediante la cual, la empresa textil se compromete a adquirir las pantallas exclusivamente a esa otra parte.

⁵⁷ En este sentido es muy clara en su FJ 2º la SAP de Lleida de 19 de mayo de 1998 (AC 1998\879) tal y como expone GARCÍA PÉREZ, R.; *Ley de Competencia Desleal, op.cit*, p. 321.

⁵⁸ Cft. STS de 26 de abril de 2017 (RJ 2017\1731) y STS de 3 de diciembre de 2014 (RJ 2014\6762)

⁵⁹ SÁNCHEZ CALERO, F. y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J.: *Instituciones de Derecho Mercantil, op.cit*, p. 287.

Partiendo de la base del contrato de suministro, que como dijimos es una figura atípica, el pacto de exclusiva no aparece regulado en precepto legal alguno, por lo que tendríamos que acudir a la jurisprudencia para analizar sus requisitos, validez y duración. Pero en este caso, nos planteamos si una cláusula de exclusiva este estilo podría estar obstaculizando la libre competencia en el mercado. En la Ley de Defensa de la Competencia se recoge, en sus artículos 1 y 2, una serie de prácticas que impliquen restringir o falsear la competencia, tanto en parte como en todo el territorio nacional. Pero como ya avanzamos, esta cuestión se puede ver en consonancia con determinadas normas comunitarias que regulan esas prácticas, y en virtud de ellas, tenemos la figura de los denominados “acuerdos verticales” entre empresas, que aparecen definidos en el artículo 1.1.a) del Reglamento 330/2010 como “*acuerdos o prácticas concertadas suscritos entre dos o más empresas que operen, a efectos del acuerdo o de la práctica concertada, en planos distintos de la cadena de producción o distribución y que se refieran a las condiciones en las que las partes pueden adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios*”. Este reglamento se promulgó en base a que, en el Tratado de Funcionamiento de la UE, en su artículo 101, relativo a los acuerdos entre empresas, se establece una distinción entre: por una parte, en el art. 101.1 TFUE se establece una prohibición de concertar, prácticas o acuerdos entre empresas, que puedan afectar al comercio entre los Estados Miembros, y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia en el mercado interior; y por la otra, en el art. 101.3 TFUE, se establece una exclusión de aplicación del apartado 1º, a determinados acuerdos que se considera que pueden fomentar el progreso técnico y económico y mejorar la producción. El Reglamento 330/2010 establece, a su vez, una exención de determinados acuerdos verticales entre empresas a los que no les será de aplicación el art. 101.1 TFUE.

Partiendo de esta base, debemos analizar si la cláusula de exclusiva estipulada entre la empresa textil y el fabricante de pantallas es válida, pues, en virtud, tanto del artículo 1 de la LDC como del artículo 101.1 del TFUE se podría considerar como una práctica que atente contra la libre competencia en el mercado, lo que implicaría que la actuación de Textiles del Suroeste, S.A. sería lícita, ya que no se vería obligada a cumplir dicha estipulación contractual por no ser esta realizado conforme a derecho. En este sentido, las SSTJUE de 4 de junio y 6 de octubre de 2009⁶⁰ son muy claras al determinar que, para considerar que una práctica o acuerdo es contraria a la competencia, no es necesario examinar los efectos propiamente dichos que conducirían a ello, sino que basta con que dicha práctica concertada “*...pueda producir efectos negativos en la competencia...*”, por lo que la práctica concertada entre estas dos empresas se encontraría en este supuesto, debido a que se podría haber producido un efecto negativo en la competencia. Por todo esto, en un principio, la cláusula de exclusividad se entendería prohibida por ser contraria al derecho de la libre competencia, tanto a nivel nacional (art. 1 LDC) como a nivel comunitario (art. 101.1 TFUE)

A la par de estas consideraciones, como hemos dicho anteriormente, el Reglamento 330/2010 establece una serie de exenciones para determinados acuerdos verticales que se consideran beneficiosos para el mercado interior, por lo que, nos fijaremos en los considerandos del presente cuerpo, que nos permitirán deducir si a este tipo de cláusulas le es aplicable el Reglamento 330/2010. Por una parte, teniendo en cuenta los considerandos 3º y 5º no cabe entender que este acuerdo entre las empresas objeto de estudio pueda proporcionar los beneficios y mejorar en el mercado que se establecen en el artículo 101.3 del TFUE, por lo que, en virtud de estos dos apartados, no cabría considerar que el presente reglamento pueda ser aplicable. Y por otra parte, teniendo en cuenta los considerandos 8º y 10º, tampoco se podría apreciar aplicable a la práctica concertada las exenciones de este reglamento, debido a que,

⁶⁰ Cft. STJUE de 4 de junio de 2009 (TJCE 2009\159) y STJUE de 6 de octubre de 2009 (TJCE 2009\341)

como ha quedado justificado con las anteriores sentencias comentadas, con dicho acuerdo se restringe o limita la competencia dentro del mercado interior, por lo que no cabe exención posible, y se debe calificar el acuerdo como de los no permitidos en virtud del artículo 101 TFUE.

Por tanto, cabe concluir que la actuación de Textiles del Suroeste, S.A es totalmente lícita, debido a que la cláusula de exclusividad estipulada entre esa sociedad y Pantallas LED Filo, S.L no es conforme a derecho y, como ya indicamos al principio de este apartado, vulnera la libre competencia.

2.4. Acciones por competencia desleal

Por lo que respecta a las acciones que puede emprender Pantallas LED Filo, S.L contra don Fernando, en base a todas las conductas y hechos expuestos en los apartados anteriores, en el artículo 32 de LCD se recogen una lista de todas las posibles de aplicación, de las que nosotros consideramos pertinentes algunas de ellas, tal y como describimos a continuación.

En primer lugar, con respecto a la legitimación activa y pasiva, cabe decir que conforme a lo que establecen los artículos 33 y 34 respectivamente, tanto el reclamante como el reclamado están legitimados para llevar a cabo el proceso, ya que una de las partes es una persona física o jurídica que interviene en el mercado y cuyos intereses se ven perjudicados por una conducta desleal; mientras que la otra parte es una persona que ha realizado conductas desleales que aparecen tipificadas en la ley. Por otra parte, con respecto a la prescripción de las acciones, hay que decir que el plazo de ésta es de un año a contar desde que se pudieron ejercitar y el perjudicado tuvo conocimiento de los hechos o conductas, por lo que si entendemos que se quiere reclamar en este momento, el plazo de prescripción se habría agotado; pero desde un principios hemos considerado que en todo este trabajo, se da la solución a lo que podrían haber hecho las personas en el momento determinado de los hechos, por lo que en ese caso sí habría que atender a ese año de plazo de prescripción.

Una vez analizado esto, pasamos a exponer las acciones que consideramos son las más idóneas de aplicación al caso que nos atañe. En primer lugar, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.1.1º, tenemos la acción declarativa de deslealtad del acto o conducta: en este caso, cabe decir que ésta se suele interponer de forma acumulada con otras de las que contiene el propio artículo, por lo que, funcionaría en cierto modo como una acción general que, de admitirla el juez y declarar desleal el acto, justificará que se puedan aceptar otras acciones relacionadas con ello. Pero en este caso, tanto el propio artículo en el que se contiene como numerosa jurisprudencia, establece como elemento fundamental para admitir la acción, que la conducta siga produciéndose en el momento de interposición de la acción, o bien que, sus efectos no hayan cesado en ese momento, y sigan afectando al demandante⁶¹. Una vez dicho esto, otra de las siguientes acciones que vamos a comentar es la de cesación o prohibición del acto o conducta, que aparece recogida en el artículo 32.1.2ª LCD; con respecto a esta diremos que en este caso, no consideramos que sea necesario ni se deba pedir, pues partimos de la base de que se deben proteger y respetar los derechos fundamentales, por lo que, tal y como establece el artículo 38 de la Constitución Española de 1978⁶² se debe reconocer la libertad de empresa. Defendemos esto en el sentido de que, no se pretende que toda actividad mercantil a desarrollar por don Fernando quede prohibida, sino que se busquen las medidas y soluciones necesarias para que ella no perjudique las actividades a realizar por otros sujetos, en este caso, Pantallas LED Filo, S.L. Por tanto, en virtud a esto que defendemos, consideramos que la acción que

⁶¹ Cft. El fundamento de derecho tercero de la STS de 27 de septiembre de 1999 (RJ 1999\7083), en el que se hace referencia al requisito de persistencia o no remoción de los efectos de la conducta desleal.

⁶² BOE núm. 311 de 29 de diciembre de 1978.

podría ser emprendida por don Evaristo es la de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas (artículo 32.1.3º LCD); ésta implicaría que don Fernando tendría que llevar a cabo todas las medidas necesarias para hacer constar perfectamente que su nuevo negocio nada tiene que ver con el de la anterior empresa para la que él trabajaba como agente, para así, no causar perjuicios a esa empresa ni engañar o inducir a error a los clientes que acudan a él de buena fe considerando que está relacionado o aún sigue vinculado con Pantallas LED Filo, S.L. y pudiendo asociar equivocadamente las condiciones de los productos así como su procedencia. Y finalmente, como es de entender, don Evaristo debería de interponer, además de las dos anteriores, la de resarcimiento de los daños y perjuicios causados por el acto o conducta desleal si ha intervenido el agente con dolo o culpa. En este caso, a la vista de los hechos podríamos decir que tanto se consideraría que don Fernando habría actuado con dolo o culpa al no hacer indicaciones ni aportar información clara y precisa sobre las características y la procedencia de sus productos; y además, por la conducta llevada a cabo por éste, es evidente que la sociedad Pantallas LED Filo, S.L se ha visto perjudicada, pues tal y como se manifestó en los hechos del caso presente, algunos de los clientes de esta empresa adquirieron productos del nuevo negocio de pantallas, pudiendo estos acudir a ello en virtud de ese riesgo de asociación o engaño en el que pudiesen incurrir.

