



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Facultad de Derecho

Trabajo de
fin de grado

Defensa de la
competencia e
imitación de marca

Nerea De Carlos Lasa

Tutor: Rafael García Pérez

**Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección
de Empresas**

Año 2016

Trabajo de Fin de Grado presentado en la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña
para la obtención del Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas

Índice

Índice	2
Abreviaturas	4
Supuesto de hecho	5
1. Dictamen sobre la validez de la cláusula de no competencia del contrato de Don Felipe.	6
1.1. Pacto de no competencia postcontractual. Tipificación legal.....	6
1.2. Requisitos legales de validez y eficacia.....	6
○ Efectivo interés industrial o comercial	7
○ Compensación económica	7
○ Límite temporal	8
○ Requisito formal	9
1.3. Figura del trabajador. ¿Empleado, técnico o alta dirección?	9
1.4. Extinción del pacto.....	11
1.5. Conclusiones.....	12
2. Análisis sobre las posibles consecuencias penales de la agresión de Arturo a Felipe.....	13
2.1. Tipo penal: delito de lesiones.....	13
2.2. ¿Qué legislación debemos de aplicar en cuanto al caso a analizar?	14
2.3. Delito de lesiones, ¿tipo básico o leve?	15
2.4. Atenuación de la pena y responsabilidad civil	16
2.5. Conclusiones.....	18
3. Dictamen acerca de la validez de la celebración de la Junta Ordinaria	19
3.1. Junta general	19
3.2. Clases de junta general	19
3.3. Lugar de celebración	21
3.4. Conclusiones.....	22
4. Efectos jurídicos de la contratación de Don Felipe por parte de la empresa “ZUMITOS S.A.”	23
4.1. Incumplimiento injustificado del pacto.	24
○ Por el empresario.....	24
○ Por el trabajador	25
4.2. Obligación de restituir la compensación económica	26
4.3. Indemnización adicional de daños y perjuicios.....	27
4.4. Cláusula penal por incumplimiento del contrato	27
4.5. Conclusión	29

5. ¿Puede ejercitar “IRENATA S.A.” alguna acción contra “ZUMFRUIT S.A.”?	29
5.1. La marca y su necesidad de protección legal	29
5.2. Riesgo de confusión	31
5.3. Marca notoria y renombrada	33
5.4. Acciones a ejercer por violaciones en el derecho de marca	34
○ Acciones penales.....	34
○ Acciones civiles	35
○ Prescripción de acciones.....	39
○ ¿Criterio de acción penal o civil? Principio de intervención mínima	39
5.5. Competencia desleal.....	40
○ Acciones	41
5.6. La complementariedad relativa.....	42
5.7. Conclusiones.....	43
Conclusiones	45
Bibliografía.....	45
Doctrina.....	46
Legislación	47
Jurisprudencia	47

Abreviaturas

Art./s	Artículo/s
AP	Audiencia Provincial
CC	Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil mandada publicar en cumplimiento de la Ley de 26 de mayo último.
CE	Constitución Española de 1978
CP	Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
DGRN	Dirección General del Registro y del Notariado
ET	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.
LCD	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
LEC	Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
LECrim	Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas
LRJS	Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social
LSC	Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
RD 1382/1985	Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TS	Tribunal Supremo
TSJ	Tribunal Superior de Justicia

Supuesto de hecho

La empresa “ ZUMOS IRENATA S.A.” se dedica a la fabricación, envasado y distribución de zumos de frutas desde 1930. “ZUMOS IRENATA S.A.” es una empresa consolidada en el mercado debido a su larga trayectoria y su identidad. Los zumos se caracterizan por ser comercializados en una botella de plástico naranja, con tapón rosa y con la torre de Hércules en relieve, haciendo honor a la ciudad donde tiene su domicilio social la empresa. La empresa tiene inscrita la marca a través de una descripción de la misma así como de la forma tridimensional característica del producto.

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

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

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

Como consecuencia, Don Felipe decide presentar su carta de dimisión el 26 de febrero de 2014 y abandonar la empresa 15 días después.