3. SOBRE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DEL DESPIDO Y LA ACTUACIÓN AL RESPECTO DEL AFECTADO

3.1. Situación laboral previa al despido y legislación aplicable en el momento de los hechos

Para comenzar analizando las cuestiones que se suscitan en el presente caso, en el que se produce el despido de un trabajador, debemos comenzar haciendo referencia a cómo se inicia la relación laboral. El estudio de las cuestiones jurídicas que se suscitan en relación con este supuesto, se debe hacer teniendo en cuenta la legislación adecuada aplicable al caso. Los hechos ocurrieron en el año 2014, por lo que si tuviésemos que analizar las cuestiones y las consecuencias jurídicas como si nos encontrásemos en ese momento, habría que aplicar una legislación; en cambio, si analizamos las características y hablamos de ellas como si se tratase de algo ocurrido en estos momentos, debemos aplicar la nueva legislación. Esto es así debido a que, tanto la nueva Ley General de la Seguridad Social⁶³ como el nuevo Estatuto de los Trabajadores⁶⁴ son del año 2015, por lo que no nos servirían para aplicar al caso; por tanto, para analizar las cuestiones relacionadas con la Seguridad Social, acudiremos al Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social⁶⁵ y por otra parte, con respecto a cuestiones referidas a la relación laboral entre empresario y trabajador, acudiremos al Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores⁶⁶. Debemos aclarar, en este caso, que la legislación que vamos a utilizar es la recogida en el BOE, que, aunque se emplee la Ley del 1994 y 1995 respectivamente, se aplican los artículos actualizados

⁶³ BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015; que aunque no lo nombramos en el texto, su denominación legal es: Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre de 2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

⁶⁴ BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015; que al igual que en el caso anterior, no se ha citado su denominación legal completa, siendo esta: 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

⁶⁵ BOE núm. 154, de 29 de junio de 1994; en adelante, LGSS

⁶⁶ BOE núm. 75, de 29 de marzo de 1995; en adelante, ET

en el momento de los años (año 2014), por lo que en ocasiones, algunos artículos pueden diferir de lo que se había establecido en el momento de promulgación de esa Ley.

Tras hacer esta aclaración sobre legislación aplicable, nos referimos a continuación la creación o aparición de la relación laboral entre la empresa y el trabajador. En este supuesto concreto, nos encontramos ante una relación individual de trabajo entre un empleador y un trabajador. En su artículo 1, el ET establece que el presente Estatuto se aplicará: a los trabajadores, entendidos estos como los que *“los que presten voluntariamente sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona...denominada empleador...”*; y se denominará como empleador o empresario, y por tanto, le será de aplicación esta Ley, *“todas las personas...que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior...”*. Entre estos dos sujetos se puede iniciar una relación laboral, la cual será controlada bajo las normas del ET; y en función de esto, en el supuesto de hecho coinciden estos dos sujetos, que inician una relación individual de trabajo.

Una vez tenido en cuenta esto, pasamos a analizar la situación laboral de don Juan Sánchez García en el momento de suceder los hechos, lo que es importante a tener en cuenta para una calificación u otra del despido, como haremos posteriormente. En este caso concreto, se habla de una situación en la que el trabajador sufre una lesión en la espalda, como consecuencia del peso de las mercancías que carga habitualmente en su puesto de trabajo, lo que le obliga a acudir al médico; éste le diagnostica una baja médica de 6 meses, durante los cuales se le prohíbe trabajar, para así proceder a su curación y/o recuperación. Evidentemente, esta situación tiene consecuencias en la relación laboral del trabajador con el empresario, pero para determinar de qué se trataría concretamente, debemos acudir a la LGSS para esgrimir que tipo de supuesto de los que en esta se contienen es el aplicable al caso; pues como bien sabemos, hay determinadas situaciones o circunstancias laborales y análogas que facultan al sujeto a recibir una determinada prestación, o le colocan en una determinada situación con respecto a los demás trabajadores, y que, como en este supuesto de hecho es el caso, hacen considerar y analizar de una forma u otra la extinción de la relación laboral del trabajador.

Para empezar, debemos analizar si la Ley General de la Seguridad Social es aplicable al sujeto del que estamos hablando; y en este caso, si tenemos en cuenta lo que dispone el artículo 7 de la LGSS en lo relativo a la extensión del campo de aplicación, vemos que se puede encuadrar perfectamente. Esto es así debido a que en el apartado del artículo 7.1 se establecen los diferentes casos en los que se debe encuadrar la situación de una persona que, siendo española o residiendo legalmente en España, ejerza su actividad dentro del territorio español; y entre ellos, en la letra a) de ese mismo apartado se habla de *“trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las condiciones establecidas por el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores...”*, por lo que, tal y como expusimos antes, sería el supuesto en el que podemos encuadrar a don Juan Sánchez García. Pero aun es más, porque en el artículo 97 de la LGSS relativo al campo de aplicación en concreto del régimen general de la Seguridad Social, se plasma como obligación legal incluir en ese régimen a los sujetos a los que hace referencia el artículo 7.1.a), por lo que, con más fundamento se llega a la conclusión que el trabajador al que nos referimos en este caso estaría incluido. Por tanto, esto implica que si es sujeto al que se le aplica el sistema de Seguridad Social, lo que nos permite analizar cómo se puede denominar la situación en la que se encuentra éste en la empresa en el momento de suceder los hechos.

En cuanto a la situación de hecho en la que se encuentra el trabajador, que se entiende como baja laboral, pues así ha sido establecido con la baja médica expedida por el servicio de salud, la LGSS recoge una serie de supuesto en los que, según sus características se puede encajar a este sujeto en ellas. Así, podemos contemplar a la par de los hechos descritos en el

supuesto de hecho, la lesión que presenta el trabajador es producida por los esfuerzos que tiene que realizar cada día en el desempeño de su trabajo tal y como se extrae del supuesto en el fragmento “sufre una lesión en la espalda como consecuencia del peso de las mercancías que habitualmente tiene que desplazar”, por lo que, teniendo en cuenta esto, si acudimos a la LGSS, en su artículo 115 el concepto de accidente de trabajo, que se define como “*lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena*”; por tanto, en este sentido, podemos concluir que los hechos descritos coinciden con esta definición, por lo que la lesión sufrida se consideraría como un accidente de trabajo. Pero en el caso de que no se quisiese aceptar por completo la consideración de que la lesión se ha producido por el trabajo que se desempeña, en el apartado 3 de ese mismo artículo, se dice que: salvo que se demuestre lo contrario, todas las lesiones que se pudiesen producir, durante y en el puesto de trabajo, serán consideradas como accidente laboral. Es decir, lo importante que hay que demostrar en estos casos es el nexo causal existente entre la lesión y la relación laboral, que será lo que clarifique si se trata de un accidente de trabajo o no; y dicho nexo será el que tendría que intentarse romper mediante pruebas fehacientes para demostrar lo contrario. Por tanto, atendiendo a todo lo dispuesto, no cabría duda en encuadrar en este concepto la lesión de don Juan García.

Consiguientemente, esta calificación de la lesión nos va a llevar a analizar las consecuencias que se derivan de ella, por lo que, teniendo en cuenta que en el caso se nos dice que la baja médica otorgada manifiesta que no se encuentra apto para trabajar, en un principio en un periodo de 6 meses, esto nos lleva a pensar en el concepto de incapacidad temporal. Por una parte “incapacidad”, causada por el hecho de no poder trabajar; y en segundo lugar el término de “temporal”, pues en principio se determina dicha incapacidad por un lapso de tiempo en concreto. Este concepto de incapacidad temporal es lo que se conocía en las anteriores leyes de la Seguridad Social como “incapacidad laboral transitoria”. Teniendo en cuenta esta calificación, si acudimos al artículo 128 de la LGSS en el que se recoge el concepto de incapacidad temporal, vemos que en su apartado 1.a) dice que tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal “*las debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo*”; por tanto, si don Juan García ha sufrido un accidente laboral que le impide para el trabajo, se considera que se encuentra en una situación de incapacidad temporal. Además, tal y como se desprende del último inciso de ese fragmento del artículo que hemos destacado, el hecho de recibir asistencia sanitaria, además de estar impedido para el trabajo, hacen que se concreten mucho más las condiciones para considerar si una persona se encuentra en situación de incapacidad temporal, y tal y como podemos observar de la descripción de los hechos, en este caso así es.

Llegados a este punto, es de entender que, el hecho de que el sujeto se encuentre impedido para trabajar tiene repercusiones también para el empresario para el que trabaja, y es en este punto, en el que nos paramos para analizar la situación en la que se encontraría el trabajador con respecto a la persona por cuenta de quien este trabaja. Por tanto, ante una situación de incapacidad temporal, el propio Estatuto de los Trabajadores, que es la ley que regula las relaciones entre partes unidas por una relación laboral, establece cual es la situación a la que se enfrenta el sujeto afectado por la incapacidad, con respecto a su contrato. Evidentemente, en ese lapso de tiempo que dure la baja médica, y en este caso la incapacidad temporal, el objeto del contrato no se va a ejecutar, y es por ello por lo que en el artículo 45 del ET se habla de causas que puedan generar la suspensión temporal del contrato de trabajo. Teniendo en cuenta dicho artículo, podemos concluir que mientras dure esa situación de incapacidad que atraviesa el trabajador, el contrato se suspende; pues en la letra c) del primer apartado de ese artículo, se establece como una de las causas por las que se puede suspender el

contrato de trabajo la *“incapacidad temporal de los trabajadores”*. Pero como es de entender, debido a que en esa situación el trabajador no está beneficiando al empresario, las condiciones y obligaciones contractuales también es lógico que varíen. Es por ello que en el apartado 2 de ese artículo 45 del ET se establece que *“la suspensión exonera de las obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo”*. En este caso, es evidente que del hecho de que el trabajador no se encuentre en las condiciones necesarias para cumplir su obligación contractual de trabajar, no se pueda derivar que el empresario tenga que cumplir su parte obligacional de remunerar a esa persona. Pero esto, como es de esperar, no va a implicar que durante ese tiempo, el sujeto no obtenga ningún tipo de prestación económica, y es por ello que vuelve a operar la Seguridad Social. En estos casos de contingencia profesional, como sería un accidente laboral, para poder beneficiarse de una prestación de la Seguridad Social durante ese lapso de tiempo, la propia LGSS establece unos requisitos o circunstancias a concurrir en los sujetos. Así, por una parte, en el artículo 124.1, se establece que en el momento en que se produce la contingencia que daría derecho a una prestación, todas esas personas que se incluyen en el campo de aplicación de la ley deben estar afiliadas y en alta en el Régimen General de la Seguridad Social, o cuando menos, en situación asimilada al alta. En segundo lugar, que reúnan las características establecidas en el artículo 128 sobre el concepto de incapacidad temporal. Y finalmente, tal y como el propio artículo 130 establece, si se trata de enfermedades comunes se exige un plazo previo de cotización; pero en este caso, al tratarse de accidente laboral, no se requiere periodo cotizado previamente. Por lo que, cumpliendo esos requisitos, el subsidio se abonará al trabajador desde el día siguiente a que se expida la baja laboral, tal y como dispone el artículo 131 de esa misma LGSS. Ese día laboral que queda antes del inicio del cobro de la prestación, corre a cuenta del propio empresario, teniendo que abonar éste el salario íntegro correspondiente a ese día. Una vez tenido en cuenta esto, para calcular el subsidio que le corresponde a don Juan García, en este caso, debemos acudir al Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las mismas⁶⁷, que aunque es una norma que ya tiene muchos años, debido a que con respecto a la cuantía de las prestaciones por incapacidad temporal (que en este reglamento se denomina *“incapacidad laboral transitoria”*) no se han modificado los porcentajes, es le aplicación al caso. En el artículo 2 de ese RGSS se establece, en su apartado primero, que *“la prestación económica en cualquiera de las situaciones constitutivas de incapacidad laboral transitoria... consistirá en un subsidio equivalente al setenta y cinco por ciento de la base de cotización de trabajador en la fecha en que se declare iniciada legalmente la incapacidad”*; es decir, a la base de cotización que el sujeto tenga en el momento en que se produce la contingencia, se le aplica un porcentaje del 75%, y el resultado obtenido, será la cuantía que la persona percibirá mensualmente durante el tiempo en que dure la incapacidad. Este porcentaje, en cambio, en caso de que la incapacidad se derivase de una contingencia común, hay que decir que sería inferior los primeros dieciséis días, e igual los días posteriores, tal y como explica Jesús Martínez Girón en su manual de Derecho de la Seguridad Social⁶⁸

Una vez especificada la situación laboral previa al despido, que es el hecho que nos interesa, pasamos ahora a analizar de qué forma y qué hechos podrían ir sucediendo hasta desencadenar el resultado manifestado en el supuesto de hecho; es decir, la extinción de la relación laboral.

⁶⁷ BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 1966; en adelante, RGSS

⁶⁸ MARTÍNEZ GIRÓN, J.; ARUFE VARELA, A. y CARRIL VÁZQUEZ, X. MANUEL; *Derecho de la Seguridad Social*, Ed. Atelier, Barcelona, 2016, p. 118

3.1.1. Tipos de extinción de la relación laboral

Como ya hemos indicado en el apartado anterior, el inicio de una relación laboral se lleva a cabo entre dos personas, que generalmente son el trabajador y el empresario (o empresa si se trata de una persona jurídica). A su vez, la extinción de una relación laboral, y consecuentemente, del contrato, se lleva a cabo entre esas dos mismas partes, teniendo que deberse ello a la concurrencia de alguna de las circunstancias o situaciones recogidas en el Estatuto de los trabajadores. Por ello, en el artículo 49 del ET, se especifican las causas o motivos que dan lugar a la extinción del contrato, y aunque no vamos a explicarlas todas debido a que no resultan vinculantes al caso, nos fijaremos concretamente en la letra k) del apartado primero del citado artículo, que dice que el contrato de trabajo se extinguirá “*por despido del trabajador*”. Teniendo en cuenta que en el supuesto de hecho nos hablan de una “carta de despido”, entendemos que el supuesto de extinción de la relación laboral aplicado al caso es el del despido. Pero como es de entender, ese debe fundarse en unos motivos o unas causas, por ello, en el artículo 52 del ET, se citan una serie de causas objetivas en las que se puede fundamentar ese despido, y entre algunas de ellas, se encuentran las siguientes: “*por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida...*”; “*por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo...*”; o por faltas de asistencia al trabajo, que aunque siendo justificadas, sean intermitentes, aunque siempre que no se deban a consecuencia de un accidente laboral, por ejemplo. Esta última causa, incluso se ve recogida incluso en el Convenio número 158 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, adoptado en Ginebra el 22 de junio de 1982⁶⁹. Esa causa objetiva de la extinción de la relación laboral que hemos comentado, se debe respetar en cuanto a lo que se dispone en el artículo 6 del Convenio OIT núm. 158, que dice que “*la ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo*”. Por tanto, teniendo en cuenta esto, y en atención a las características del caso que nos atañe; para que el despido se haga conforme a derecho, uno de los requisitos que se deben cumplir es la fundamentación de éste en alguna de estas causas objetivas.

Visto esto, analizamos ahora las características y condiciones que se deberían cumplir en ese despido. Pues en virtud de lo dispuesto en el art. 55.3 del ET, que aunque contenido se refiera al despido disciplinario, establece que la calificación del despido puede ser: procedente, improcedente o nulo.

Para hacer una primera idea de las condiciones que se deben de dar para calificar de una u otra forma el despido, hacemos una pequeña aclaración diciendo que, aunque en el artículo 55 del ET se habla del despido disciplinario, en los apartados 4 y 5 de ese precepto se recogen las características que tienen los despidos procedentes, improcedentes o nulos; por lo que, en este caso, se pueden aplicar dichos apartados de forma general ya que en ellos se contienen los requisitos en los que se va a fijar el juez o tribunal a la hora de calificar el despido. Por una parte, con respecto al despido procedente, se dice que se considerará como tal, cuando “*quede acreditado el incumplimiento alegado por el empresario en el escrito de comunicación*”. Con el concepto de “incumplimiento”, se refiera a alguna de las causas por las que se puede ejecutar un despido disciplinario; pero si aplicamos este precepto a las causas objetivas en las que se debe fundar un despido, se puede concluir que este requisito exigiría que el empresario acreditase objetivamente la causa en la que se funda su decisión, por lo que de conseguirlo, el despido se calificaría como procedente. Con respecto al despido improcedente, en ese mismo apartado cuarto del artículo 55 del ET se establece que, se

⁶⁹ BOE núm. 155, de 29 de junio de 1985, páginas 20352 a 20354; en adelante, Convenio OIT núm. 158

considerará como tal cuando, o bien no se acredite esa causa en que se fundamenta la decisión, o por falta de los requisitos formales. Éstos se establecen en diversos preceptos, entre los que destacan: por una parte, en el art. 55.1 (notificación por escrito y constancia de fecha y motivos en que se funda la decisión); por otra parte, en el apartado 1 del artículo 53 (comunicación escrita, pues a disposición de la correspondiente indemnización por despido y plazo de preaviso de 30 días); y por último, en el apartado cuarto, último inciso en que se manifiesta que “...la no concesión del preaviso...no determinará la improcedencia del despido...”. El apartado quinto del citado artículo 55 establece, a su vez, que el despido se calificará como nulo, siempre y cuando “tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibidas en la Constitución o en la Ley, o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas”, además de por otras causas recogidas a continuación en ese mismo precepto.

En definitiva, y teniendo en cuenta todo esto expuesto, a continuación pasamos al siguiente apartado del trabajo en el que justificaremos por qué a nuestro pensar, el despido del señor Juan García se tendría que calificar de improcedente.