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

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

Asimismo, en el año 2013 aparece en el mercado una nueva sociedad, que también se dedica a la fabricación, envasado y distribución de zumos de frutos. La sociedad “ZUMFRUIT S.A” comercializa los productos en envases de plástico naranja cubiertos por una pegatina rosa en la cual está impresa en color negro la Torre de Hércules.

1. Dictamen sobre la validez de la cláusula de no competencia del contrato de Don Felipe.

1.1. Pacto de no competencia postcontractual. Tipificación legal

El pacto de no competencia una vez extinguido el contrato de trabajo se recoge en el art. 21.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET). En dicho precepto, además, se establece que el pacto de no competencia “no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores”.

Dicha obligación de no concurrencia postcontractual no nace de la ley sino de un acuerdo de voluntades entre las partes que forman parte del contrato laboral, voluntad que queda limitada por la sujeción a derecho de las cláusulas convenidas y por las disposiciones normativas imperativas y normas consuetudinarias¹.

En dicho pacto estamos, por tanto, “ante obligaciones bilaterales, recíprocas, cuyo cumplimiento por imperativo del art. 1256 del C. Civil no puede quedar al arbitrio de sólo una de las partes contratantes; dicha cláusula tiene naturaleza indemnizatoria; su incumplimiento por alguna de las partes, da lugar a la indemnización de daños y perjuicios, extinguiéndose el pacto por aplicación de lo dispuesto en el art. 1101 del C. Civil”, tal y como se establece en la sentencia del TS de 24 de septiembre de 1990 (RJ 1990\7042) o en la sentencia del Juzgado de lo Social nº3 de San Sebastián del 9 de octubre de 2014².

Este pacto de no competencia postcontractual implica un límite a la libre elección de profesión u oficio³ y a la libre iniciativa económica⁴, por lo que el legislador ha establecido unos requisitos imperativos que limitan la efectividad de esta clase de pactos.⁵ Dichos requisitos son: “a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello, y b) Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada”, tal y como se recoge en el artículo anteriormente nombrado.

1.2. Requisitos legales de validez y eficacia

¹ Art. 1255 CC: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público”.

² Sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de San Sebastián del 9 de octubre de 2014 en la que se decreta que en “los pactos de no concurrencia [...] estamos pues ante una reciprocidad de obligaciones que implica para el trabajador una abstención profesional y para la empleadora satisfacer la oportuna contraprestación pecuniaria en orden a compensar tal inactividad laboral mediante ingresos aseguradores de su estabilidad económica, carácter sinalagmático que impide que el cumplimiento de lo convenido quede al arbitrio de una de las partes, ex art. 1256 CC”.

³ Artículo 35.1 CE: Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.

⁴ Artículo 38 CE: Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.

⁵ Sentencia del TSJ de Navarra de 7 de noviembre de 2007 (PROV 2008\102514).

Para dotar de validez y efectividad a este tipo de pactos de no competencia postcontractual es necesario que se cumplan los requisitos establecidos por el legislador en el ET, factor importante que se establece en distinta jurisprudencia⁶, donde se recoge que *“la validez del pacto se hace depender de que exista un efectivo interés empresarial y a cambio de una indemnización adecuada, añadiéndose a todo, que la prohibición de competencia postcontractual no puede superar los dos años de duración”*.

○ **Efectivo interés industrial o comercial**

En lo que respecta al primer factor, la existencia de un efectivo interés empresarial o comercial para el empleador, éste se puede entender no como la confidencialidad de la información que el trabajador pueda haber manejado a lo largo del tiempo en que prestó sus servicios a la empresa, sino como la prevención de la utilización de conocimientos o saberes adquiridos en la empresa por parte de una empresa de la competencia. Esto supondría para la nueva empresa una ventaja competitiva, por lo que se busca limitar la futura actividad del trabajador en cualquier otra compañía competidora a la cual los conocimientos así como técnicas conocidas podrían beneficiar.