3.1.2. Despido improcedente

Para defender nuestra postura de considerar el despido de don Juan García como improcedente, tenemos que partir de la base de que, es muy escasa la información que se nos da sobre las condiciones en que esa carta de despido fue entregada y el contenido de ella; lo que nos hará basarnos en suposiciones y analizar las diferentes opciones que se podrían contemplar.

En primer lugar, de los datos que contiene el supuesto se puede extraer que la comunicación del despido fue entregada por escrito al trabajador, por tanto, uno de los requisitos formales que se dan en el ET podemos concluir que se cumple. A parte de este, se requiere que la comunicación o carta de despido se otorgue con un plazo de antelación, designando la fecha en la cual el despido se hace efectivo. A la luz de lo establecido en el artículo 53.1.c), ese preaviso de 20 días (en el vigente ET de 2015 el plazo es de 15 días) hace que el trabajador pueda hacer las alegaciones pertinentes al respecto, así como, en otro caso, intentar buscar un nuevo puesto de trabajo. Además de esto, en la propia comunicación de despido, a la par que se hace entrega de ésta al trabajador, se debe poner a disposición de éste la correspondiente indemnización (comúnmente conocida como “finiquito”) que se establece en el artículo 53.1.b). Por lo tanto, teniendo en cuenta que todos estos requisitos no se manifiestan en la descripción de los hechos, vamos a defender nuestra postura considerando que así se ha hecho.

Pero esto solo no basta, pues, teniendo en cuenta que en este concreto caso, nada se alega sobre que la decisión del empresario se pudiese deber a un incumplimiento de las obligaciones del trabajador, o a una conducta en concreto, que determinase la ejecución de un despido disciplinario por parte de la empresa, deberíamos pensar que los fundamentos en que se basó la decisión son relativos a causas objetivas de extinción de la relación laboral. Por tanto, a la luz de los hechos descritos y de lo expuesto en el ET, la única causa en la que podríamos encajar el supuesto de hecho sería en la contenida en la letra a) del artículo 52, que establece que el contrato se podrá extinguir por “*ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida...*”. Se podría considerar en este caso que el empresario hubiese llegado a esa decisión debido a que la lesión que había sufrido el trabajador era debida al esfuerzo diario que realizaba en su puesto de trabajo, y que, aunque estuviese de baja por incapacidad temporal en ese momento, se podría esperar que una vez dado de alta y reincorporado al puesto de nuevo, volviese a padecer de las dolencias. Pero hay que tener en cuenta, que con los cambios llevados a cabo con las reformas legales en materia de despido en los últimos años, se ha pasado de un despido

ad nutum o sin causa⁷⁰, que era permitido debido a que se defendía un espíritu liberalista y más beneficioso para el empresario; por ello, con la nueva regulación del despido se ha ido exigiendo que el empresario alegue una justa causa y la acredite de forma objetiva. Por tanto, volviendo a la razón de extinción del contrato defendida anteriormente, puede que no se encuentre adecuadamente fundamentada o justificada, aunque en este sentido, hay que partir de la idea de que se presume la buena fe del empresario en la decisión adoptada, pues si se considerase que el trabajador ha sido despedido alegándose como causa los costes que le produce a éste tener a alguien de su plantilla en situación de incapacidad temporal, obviamente en este caso, la Ley no ampara ese tipo de decisiones, pudiéndose incluso declarar el despido nulo, con la consecuencia que eso implica de tener que readmitir al trabajador en su anterior puesto de trabajo.

Por tanto, como hemos estado diciendo, se podría defender que la causa que se alega es la ineptitud del trabajador, causada en este caso por la lesión producida que le incapacita para trabajar; pero en relación con esto, por una parte, hay que tener en cuenta que en el precepto legal en que se contiene dicha causa (artículo 52.a) del ET), se dice “*ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa*”, por lo que, debemos fijarnos en ese último inciso referido a la colocación efectiva en la empresa, pues según diversa jurisprudencia, ese concepto se puede interpretar de formas variadas. En este caso, no se tiene constancia de que: o bien el operario hubiese pasado un periodo de prueba, y que, una vez finalizado dicho plazo e incorporado al puesto de trabajo que estaba desempeñando, se fueran produciendo esas molestias que le perturbaban en su buen hacer laboral; y por otra parte, tampoco se dice que ya el trabajador hubiera atravesado otra situación de incapacidad temporal y que, debido a su rendimiento al reincorporarse al puesto, se hubiera apreciado la ineptitud de éste. Pero esa calificación no se debe hacer a juicio del empresario, debido a que eso implicaría dejar estas situaciones al arbitrio de una de las partes y provocaría una gran inseguridad. Así, teniendo en cuenta esto, hemos encontrado algunas sentencias que han ido matizando aspectos relacionados con la ineptitud sobrevenida alegada en las extinciones de los contratos, las cuales nos ayudarán a justificar nuestra postura de calificar el despido que estamos analizando como improcedente. Según el fundamento de derecho quinto de la STSJ de Galicia de 17 de diciembre de 2011⁷¹ en relación con la de 22 de junio de 2009⁷² se dice que la ineptitud sobrevenida a la que se refieren en muchas ocasiones los empresarios para justificar su decisión es “*una inhabilidad o carencia de facultades profesionales que tiene su origen en la persona del trabajador y también por deterioro o pérdida de sus recursos de trabajo, destreza, rapidez [...] la ineptitud implica la usencia en el trabajador de las condiciones necesarias para desempeñar el trabajo que le corresponde...*”. Como podemos observar, el sentido de estas sentencias es expresar las características o condiciones que se deberían de dar para apreciar la ineptitud sobrevenida, y que, en el caso concreto que estamos analizando, cabrían serias dudas de si concurren. Pero además de esto, en la anterior citada STSJ de Galicia de 22 de junio se establece lo que se exige al empresario para considerar probada esa ineptitud del trabajador, ya que se señala que “*...la ineptitud debe ser probada por el empresario, debe ser imputable al trabajador, permanente y no meramente circunstancial, afectar a las tareas esenciales del trabajador en el sentido de ir referida al conjunto o por lo menos a la principal de las tareas encomendadas; y, sobre todo independiente de la voluntad, no debida a un actuar deliberado inferior a la media normal...*”. Por tanto, atendiendo a estas conclusiones dadas, podemos concluir que en el caso que nos atañe, la causa alegada por el

⁷⁰ TOLEDO OMS, A.: *El despido sin causa del trabajador en situación de incapacidad temporal*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2009, p. 38

⁷¹ STSJ de Galicia de 17 de diciembre de 2011 (AS 2011\309)

⁷² STSJ de Galicia de 22 de junio de 2009 (AS 2009\2277)

empresario sería de difícil encuadre como una causa objetiva de extinción de la relación laboral; y defendemos esto partiendo de la base de que, ya que no se tiene constancia de que anteriormente a los hechos descritos se hubiera producido otra baja temporal del trabajador, no se puede apoyar la justificación de la decisión de despedir a esa persona en esa ineptitud sobrevenida, ya que en un principio, consiste en una lesión que se puede prever que, tras el correspondiente tiempo de recuperación, se cure y pueda el operario volver a su puesto de trabajo. Pero aun aparte de esto, de poderse acreditar que no se trataría de una ineptitud meramente circunstancial, sería obligación del empresario probar los fundamentos de su decisión extintiva de la relación laboral. Además, partiendo de que se presume que éste actúa de buena fe de cara a la decisión que adopta, aparte de tener en cuenta estos aspectos que se enuncian en las citadas sentencias, los cuales se deberían de reflejar en la decisión y justificación del empresario, el Sr. Magistrado D. Florentino Eguaras Mendiri, en su voto particular hecho en la STSJ del País Vasco de 8 de febrero de 2011⁷³, manifiesta que; esa voluntad de buena fe del empresario se puede plasmar accediendo, por ejemplo, a buscar un puesto de trabajo, dentro de la propia entidad, al trabajador para que, teniendo en cuenta su estado físico o psicológico, pueda seguir desarrollando su actividad sin necesidad que tener que cesar por completo de ella; y defiende su postura diciendo lo siguiente: “...a mi entender... la empresa no acredita la causa que esgrime, y tampoco evidencia que adopta las medidas necesarias para objetivar una ineptitud sobrevenida que es tal, por falta de acomodo del trabajador dentro de la empresa o de adaptar su puesto de trabajo dentro de las dinámicas prestacionales [...] no quiero dejar de señalar que el riesgo en que puede incurrir el trabajador pretendiendo mantener su actividad profesional solamente a él redundo, pero ante la postura de la empresa, y un riesgo exagerado por parte del operario, estimo que existen fórmulas intermedias de las cuales deducir que la extinción operada no es ajustada a lo dispuesto en el art. 52, letra a) ET , que señala la ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la empresa”, a lo que termina su fundamento de derecho único diciendo que, su propuesta culmina en declarar el despido improcedente basándose en argumento que ha expuesto. Por tanto, en atención a esto, y basándonos en lo que estamos defendiendo con respecto al supuesto de hecho que nos atañe, en caso de que el empresario, de buena fe, alegase que la decisión se fundaba en que el trabajador no se podría encontrar en las condiciones idóneas para el desempeño de las funciones propias de su puesto de trabajo (que recordemos, consistían en desplazar mercancías pesadas), se podría haber contemplado la opción de, o bien cambiarlo definitivamente o temporalmente a otro puesto mientras su inaptitud para el puesto anterior así lo determinase.

Para concluir con este apartado, y teniendo en cuenta todo lo expuesto, se hace más fuerte nuestra postura para considerar que en el presente caso, el despido se podría calificar como improcedente, basándonos en todos los motivos esgrimidos anteriormente y que se fueron comparando con los datos aportados al presente caso. Por tanto, para finalizar, todo lo que hemos fundamentado se resume en defender nuestra postura, basándonos por tanto en lo dispuesto en el artículo 52.4 del ET en el que se establece que “la decisión extintiva se considerará improcedente cuando no se acredite la concurrencia de la causa en que se fundamentó la decisión extintiva o cuando no se hubieren cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 de este artículo”; y teniendo en cuenta que partimos de la consideración que estos requisitos formales si se habían cumplido, el motivo que consideramos decisorio para la declaración de improcedencia del despido es, fundamentalmente, que la causa o motivo en que se funda la decisión extintiva no se ha acreditado correctamente, basándonos en todo lo establecido por reiterada jurisprudencia como la que hemos analizado.

⁷³ STSJ del País Vasco de 8 de febrero de 2011 (AS 2011\1895)

3.2. Consecuencias para ambas partes

Pasando ahora a analizar las consecuencias que esa decisión del empresario va a acarrear, tanto para él como para el trabajador afectado por ella, debemos recordar que nos encontramos ante un despido calificado como improcedente (a nuestro entender, pues hay que tener en cuenta que a quien corresponde esa calificación es, normalmente, a un juez o tribunal), que afecta a un trabajador que se encuentra en una situación de incapacidad temporal derivada de contingencia profesional o accidente laboral. Por tanto, de esa situación de despido se van a derivar consecuencias para ambas partes, debido a que, así a grandes rasgos, tal y como se dice en el libro de Albert Toledo Oms: *“en una situación de incapacidad temporal no sólo sale perjudicado el empresario, que además de los costes, deberá intentar cubrir el puesto de trabajo vacante, modificar quizás el calendario laboral, etc. El trabajador es el primer perjudicado, que es el que ve su estado de salud mermado [...] el trabajador es el sujeto que padece una dolencia provocada justamente por el trabajo que está obligado a desempeñar”*⁷⁴.

3.2.1. Para la empresa

En este apartado, vamos a analizar las consecuencias que se derivan del hecho de despedir a un trabajador, pero sin entrar en consideraciones de si el despido se puede considerar como procedente o improcedente, pues esas consecuencias las analizaremos en apartados posteriores, después de ver cuál puede ser la actuación al respecto por parte del trabajador afectado. Cuando el despido se hace efectivo alegando una causa objetiva de las que se establecen en el Estatuto de los Trabajadores, el empresario debe tener en cuenta que su decisión también acarrea una serie de consecuencias, tanto económicas como de organización en la empresa. Aunque si la extinción del contrato fuese a través de un despido disciplinario, cabe decir que el ET no recoge ningún perjuicio económico para el empresario, es decir, la indemnización a la que tiene derecho el trabajador en caso de no concurrir en él la culpa de lo manifestado en la decisión, desaparecería en caso de que se tratase de una medida disciplinaria, que se deben fundamentalmente, al incumplimiento de las obligaciones por parte del trabajador o a una mala conducta en el puesto de trabajo. Pero tal y como hemos defendido a lo largo del trabajo, en este caso nos referimos a que, en el supuesto de hecho se hace referencia a un despido que nosotros consideramos como improcedente, por lo que, en este caso, sí va a tener consecuencias económicas, entre otras, para el empresario. Entre ellas, por una parte estaría la condición lógica de que, durante el lapso de tiempo existente entre el despido de una persona y la búsqueda de otra para ese mismo puesto, los beneficios económicos pueden verse estancados o disminuidos incluso, debido a esa inestabilidad que pueda producir la falta de una persona en la plantilla. Pero normalmente la consecuencia que más suele importar a los empresarios es la económica, pues tal y como establece el propio ET en su artículo 53.1.b) cuando habla de los requisitos formales de la extinción por causas objetivas es que, junto con la comunicación escrita de la decisión, se debe acompañar la *“indemnización de veinte días por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades”*. Y debido a que este es un requisito más para que el despido sea válido, en caso de que el empresario quisiese actuar de mala fe, no podría evitar esta obligación legal que le atañe, pues de no hacerlo y declararse improcedente el despido, tendría que terminar abonando dicha indemnización, pero aumentada un tanto por ciento.

En este caso, para hablar de consecuencias derivadas de “despedir a un trabajador” no vamos a hacer más comentarios, pues más adelante se analizarán las derivadas de declarar el despido improcedente.

⁷⁴ TOLEDO OMS, A.: *El despido sin causa del trabajador en situación de incapacidad temporal*, op.cit., p. 192

3.2.2. Para el trabajador

Por otra parte, como es de evidenciar, el despido tendrá consecuencias para ese trabajador afectado por la decisión, que al igual que para el empresario, tanto serán de carácter económico como, por ejemplo, de carácter social.

En un primer lugar, el hecho de que un trabajador que se ve impedido para realizar su trabajo, por un menoscabo físico, inherente a su propia voluntad, se encuentre en un momento dado con la extinción de su relación laboral por un motivo que él mismo no puede remediar, ocasiona un perjuicio psicológico, pero también social; pues hay que tener en cuenta que en esa situación en la que un trabajador no se encuentra en plenas facultades físicas, le será mucho más complejo encontrar un nuevo empleo durante el lapso de tiempo en que dicho menoscabo siga existiendo.

Pero por otro lado, en este caso que estamos analizando, en el que el sujeto se encuentra en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales, hay que tener este dato en cuenta de cara a analizar las prestaciones de las que va a poder beneficiarse tras esa extinción de la relación laboral. Por una parte, desde la fecha en que el despido se hace efectivo, el trabajador se convierte en un demandante de empleo, y por tanto, en situación de desempleo. Partiendo del hecho de que con la extinción de la relación laboral el sujeto va a dejar de percibir la correspondiente remuneración mensual, el sistema de Seguridad Social del que disfrutamos en nuestro país, dispone de una serie de herramientas para compensar ese déficit económico por el que tendrá que atravesar el sujeto afectado. Y tal y como se establece en la LGSS en sus artículos 207 y 208, todo aquel que se encuentre en situación legal de desempleo, a causa por ejemplo, de la extinción de su relación laboral, tendrá derecho a un subsidio o prestación correspondiente. Nos referimos aquí a los artículos que están incluidos en el capítulo rubricado como “nivel contributivo” ya que partimos de la base de que don Juan García ha estado cotizando a la Seguridad Social durante los años previos a la producción de los hechos, por tanto, debemos remitirnos a esos preceptos.

Pues teniendo en cuenta esto, en el artículo 211 se establecen las pautas a seguir para el cálculo de la prestación por desempleo; esta se calculará determinando, en primer lugar, la base reguladora obtenida tras realizar un promedio de la base por la que se haya cotizado por dicha contingencia (de desempleo) durante los últimos 180 del periodo que se corresponda en proporción a los días que se tiene ya trabajados y cotizados; y una vez obtenida, a esta se le aplicará un porcentaje, que será del 70% durante los primeros 180 días y del 50% a partir del día 181. Tal y como comentamos al principio, el hecho de que este trabajador del que estamos hablando se encuentre en situación de incapacidad temporal, y que durante ese periodo de tiempo su relación laboral se hubiese extinguido, tiene como consecuencia que, irremediamente, la base reguladora que servía de base para el cálculo de la prestación por incapacidad que se le había otorgado, desaparece; por lo que debemos analizar cuál será la base reguladora sobre la que tendremos que aplicar el porcentaje correspondiente a esa prestación. En este caso, en el artículo 222.1 de la LGSS se establece que *“cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales y durante la misma se extinga su contrato de trabajo, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad temporal, en cuantía igual a la que tuviera reconocida, hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces, en su caso, a la situación legal de desempleo...”*; por tanto, como es de deducir por lo dispuesto en ese precepto, en este caso don Juan García seguirá cobrando la misma prestación de la que venía beneficiándose hasta que la situación que provocó dicha prestación de extinga, lo que implicará que desde ese momento pasará a beneficiarse de la correspondiente prestación por desempleo.

Cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad laboral transitoria y durante ella se extinga su contrato, por alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artículo 208, seguirá percibiendo la prestación por incapacidad laboral transitoria hasta que se extinga dicha situación, pasando entonces a la situación legal de desempleo y a percibir, si reúne los requisitos necesarios, la correspondiente prestación

Para finalizar este apartado, es conveniente recordar que, hasta este momento, hemos estado consultando legislación que en este momento, en el año 2017 se encuentra derogada por disposiciones posteriores aprobadas alrededor del año 2015; pero tal y como expusimos al principio, manifestamos que así lo haríamos a lo largo de la resolución de esta cuestión por entender que estaríamos dando solución al caso en el momento justo de los hechos, y que por lo tanto, habría que aplicar la legislación vigente en ese momento.