Únicamente se entenderá que existe un interés empresarial efectivo que posibilita la celebración de este tipo de pactos en aquellos trabajadores que hayan mantenido un contacto cercano con los intereses competitivos del empleador y cuya marcha de la empresa los haga peligrar de modo objetivo. Por ello, en el caso de que los trabajadores no hayan tenido ese contacto o relación, el riesgo es intrascendente y el pacto, por tanto, no respondería a una exigencia originada por la previa relación de trabajo mantenida. De ahí podemos extraer que la introducción injustificada de pactos de no competencia en todos los contratos celebrados por la empresa, independientemente de la peligrosidad de las funciones realizadas por cada trabajador concreto, cuestiona no sólo la existencia de un interés empresarial legítimo sino la adecuación de dicho pacto con la libertad de trabajo y la normativa de defensa de la competencia.

Para que dicho interés se considere efectivo, es decir, relevante y susceptible de protección jurídica, será necesario que la actividad a realizar por el trabajador tenga lugar dentro del mismo ámbito de actuación de la empresa en la cual prestaba sus servicios, por la razón de ir dirigida a una potencial y similar clientela. Esto se reconoce en la STSJ de Cataluña de 23 de octubre de 2014 (AS 2014\3216) donde se dice que *“se cumple la exigencia de que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello, y no puede por menos de estimarse perjudicado dicho interés por el nuevo trabajo de su antiguo empleado si se tiene en cuenta que éste ocupaba un cargo que le ha permitido acceder a un perfeccionamiento técnico y a un conocimiento del mercado que ha puesto a disposición de la empresa competidora en claro perjuicio de la actora . Concurre ese efectivo interés industrial o comercial, pues el desarrollo de una misma actividad necesariamente supone una incidencia en un mismo mercado y en un mismo círculo potencial de clientes”*.

○ **Compensación económica**

En referencia al segundo factor que se recoge en el artículo, es decir, la indemnización que se debe de satisfacer al trabajador, habría que señalar que dicha retribución es una

⁶ Sentencia del TS del 8 de noviembre del 2011 (RJ 2010\1233).

cantidad específica, que se añadiría a su salario y que pretender mantener la estabilidad económica del trabajador una vez extinguido el contrato⁷.

Sobre la cantidad a entregar al trabajador, ésta debe de ser una cantidad proporcionada y adecuada y se debe de tener en cuenta que la cantidad a percibir por este criterio es una cantidad que viene a sufragar el perjuicio que puede sufrir el trabajador por el tiempo que no podrá trabajar para empresas rivales y el cambio de expectativas y habilidades que puede implicar dedicarse a trabajar en otro sector de actividad durante ese tiempo⁸.

Puede entenderse este requisito como uno de los que más dudas ha suscitado, ya que la Ley únicamente establece que la obligación de compensación económica que el empresario debe satisfacer al trabajador tiene que ser adecuada, sin especificar más allá sobre las cantidades entendidas como tal. No obstante, los Tribunales han ido gradualmente y a partir de la doctrina judicial que existe, cubriendo esta laguna legal, limitando en cada caso concreto lo que ellos entienden como adecuado, en función del ámbito local y temporal establecido en la cláusula y de las posibilidades de empleo o circunstancias personales del empleado⁹.

Al cumplimiento del requisito del pago de una compensación económica conveniente no le afecta el modo o forma en que se lleve a cabo dicho pago. Por ello, puede realizarse a través tanto de liquidaciones periódicas durante la vigencia del contrato de trabajo como a través de un pago único una vez extinguida la relación laboral entre las partes.

Por último, podemos señalar que en el caso de que la compensación económica esté omitida, ésta se entiende, tal y como se recoge en la sentencia del TS del 10 de julio de 1991 (RJ 1991\5880), como *“requisito esencial de validez y licitud del pacto [...], si dicho requisito no concurre como sucede en el presente caso, es evidente que tal pacto es nulo «ab origine» y no puede reconocérsele efectividad alguna”*.