3.3. Acciones emprendidas por el trabajador despedido

Partiendo del hecho de que, como es de suponer, con esta decisión unilateral de extinción de la relación laboral llevada a cabo por el empresario el trabajador afectado no estará conforme, tanto el Estatuto de los Trabajadores como la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social⁷⁵, que vamos a analizar a continuación, establece determinadas herramientas y mecanismos a disposición del trabajador.

Ya de primera mano, el apartado tercero del artículo 53 del ET establece que contra la decisión extintiva del contrato, el trabajador podrá recurrir como si se tratase de un despido disciplinario; y si este precepto lo analizamos en consonancia con el artículo 8.1 del Convenio OIT núm. 158 que manifiesta que “*cuando el trabajador considere injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá derecho a recurrir contra la misma...*”, por lo que se puede apreciar perfectamente toda una serie de vías que se le conceden al trabajador para defender, ante todo, sus derechos. Teniendo en cuenta esto, en la LRJS se recogen los requisitos y los mecanismos a seguir por parte del trabajador, y que vamos a señalar en este apartado.

En primer lugar, en atención a lo que en los artículos 16 y 17 de la LRJS se establece sobre la legitimación y capacidad de las partes, apreciamos que don Juan García se encuentra legitimado y capacitado para intervenir en el proceso como titular de un interés legítimo. Pero incluso para facilitar más la situación a la parte perjudicada, en esta misma ley se recoge un mecanismo de conciliación previa que pretende evitar este tipo de procesos; así dispone el artículo 63 al manifestar que “*será requisito previo para la tramitación del proceso el intento de conciliación...*”, la cual se hará efectiva mediante la presentación de la correspondiente solicitud de conciliación, aunque de no conseguirse ello se pasaría seguirse un proceso ordinario.

Por tanto, el siguiente paso es interponer la pertinente demanda por parte del trabajador, que deberá de presentarla en el plazo de los siguientes 20 días hábiles a que se hubiera producido el despido, tal y como establece el artículo 103 de la LRJS, aunque en el caso de extinción del contrato por causas objetivas, en tenor a lo dispuesto en el artículo 121, el trabajador podrá anticipar el ejercicio de su acción al momento en que reciba el preaviso, en caso de que así sucediese. Una vez presentada, y siempre cumpliendo los requisitos que se citan en el artículo 104, las partes pasarán a ratificarse, y ahí será cuando el propio empresario le corresponderá la “*carga de probar los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo*”, tal y como establece el artículo 105.1 de la LRJS. Una vez

⁷⁵ BOE núm. 245 de 11 de octubre de 2011; en adelante, LRJS

examinados los hechos por el tribunal, pasaran a determinar su veredicto, por tanto, dependiendo de este, los efectos de la sentencia van a ser unos u otros.

3.3.1. Consecuencias de la declaración de improcedencia del despido

Tal y como establece el artículo 123 de la LRJS, los efectos de la sentencia variarán dependiendo de si el despido se declara en ella como procedente, improcedente o nulo. Por tanto, teniendo en cuenta que durante todo este trabajo venimos defendiendo que la calificación que se corresponde con el despido objeto de estudio es la de improcedente, prestamos atención a lo dispuesto en el artículo 122, en el que se establece que el despido se calificará como improcedente cuando no se hubieran cumplido los requisitos establecidos en el apartado 1 del artículo 53 del ET. Por tanto, en atención a esto, los efectos que tendrá la sentencia que declare la improcedencia del despido serán los que determine la Ley. El artículo 123.2 LRJS nos remite al artículo 110, referente al despido improcedente, en la sección del despido disciplinario. Y en concreto, el apartado primero de dicho artículo 110 de la LRJS, establece que se condenará al empresario: o bien a readmitir al trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así como a abonarle los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2 del artículo 56 del ET; o bien, en su defecto, a abonarle la correspondiente indemnización, cuya cuantía se fijará de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del citado artículo 56, y con una serie de especialidades establecidas en las letras a), b) y c) de ese apartado primero del artículo 110 de la LRJS. Por tanto, en el supuesto de que el empresario, en el caso que estamos analizando, optase por la segunda opción, según lo dispuesto en artículo 56.1 del ET, tendrá un plazo de 5 días desde la notificación de la sentencia para abonar una cantidad consistente en la suma de: por una parte, *“una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades”*; y por otra parte, *“una cantidad igual a la suma de todos los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia”*, o incluso, en determinados supuestos, hasta que el trabajador hubiera encontrado otro empleo (pero es un supuesto que no afecta al caso que nos toca analizar).

4. SOBRE LA PATENTE Y LOS DERECHOS SOBRE ELLA

4.1. Violación del derecho de patente

Atendiendo a lo descrito en el supuesto de hecho, la patente creada por don Evaristo y doña Luciana consistente en unos ganchos con base en “V” que permiten un mejor agarre de las pantallas a la pared coincide casi exactamente igual con las características del producto vendido por don Fernando en sus pantallas, consistentes en unos ganchos con base en “V” y parte superior ajustable para agarre en techo; es decir, la única diferencia que se aprecia es ese último agarre que la patente no poseía. En un principio, hay que tener en cuenta que tal y como establece Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes⁷⁶ en su artículo 58, la patente tiene una duración de 20 años improrrogables, a partir de los cuales se vuelve de dominio público y puede ser explotada por cualquier sujeto sin el consentimiento de sus titulares; pero en el presente caso, ese plazo aún no ha transcurrido, por lo que los titulares están legitimados para reclamar cualquier vulneración de su derecho de patente que sea efectuada por terceros.

⁷⁶ BOE núm. 177 de 25 de julio de 2015; en adelante, LP

A la luz de esto, y teniendo en cuenta que, tal y como se declara en el caso, la esposa de don Evaristo y el nuevo vendedor de pantallas y ex agente de la sociedad Pantallas LED Filo, S.L mantenían una relación sentimental, se puede llegar a concluir que el presente caso se trataría de una violación del derecho de patente, ya que las características coinciden, y se podría llegar a considerar que los conocimientos necesarios para hacer las pantallas con esas características pudieran haber sido obtenidos gracias a esa relación afectiva entre ellos dos. Por tanto, en atención a todo ello, consideramos que se podría llevar a cabo una reclamación por violación del derecho de patente por equivalencia contra don Fernando; y nos atrevemos a considerar equivalente la violación debido a que entendemos que en la realización que se analiza se encuentran elementos idénticos a los de la primera patente, aunque con algún que otro cambio, por lo que nos hace excluir en un principio la consideración de que la infracción de la patente fuese por identidad.

Partiendo de esto, debemos tener en cuenta las características que se deben contemplar para poder apreciar una infracción del derecho de patente por una invención equivalente a la principal ya patentada. Para ello, lo primero a tener en cuenta es el artículo que nos permite reclamar por una infracción del derecho de patente, como es el caso del 70 de LP, que faculta al titular de una patente para ejercitar ante los órganos judiciales las acciones que considere pertinentes contra aquellos que lesionen su derecho de patente. Como podemos comprobar, en este caso la ley que estamos utilizando es más reciente, pero consideramos que al presente caso, aunque se pudiese estar analizando como si nos encontrásemos en el momento en que ocurrieron los hechos, podríamos aplicar igualmente esa ley, debido a que según los datos, podría ser alrededor del 2015 cuando se produce lo narrado al final del caso.

Una vez hecha esta primera consideración, para centrarnos en la infracción del derecho de patente que consideramos aplicable al caso, debemos tener en cuenta, por una parte el art. 70 de LP pero también el importante Protocolo Interpretativo del art. 69 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas en su revisión de 29 de noviembre de 2000⁷⁷, que en su artículo 2 hace referencia a las patentes equivalentes o por equivalencia, y a los requisitos a tener en cuenta para considerar si a una patente europea se le debe otorgar protección, estableciendo que “*deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones*”. Según lo establecido en dicho artículo, se considerará equivalente toda realización que contenga todos los elementos equivalentes a los que se habían reivindicado como patentados en una invención anterior, y teniendo en cuenta esto, lo que se ha producido a lo largo de los años con respecto a la infracción por equivalencia es que la nueva invención se produce mediante la modificación de alguno de los elementos que contenía la principal, así es habitual que se puedan añadir elementos adicionales de carácter técnico que ofrezcan incluso una mejora de la realización equivalente, pero que ello no les excluya de ser considerado como una infracción⁷⁸. Por tanto, en este caso, aplicando todo esto al supuesto de hecho que estamos analizando, se podría interponer una reclamación por violación del derecho de patente por equivalencia, porque la invención instalada en las pantallas que vende don Fernando, tal y como se desprende del texto, coincide en todos los elementos, pero a mayores se incluye al gancho con base en “V” la “parte superior ajustable para anclaje en techo”; pues se considera que esa última innovación es la que se ha añadido a la invención ya patentada por doña Luciana y don Evaristo. Por lo que, en virtud de esto y a la

⁷⁷ BOE núm. 22 de 25 de enero de 2003; en adelante, Protocolo interpretativo art. 69 CEP

⁷⁸ Cft. VIDAL-QUADRAS TRÍAS DE BES, M.: *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, J.M. Bosch, Barcelona, 2005, p. 240.; el que se habla de las formas que, aún produciéndose variaciones o modificaciones más beneficiosas, se aprecia la existencia de infracción de la patente por equivalencia, al constatarse la reproducción de todos los elementos de la primera invención.

luz de lo determinado por el artículo 2 del Protocolo interpretativo art. 69 CEP, se entendería que en este caso sí se habría vulnerado el derecho de patente.

En cambio, acudiendo a reiterada jurisprudencia se establece un requisito que, de cumplirse, se consideraría que existe equivalencia cuando se aprecie un elemento o modificación que no se presentaba en la invención primera, pero que se podría haber deducido perfectamente sin actividad inventiva alguna, por un experto en la materia; por tanto, de concurrir esto, en conjunción con la existencia de todos los elementos de la primera invención en la segunda, se apreciaría la equivalencia⁷⁹.

Atendiendo a lo dispuesto, nos hace plantear que otra figura se podría aplicar al caso que nos concierne, por lo que acudimos a la LP, que en su art. 65 se refiere a las patentes dependientes diciendo que cuando existe una patente y esta se utiliza para que, al añadirle una serie de mejoras o modificaciones, se puede patentar un producto nuevo, no implica que no pueda considerarse esa segunda patente con mejora como inválida, sino que se deberá de obtener el consentimiento del titular de la primera patente para determinar la validez de esa segunda, que se denomina como patente dependiente; pues de lo contrario, se estaría infringiendo la primera patente por identidad, al reproducirse exactamente igual la primera invención en la segunda. Por tanto, en atención a este artículo, la mejora hecha por don Fernando en el gancho con base en “V” se podría considerar como una patente dependiente de la primera que había sido inventada por don Evaristo y su esposa; pero en este caso, la patente dependiente no se puede calificar como tal debido a que no se ha solicitado el correspondiente consentimiento. Teniendo en cuenta esto, si acudimos a lo que Vidal-Quadras Trías de Bes dice en su libro⁸⁰, se entiende que, la dependencia se produce cuando con respecto a una determinada invención, un inventor posterior añade un nuevo procedimiento que puede resultar más ventajoso, pero aunque exista ese elemento nuevo, la ejecución de una patente dependiente de otra anterior va a implicar que para llegar al segundo resultado se hubiese reproducido, bien literalmente o bien por equivalencia la invención primera, por lo que, estaríamos igualmente ante una infracción del derecho de patente, que no podemos olvidar por el hecho de existir un elemento diferenciador de la segunda con respecto a la primera. Por lo que, aun entendiendo que al presente caso que estamos analizando deberíamos entender que se trata de una patente dependiente, se produciría igualmente la violación del derecho de patente, bien porque no se habría obtenido el consentimiento del primer inventor, bien porque, irremediamente, para obtener la segunda invención se necesita plasmar todos los elementos que integran la primera en la segunda.

4.2. Interposición de la demanda por infracción de la patente

En cuanto a la legitimación de Evaristo para la interposición de la demanda por violación del derecho de patente, cabe decir que, en el momento en que éste pretende llevarla a cabo aún no se había divorciado de su mujer, con la que compartía la titularidad de la patente, por lo que la sociedad de gananciales no se había disuelto aún, ni se habían atribuido bienes a uno y otro independientemente. Por tanto, debido a que en el supuesto de hecho se manifiesta que había sido el matrimonio el que había patentado en España la mejora en sus pantallas mediante la creación de unos ganchos con base en “V”, se entiende que son ambos cotitulares

⁷⁹ Cft. Las SSAP de Barcelona de 20 de abril de 2005 (JUR 2009\56545) y de 1 de julio de 2010 (AC 2011\1116), que en sus fundamentos de derecho duodécimo y apartado 2.3, respectivamente, aplican este criterio jurisprudencial, en virtud del cual, si hay actividad inventiva, no se aprecia infracción por equivalencia.

⁸⁰ Vid. VIDAL-QUADRAS TRÍAS DE BES, M.: *Estudio de los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, op.cit, p. 241

de la patente, y por parte de los derechos que de ella se confieren; por lo que en el momento de interponer la demanda, don Evaristo sigue siendo cotitular.

Por tanto, en atención a ello, debemos manifestar en primer lugar que, tal y como establece el artículo 70 de LP *“el titular de la patente podrá ejercitar ante los órganos judiciales las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho...”*; por lo que, ya partiendo de este precepto, estaría legitimado don Evaristo en función de ser titular de la patente y por ver su derecho lesionado por la invención realizada por don Fernando en sus pantallas, que tal y como expusimos en el apartado anterior, infringe el derecho de patente de la invención primera. Y en consonancia con el aspecto de cotitularidad, el art. 80 en su apartado segundo, letra d) establece que cada uno de los partícipes de la cotitularidad podrá *“ejercitar acciones civiles o criminales contra los terceros que atenten de cualquier modo a los derechos derivados de la solicitud o de la patente común”*, por lo que, está don Evaristo legitimado para ejercitar las acciones que sean pertinentes, y posteriormente, como se dice en el último inciso de esa letra d), tendrá la obligación de comunicar al otro cotitular la acción que decide emprender para que éste, si lo deseara, se pudiese sumar a la acción.

4.3. Titularidad de la patente tras la disolución de la sociedad de gananciales

En primer lugar, debemos tener en cuenta que, el régimen económico del matrimonio entre don Evaristo y doña Luciana era el de sociedad de gananciales, que se regula en los artículos 1344 y ss. del CC y consiste en que los beneficios y las ganancias de los cónyuges de hacen comunes indistintamente quien sea el que las haya obtenido. Pero con el divorcio, como ocurre en el presente caso, tal y como establece el art. 1392.1º del CC, la sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho, por lo que se procederá a su liquidación, la cual concluirá en una serie de bienes que, bien por acuerdo de las partes o bien por decisión judicial, de podrán otorgar de forma individual y privativa a cada uno de los ex cónyuges; y a la luz de lo expuesto en el caso, de la cotitularidad del derecho de patente que ambos cónyuges poseían, la titularidad única fue otorgada a doña Luciana, lo que conlleva a una serie de consecuencias para ambos.

Con respecto a don Evaristo, lo que se deriva de ese hecho de otorgar la titularidad de la patente a su ex esposa es que, todos los derechos que este tenía sobre la patente, así como los beneficios que se obtendría de la explotación de ésta y de la concesión de licencias. Y es más, al seguir éste siendo socio de Pantallas LED Filo, S.L y necesitar seguir explotando y utilizando la patente para continuar comercializando las pantallas, en este caso pasará a ser don Evaristo un licenciante, que tendrá que pagar por la licencia que le conceda la titular de la patente; por lo que de ser el propio inventor de la invención patentada, pasa a ser un tercero que adquiere una licencia contractual de las establecidas en el artículo 83 de LP para la explotarla y poder seguir obteniendo beneficios de ella en la sociedad que sí continúa siendo de su propiedad.

Y finalmente, por lo que respecta a doña Luciana, ella pasará a ser la única titular de la patente, por lo que los derechos que le ofrece el artículo 70 de LP así como otros que puedan aparecer a lo largo de la Ley de Patentes estará legitimada para defenderlos y protegerlos, así como las obligaciones que la ley imponga a los titulares de patentes será la única legitimada para exigirselas.

5. CONCLUSIONES FINALES

I.- Entre las partes se estipuló un contrato de agencia mediante el cual, don Fernando se obligaba a promover y concluir actos mercantiles por cuenta y en nombre de la sociedad Pantallas LED Filo, S.L a cambio de una remuneración. La duración del contrato es por tiempo indeterminado.

II.- En el contrato de agencia se pueden establecer cláusulas de exclusiva y de no competencia post-contractual. Están permitidas por el derecho de la competencia cuando se cumplen determinados requisitos.

III.- La extinción del contrato se produce por el incumplimiento de las obligaciones por una de las partes, la declaración en concurso o la muerte o declaración de fallecimiento del agente. No concurre ninguna de ellas en el caso. La resolución del presente contrato se hizo mediante desistimiento unilateral por parte del empresario principal; no siendo ésta conforme a derecho al no darse el correspondiente preaviso por escrito al agente.

IV.- Don Fernando tiene derecho a la correspondiente indemnización por clientela, por la aportación de nuevos clientes y el incremento de las operaciones comerciales con la clientela existente en la empresa. Tiene derecho, a su vez, a la indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento de la obligación del empresario de efectuar el correspondiente preaviso por escrito.

V.- En el contrato de agencia no se regula el deber post-contractual de guardar secreto. El uso o divulgación de los secretos en el mercado, con fines concurrenciales, infringiendo el principio de buena fe empresarial, convierte la actuación de don Fernando en desleal. Se aprecia la deslealtad en la conducta de explotación de secretos empresariales del art. 13 LCD, porque consideramos que la información que ha manejado el ex agente, cumplía con los requisitos de ser secreta, tener valor competitivo y estar protegida por medidas adecuadas para mantenerla en secreto.

VI.- La relación de clientela o lista de clientes no constituye, en este caso, un secreto empresarial. La captación de clientes por parte de don Fernando se hace vulnerando los principios de buena fe en los que se ampara la LCD y por ello, se declara desleal su actuación. Éste, también ha incumplido el pacto de no competencia post-contractual al captar clientela de la anterior empresa; clientela por la que él había sido indemnizado con la correspondiente indemnización de clientela.