○ Límite temporal

Se establece un límite temporal, no considerado como requisito de validez pero capaz de condicionar la eficacia del pacto. Esta eficacia, que se encuentra limitada en el tiempo, varía en función del cargo que desempeñe el empleado. En este sentido, este tipo de pacto

⁷ “En coincidencia total con la doctrina así enunciada la sentencia de la Sala Primera de este Tribunal de 6 de noviembre de 1990 (RJ 1990\8524), [...], declara que «la eficacia «ex post contractu» (una vez extinguida dicha relación laboral) del mencionado pacto se halla inexcusablemente condicionada, dada la evidente limitación que supone para el derecho al trabajo -artículo 35 de la Constitución- por la exigencia legal, que expresamente establece el apartado 2 del artículo 21 del Estatuto de los Trabajadores, de que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada”, tal y como se dispone en la sentencia del TS de 10 de julio de 1991 (RJ 1991\5880).

⁸ Existe numerosa jurisprudencia donde se establece la nulidad de dichos pactos por considerar tal cuantía como escasa y no compensatoria. Como ejemplo, mencionar la sentencia del TS del 30 de noviembre de 2009 (RJ 2010\252), la sentencia del TSJ de Madrid de 20 de febrero de 2009 (RJ 2009\2018).

⁹ Como ejemplo de ello, se puede mencionar la sentencia del TSJ de Cataluña de 28 de abril de 2011 (AS 2011\1844) que establece que la compensación económica satisfecha por la empresa al trabajador *“fundamenta la suficiencia de la retribución en que: (i) la cantidad percibida en concepto de pacto de no competencia equivale a dos años de prestación de desempleo y resulta por tanto suficiente tomando como parámetro el criterio de subsistencia; y (ii) en que la limitación de la prestación de servicios se ciñe a las empresas de colectividades que son un subsector dentro de la hostelería pudiendo realizar trabajos en otras áreas de hostelería con lo que no se vulnera el derecho al trabajo contenido en el artículo 35 de la CE”*.

podrá ser aplicado durante 6 meses después del cese, voluntario o no, para trabajadores ordinarios o 2 años para técnicos o cargos de alta dirección. Este límite máximo¹⁰, a contar desde la extinción de la relación laboral, tiene su origen en una norma de derecho necesario y, por ello, tanto al trabajador como al empresario se les exigen respetarlo y acatarlo.

Se establecen dos plazos diferenciados en función de la categoría del trabajador. Así, cuanto mayor sea la cualificación profesional, mayor será el acceso a cuestiones de fondo de la empresa y a los intereses competitivos del empleador y, por tanto, mayor es el riesgo competencial para la empresa cuando el contrato de trabajo finalice.

Esta dualidad a la hora de establecer el límite temporal de dichos pactos se justifica en que hay muchas situaciones en las que, a pesar de que la categoría o cualificación profesional no es la mejor, estos trabajadores son capaces de generar un riesgo objetivo para algunos intereses competitivos del empresario, puesto que tienen la capacidad de entrar en contacto inmediato y estrecho con los clientes y proveedores de la empresa.

Bien es cierto que este error, en la fijación temporal de la cláusula postcontractual de no competencia, no supondría que dicho pacto fuese totalmente inválido sino que debería de tenerse por no puesto (supuesto de nulidad parcial) y quedaría *“sustituido por lo establecido para el caso por las disposiciones legales que disciplinan el establecimiento de las cláusulas de no competencia postcontractual y, señaladamente, las contenidas en el art. 21.2 del ET, sin producir la ineficacia total de la cláusula en cuestión”*¹¹.

○ **Requisito formal**

Por último, en lo que respecta a requisitos de carácter formal, hay que señalar que el legislador no estableció ninguno en particular. Sin embargo, si que se exige que el pacto de no competencia para después de extinguida la relación laboral ha de ser expreso, ya sea escrito o verbal¹². Para la perfección y eficacia del mismo, se precisa exclusivamente el consentimiento de las partes, no haciendo falta, por lo tanto, una especial solemnidad.

Además, a pesar de que no se diga nada en el artículo 21.2 LET, estos pactos deben de ser formalizados de forma individual frente a cada uno de los trabajadores al afectar a derechos particulares de los que no se puede decidir en sede colectiva.

1.3. Figura del trabajador. ¿Empleado, técnico o alta dirección?

Tal y como se establece en el art. 21 del ET, se deben de dar una serie de requisitos para que la cláusula postcontractual sea válida. Si bien hay otro requisito que no supone la invalidez de la misma, pero si condiciona su eficacia.