VII.- Se considera desleal la actuación de don Fernando en el desarrollo de su nuevo negocio empresarial de pantallas LED. Se reputa desleal la omisión de elementos diferenciadores en sus productos, con los que se evitaría generar riesgo de asociación y confusión con los de la sociedad para la que él trabajaba. Se aprecia la conducta desleal de explotación de la reputación ajena, pues don Fernando se ha valido de la pasada vinculación comercial que tuvo con la anterior empresa; obteniendo con ello un beneficio propio, mediante el aprovechamiento del esfuerzo y reputación adquirida por otro en el mercado.

VIII.- La actuación de Textiles del Suroeste, S.A se considerara lícita, pues la cláusula de exclusiva pactada en el contrato de suministro estipulado con Pantallas LED Filo, S.L., consideramos está prohibida por atentar contra la libre competencia.

IX.- Las acciones que se emprenden contra don Fernando por las conductas desleales consisten en: acción declarativa de la deslealtad, acción de cesación o prohibición del acto o conducta y la acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

X.- Don Juan García se vincula con la sociedad Pantallas LED Filo, S.L por un contrato de trabajo. El trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal derivada de un accidente laboral. Durante el tiempo que dura la incapacidad, el contrato de trabajo se tiene suspender temporalmente, tal y como establece el art. 45 ET.

XI.- La extinción del contrato de trabajo se produjo por el despido del trabajador. El despido se califica como improcedente debido a que la causa en que se basa la decisión extintiva no se ha acreditado correctamente.

XII.- Las consecuencias que se derivan para la empresa son: económicas, en lo relativo al pago de la indemnización por despido; y organizativas y funcionales, en el sentido de la necesidad de ocupar el puesto de trabajo vacante. Las consecuencias para el trabajador que se encuentra en situación de incapacidad temporal son: adquirir la condición de demandante de empleo y beneficiarse de la correspondiente prestación por desempleo.

XIII.- Ante la disconformidad del trabajador con la extinción de su relación laboral estaría éste legitimado para interponer la correspondiente demanda contra dicha resolución de su empleador. Con la declaración de improcedencia del despido, el empleador tiene que, o readmitir de nuevo al trabajador en su puesto de trabajo, o abonar la correspondiente indemnización.

XIV.- Con la comercialización de las pantallas LED por parte de don Fernando se produjo una violación del derecho de patente de don Evaristo y doña Luciana.

XV.- Doña Luciana y Don Evaristo han patentado una mejora en sus pantallas LED que durante los 20 años de duración de la patente está protegida frente a los terceros que quieran utilizarla o explotarla sin su consentimiento.

XVI.- La mejora añadida a la invención de don Fernando se califica como patente dependiente. La existencia de una patente anterior, que cumpla las mismas características que las de la patente dependiente, no invalida la existencia de ésta. En este caso, la patente dependiente infringe el derecho de patente anterior por no obtenerse el correspondiente consentimiento de don Evaristo y doña Luciana. La infracción del derecho de patente se hace, por tanto, por identidad.

XVII.- Don Evaristo se encuentra legitimado para ejercitar la correspondiente acción contra los terceros que lesionen su derecho de patente del que es cotitular.

XVIII.- Con la atribución a doña Luciana de la titularidad de la patente, don Evaristo pierde todos los derechos que poseía como cotitular. Éste pasa a ser un licenciante, que para seguir comercializando las pantallas con la invención patentada, tiene obtener el consentimiento de la actual titular y abonar el correspondiente precio de la licencia.

BIBLIOGRAFÍA

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.; *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Navarra, 2011, p. 299

GARCÍA PÉREZ, R.:

- *Ley de Competencial Desleal*, Aranzadi, Navarra, 2008, p. 38-321
- *Libre circulación de mercancías y competencia desleal en la Comunidad Europea*, Marcial Pons, Madrid, 2005, p. 158
- “Propuesta de Directiva sobre las prácticas comerciales desleales. Consideraciones críticas”, en *Actas de Derecho Industrial y derecho de autor*, tomo XXIV, Marcial Pons, Madrid, 2004, pp. 1209 y 1223

GONZÁLEZ LARA, R.: *Las causas de extinción del contrato de agencia*, Civitas Ediciones, Madrid, 1998, p. 80-180

MARTÍNEZ GIRÓN, J.; ARUFE VARELA, A. y CARRIL VÁZQUEZ, X. MANUEL; *Derecho de la Seguridad Social*, Ed. Atelier, Barcelona, 2016, p. 118

MARTÍNEZ SANZ, F.:

- *Comentario práctico a la Ley de Competencial Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, p. 219
- *La indemnización por clientela en los contratos de agencia y concesión*, Civitas, Madrid, 1995, p. 53

MASSAGUER, J.; *El nuevo derecho contra la competencia desleal. La Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas comerciales desleales*, Thomson Civitas, Cizur Menor (Navarra), 2006, p. 110

MOXICA ROMÁN, J.; *La Ley del Contrato de Agencia. Análisis de doctrina y jurisprudencia. Formularios*, Aranzadi, Navarra, 2000, p. 170-208

QUINTÁNS EIRAS, M^a ROCÍO:

- *Las obligaciones fundamentales del agente*, Civitas Ediciones, Madrid, 2001, p. 405
- *Delimitación de la Agencia Mercantil en los contratos de colaboración*, Edersa, Madrid, 2000, p. 325

SÁNCHEZ CALERO, F y SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J.: *Instituciones de Derecho Mercantil*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2015, 37^a edición, p. 230-287

TOLEDO OMS, A.; *EL despido sin causa del trabajador en situación de incapacidad temporal*, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2009, p. 38-192

VIDAL-QUADRAS TRÍAS DE BES, M.; *Estudio sobre los requisitos de patentabilidad, el alcance y la violación del derecho de patente*, J.M.Bosch, Barcelona, 2005, p. 240-241

ZURIMENDI ISLA, A.: *Las restricciones verticales a la libre competencia*, Civitas, Navarra, 2006, p. 134-141.

LEGISLACIÓN

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio de 1994.

Constitución Española de 1978

Convenio núm. 158 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, adoptado en Ginebra en 22 de junio de 1982

Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social

Directiva 2005/29/CE sobre Prácticas Comerciales Desleales

Directiva 86/653/CEE del Consejo, de 18 de diciembre, relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes

Directrices relativas a las Restricciones Verticales

Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre Contrato de Agencia

Ley 15/2007 de 3 de julio, de Defensa de la Competencia

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

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

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social

Protocolo Interpretativo del art. 69 del Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas, en su revisión de 29 de noviembre de 2000

Real Decreto 1438/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo o ventura de aquellos

Real decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio

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

Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores

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 Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social

Reglamento (UE) nº 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

JURISPRUDENCIA

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

STJUE de 4 de junio de 2009 (TJCE 2009\159); STJUE de 6 de octubre de 2009 (TJCE 2009\341)

Tribunal Supremo

STS de 30 de abril de 1998 (RJ 1998, 3460); STS de 27 de noviembre de 1992 (RJ 1992\9447); STS de 15 de noviembre de 1994 (RJ 1994\8836); STS de 16 febrero 1990. (RJ 1990\2754); STS de 28 mayo de 2007 (RJ 2007\3605); STS de 4 de enero de 2009 (RJ 2010\152); STS de 18 de julio de 2012 (RJ 2012\8363); STS de 16 de diciembre de 2011 (RJ 2012\48); STS de 8 de octubre de 2007 (RJ 2007\6805); STS de 29 de octubre de 1999 (RJ 1999\8164); STS de 11 de mayo de 2004 (RJ 2004\2731); STS de 23 de junio de 2010 (RJ 2010\6571); STS de 26 de abril de 2017 (RJ 2017\1731); STS de 3 de diciembre de 2014 (RJ 2014\6762); STS de 27 de septiembre de 1999 (RJ 1999\7083); STS de 19 de noviembre de 2003 (RJ 2003\8335); STS de 30 de abril de 2004 (RJ 2004\1678); STS de 30 de mayo de 2016 (RJ 2016\2293); STS de 11 de diciembre de 2007 (RJ 2007\8917); STS de 13 de febrero de 2009 (RJ 2009\1490); STS de 13 de junio de 2006 (RJ 2006\4607); STS de 1 de diciembre de 2005 (RJ 2005\7746); STS de 11 de julio de 1997 (RJ 1997\5606)

Tribunales Superiores de Justicia

STSJ de Galicia de 17 de diciembre de 2011 (AS 2011\309); STSJ de Galicia de 22 de junio de 2009 (AS 2009\2277); STSJ del País Vasco de 8 febrero de 2011 (AS 2011\1895)

Audiencias Provinciales

SAP de Barcelona de 26 de octubre de 2005 (AC 2006\); SAP de Valencia de 2 de abril de 2013 (JUR 2013\254577); SAP de Islas Baleares de 5 de mayo de 1998 (AC\1998\5747); SAP de Barcelona de 3 de octubre de 2002 (AC\2002\1780); SAP de Barcelona de 20 de abril de 2005 (JUR 2005\56545); SAP de Barcelona de 1 de julio de 2010 (AC 2011\1116); SAP de Pontevedra de 22 de febrero 2006 (AC 2006\367); SAP de Barcelona de 26 de octubre de 2005 (AC 2006\365); SAP de Barcelona de 13 de febrero de 2004 (AC 2004\1043); SAP de Barcelona de 24 de abril de 2001 (AC 2001\1036)