¹⁰ La sentencia del TSJ de Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife de 18 de febrero de 2015 (AS 2015\1875) establece que *“el pacto no puede tener una duración superior a dos años para los técnicos y a seis meses para los demás trabajadores, duración que puede ser menor si las partes lo acuerdan, pero en ningún caso superior al tratarse de una norma de derecho necesarios protectora de los intereses del trabajador y que entra en vigor inmediatamente después de la extinción del contrato”*.

¹¹ Sentencia del TSJ de Cataluña de 3 de diciembre de 2009 (AS 2010\811).

¹² Sentencia del TS de 6 de marzo de 1991(RJ 1991\1835), Sentencia del TSJ de las Islas Canarias de 29 de junio de 2010 (RJ 52/2007).

En este sentido, es necesario establecer qué entendemos por empleado, por técnico o por alta dirección para poder determinar ante qué tipo trabajadores nos encontramos con la finalidad de poder establecer la limitación temporal de nuestra cláusula y, así, precisar la eficacia de la misma.

Para ello, es necesario acudir al Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección, donde en su artículo 1.2 establece que el personal del alta dirección estará integrado por *“aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad”*.

A este respecto, por lo tanto, para poder determinar si un trabajador se encuentra bajo una relación laboral común o de alta dirección, es necesario examinar las facultades, poderes y funciones que ostenta para poder dilucidar si el mismo ejercitaba o no *“poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad”*¹³.

Así mismo, es preciso añadir aquí que el pacto de no concurrencia para después de extinguido el contrato especial de trabajo, en el caso de tratarse de personal de alta dirección, viene estipulado y regulado en el art. 8.3 del RD 1382/1985 anteriormente nombrado. En dicho precepto se estipula que la duración del mismo no puede sobrepasar los dos años y que es necesario la concurrencia de dos requisitos para su validez; requisitos idénticos a los recogidos en el art. 21.1 ET: a) que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello y b) que se satisfaga al alto directivo una compensación económica adecuada.

En el caso de un técnico, el TS ha determinado que *“a diferencia de lo que ocurre en el art. 14 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 997) , el concepto de “técnicos” no se limita en el art. 21 ET a los “titulados”, sino que se emplea en un sentido lato, esto es, en contraposición a los demás trabajadores. Siguiendo este criterio, esta Sala ha tenido ocasión de precisar que “la expresión «para los técnicos» que contiene el núm. 2 del art. 21 del Estatuto de los Trabajadores no se limita y circunscribe al sentido estricto de titulares sino que se emplea por el Juzgador en el sentido amplio de contraposición con los restantes trabajadores, comprendiendo por tanto la categoría (...) que requería estar en conocimiento de las técnicas del comercio sobre redistribución y reasignación de clientes y preparación de funcionamiento de centro mercantil de forma que el hecho de que el trabajador esté en conocimiento de «las técnicas» empresariales viabiliza la duración del pacto de no competencia hasta 2 años por afectantes a la «estrategia empresarial» (...) se consideran intelectuales a los ingenieros y licenciados, titulados y administrativos frente a los manuales con que se alude a los trabajadores obreros y subalternos”*¹⁴.

En el párrafo anterior, se estipula que la interpretación del concepto de técnico se lleva a cabo de una forma amplia; es decir, no se limita únicamente a los titulados sino que se emplea en el sentido extenso de la palabra y, por ello, se puede emplear para cualquier

¹³ Sentencia del TS de 10 febrero de 2009 (RJ 2009\128725).

¹⁴ Sentencia TSJ de Cataluña de 3 de diciembre de 2009 (AS 2010\811).

trabajador que conozca de las técnicas necesarias para el buen funcionamiento y desarrollo de la compañía.

También, ante la falta de criterios en el ET y a que la categorización entre trabajadores se remite a la normativa convencional¹⁵, se podrá tener en cuenta los sistemas de clasificación convencionales para poder realizar dicha distinción. En la mayoría de los convenios colectivos, habitualmente son cuatro los grandes grupos profesionales que aparecen: técnicos, administrativos, personal obrero y personal subalterno. Es en este sistema de clasificación donde se estipula que los técnicos suelen ser trabajadores que llevan a cabo funciones de responsabilidad o dirección especializada en áreas de producción u organización del trabajo o que ocupan puestos de trabajo que requieren preparación espacial o conocimientos específicos, se entiende que el plazo máximo de dos años se limita en exclusiva a dicho grupo, estableciendo para el resto de grupos un plazo menor de seis meses.

1.4. Extinción del pacto

La finalización del periodo de vigencia establecido con respecto al pacto de no competencia postcontractual supone la extinción de los efectos del mismo. No obstante, nada impide, legalmente hablando, que por mutuo acuerdo de las partes el pacto se extinga antes de la finalización del periodo de vigencia estipulado, es decir, *ante tempus*.

Las posibilidades de extinguir dicho pacto anexo al contrato, además de por el cumplimiento del término convenido o por causas inherentes a la persona del trabajador o del empresario, son varias como la novación contractual, el incumplimiento del empresario a abonar la compensación económica o que el trabajador rompa el pacto de no competencia.

Si bien, existe la posibilidad de desistimiento unilateral por una sola de las partes como causa de extinción del pacto de no competencia postcontractual cuando así lo hayan previsto las partes en el propio pacto. Ello se argumenta en que no se trata de que una de las partes unilateralmente decida si quiere o no cumplir la obligación, sino que ambas partes aceptan *ex ante*, en virtud de su autonomía de la voluntad, la posibilidad de que la eficacia del negocio se active o no a voluntad de una de ellas¹⁶.

Esto podemos observarlo en la sentencia del TSJ de Cataluña de 12 de mayo de 1992 (AS 1992\2834), donde se establece que *“la simple lectura de su contenido patentiza que lo que a tenor de la misma se deja a la voluntad de la demandante no es la validez y cumplimiento de lo pactado sino la de su exigibilidad o no y posibilidad de liberar de la obligación contraída al trabajador que tanto a tenor de lo prevenido por el art. 1271 como de conformidad con lo establecido en los arts. 1255 y 1256 todos del Código Civil deviene legítimo y propio del poder dispositivo que informa nuestro sistema jurídico contractual”*.

¹⁵ Art. 22.1 ET: *Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establecerá el sistema de clasificación profesional de los trabajadores por medio de grupos profesionales.*

¹⁶ NOGUEIRA GUASTAVINO, M., *El pacto laboral de no competencia postcontractual*, McGraw-Hill, Madrid, 1998, pp. 225-227.

1.5. Conclusiones

A la vista de todo lo expuesto anteriormente, la cláusula establecida en el contrato firmado por la empresa “IRENATA S.A.” y el trabajador Felipe Rodríguez sería válida.

En primer lugar, se puede observar como la cláusula de no competencia postcontractual surge de la voluntad de ambas partes, ya que a la hora de la firma del contrato, tanto “IRENATA S.A.” como Don Felipe, establecieron el pacto de no competencia por un periodo de dos años tras la finalización del vínculo laboral sin objeción alguna por ninguna de las partes.

En lo que respecta al cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 21.2 ET, en este caso podemos afirmar que se cumplen todos ellos, lo que implica que se dote de validez al pacto establecido.

Por una parte, se observa que si existe un efectivo interés empresarial, ya que por el puesto que desempeña Don Felipe en la empresa, este ha adquirido una serie de conocimientos que podría poner en práctica en cualquier otra empresa de la competencia que requiriese de sus servicios. Además, es importante destacar aquí, que “IRENATA S.A.” se considera una empresa líder y consolidada en su sector, por lo que lo aprendido y desarrollado en el tiempo que estuvo allí de director general es muy codiciado por otras empresas del mismo sector para poder ganar cuota de mercado y, con ello, clientes.

Por otra parte, en lo referente al pago de una compensación económica, en el contrato de trabajo se estipula una cantidad que la empresa deberá de abonar a Don Felipe por el tiempo de 2 años, fijada esta en 300 euros al mes. Esta cantidad, tal y como se ha expuesto anteriormente, se podrá percibir ya sea en liquidaciones periódicas durante la vigencia del contrato como en un pago único una vez extinguida la relación laboral.

En nuestro caso, vamos a suponer que ese pago se realiza de forma mensual durante el periodo de vigencia del contrato, es decir, se realiza un pago de 300 euros cada mes durante seis años, tiempo que Arturo trabajó para “IRENATA S.A.”, lo que da una cantidad de 21.600 euros. Por lo tanto, entendemos que dicha compensación económica es adecuada para *“el trabajador por la privación de oportunidades de trabajo que tal obligación conlleva”*¹⁷.

En cuanto al límite temporal, Don Felipe es el director general de la empresa, si bien, no disponemos de los datos suficientes como para poder conocer cuáles son las funciones que desarrolla dentro de la misma, dato que sería esencial para poder determinar la naturaleza de la relación laboral de Don Felipe.

Tal y como se reconoce en la sentencia del TS de 16 de enero de 2008 (RJ 2008\2534), se *“exige examinar con detalle las facultades, poderes y funciones que el empleado respectivo ostentaba en cada caso, para poder dilucidar si el mismo ejercitaba o no “poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y relativos a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad”, como establece el art. 1-2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto”*.

¹⁷ Sentencia del TSJ de Cataluña de 12 de noviembre de 2010 (AS 2010\72).

En el caso de que las funciones desarrolladas por el mismo “*no entrañen el ejercicio autónomo de poderes inherentes a la titularidad jurídica del grupo y relativos los objetivos generales del mismo, y que actúe de manera subordinada, sin autonomía, sometiéndose a las instrucciones generales y concretas impartidas por los órganos de la entidad*”¹⁸, podríamos establecer que se encontraría enmarcado en la posición de mando inferior o intermedio no incluido en la definición de alta dirección del art. 1.1 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto.

Si bien, en nuestro caso concreto, a tenor de los datos proporcionados, no sabemos cuales son las funciones desarrolladas por Don Felipe dentro de la empresa y, por consiguiente, si las realiza con plena autonomía no contando para ello con la aprobación de los órganos superiores de la entidad. De este modo, siguiendo con lo expuesto anteriormente, no podríamos enmarcar a Don Felipe como personal de alta dirección o de mando inferior o intermedio y, por tanto, no podríamos establecer si el límite temporal fijado en el pacto de no competencia postcontractual realizado sería el correcto.

Sin embargo, a tenor de la extensa interpretación que se realiza por parte de la jurisprudencia sobre el concepto de técnico, podemos entender la figura del Director general como tal. Además, en ella se establece que los técnicos son aquellos trabajadores que, debido al cargo que ostentan en la empresa, han adquirido las técnicas necesarias para el buen funcionamiento de la misma; hecho que no podemos negar en el caso de Don Felipe, ya que a través de la práctica y la experiencia ha obtenido los conocimientos y técnicas imprescindibles para que la empresa funcione correctamente.

Teniendo en consideración todo lo anterior, podemos entender que Don Felipe estaría encuadrado bajo el concepto de técnico y por lo tanto, el periodo de dos años establecido para la duración del pacto de no competencia postcontractual entre Don Felipe e “IRENATA S.A” estaría correctamente fijado.

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

2.1. Tipo penal: delito de lesiones

En el caso a analizar, la agresión cometida por Arturo, provocando en Felipe la necesidad de puntos de sutura para su saneamiento, se considera un delito de lesiones de tipo básico, recogido en el artículo 147.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante, CP), ya que, tal y como se recoge en el precepto, “*el que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, será castigado, como reo del delito de lesiones*”.

El delito previsto en dicho artículo es de un tipo penal de resultado consistente en realizar una acción u omisión de medios indeterminados, ocasionante de cualquier afectación en la salud física o psíquica de la persona. El bien jurídico protegido en las lesiones es la salud de las personas, tanto en su vertiente física como psíquica. Además, cabe mencionar

¹⁸ Sentencia del TS 12 de marzo de 2014 (RJ 2014\132289); sentencia del TS de 10 de febrero de 2009, (RJ 2009\128725).

que este bien jurídico tiene un directo reconocimiento constitucional en el derecho a la integridad física y moral recogido en el art. 15 CE¹⁹.

En lo que respecta al sujeto activo, sólo un tercero puede serlo ya que la conducta va siempre referida a otro. Por otro lado, el sujeto pasivo y objeto material de estos delitos es todo ser humano con vida independiente, excluyéndose, por tanto, tanto los muertos como quienes sólo poseen vida dependiente (aunque existe un delito de lesiones al feto²⁰).

2.2. ¿Qué legislación debemos de aplicar en cuanto al caso a analizar?

Tal y como se recoge en la Constitución, *"nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o falta [...] según la legislación vigente del momento"*²¹. Este principio aquí expuesto, conocido como principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable implica la prohibición de dictar leyes con efectos retroactivos desfavorables como de aplicarlas a hechos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor y perjudicando, en este sentido, al afectado. Busca garantizar la seguridad jurídica puesto que, gracias al mismo, *"no será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su perpetración"* (art. 2.1 CP). Los ciudadanos en todo momento deben de conocer con anterioridad cuáles son las consecuencias que sus actos pueden acarrear.

Es importante señalar aquí que en el caso de la jurisprudencia, este principio no será aplicable, al no ser esta fuente de Derecho español. Así es entendido por el TS, afirmando que *"esta Sala ha mantenido con claridad que el principio de legalidad no garantiza la irretroactividad de la jurisprudencia, sino de las leyes, por lo que no resulta prohibida la aplicación de criterios desfavorables derivados de cambios jurisprudenciales razonados y fundamentados. La conclusión es evidente: tampoco la jurisprudencia más favorable está incluida en la cláusula del artículo 2.2 del Código Penal"*²².

Por otro lado, tal y como se recoge en el art. 2.2 CP, *"tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la Ley más favorable, será oído el reo"*. Dicho principio, entendido como el principio de retroactividad de la ley penal más favorable, se fundamenta en razones de justicia y coherencia.

Por último, en considerable relación con el principio anteriormente citado, podemos mencionar la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en la cual se dice que *"los delitos y faltas cometidos hasta el día de la entrada en vigor de este Código se juzgarán conforme al cuerpo legal y demás leyes penales especiales que se derogan. Una vez que entre en vigor el presente Código, si las disposiciones del mismo son más favorables para el reo, se aplicarán éstas"*.

¹⁹ Art. 15 CE: *"Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes"*.

²⁰ Art. 157 CP: *"El que, por cualquier medio o procedimiento, causare en un feto una lesión o enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo, o provoque en el mismo una grave tara física o psíquica, será castigado con pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por tiempo de dos a ocho años"*.

²¹ Art. 25.1 y 2 CE.

²² Sentencia TS de 11 de mayo de 1994 (RJ 1994\3687); Sentencia TS de 1 de octubre 1998 (RJ 1998\8317).

Por lo tanto, considerando todo lo anterior y, debido a que la figura delictiva en el supuesto que debemos analizar sería la misma de aplicar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal con o sin la reforma llevada a cabo en el año 2015, en este caso tendríamos que emplear el código que estuviese en vigor en el momento en que ocurrieron los hechos descritos en el supuesto. Sin embargo, vamos a aplicar el CP reformado que entró en vigor en julio de 2015 debido a que la pena del delito de lesiones de tipo básico es menor y, por ello, más favorable para el reo.

2.3. Delito de lesiones, ¿tipo básico o leve?

Este tipo de lesión aquí causada se entiende que se trata de un delito de lesiones de tipo básico y no de un delito de lesiones leve, recogido en el art.147.2 de ese mismo código pues, tal y como se recoge en dicho precepto, para que se dé la existencia de este tipo de delito es necesario que el agresor *“por cualquier medio o procedimiento, causara a otro una lesión no incluida en el apartado anterior”*. Lo que supone la acusación de uno u otro es la necesidad de que *“la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico”*.

Es decir, para que se considere un delito de lesiones de tipo básico no basta con haberse causado una lesión, sino que es necesario que haya habido una primera asistencia facultativa y, además, algún tipo de tratamiento médico o quirúrgico, diferenciándose por esto último del correspondiente delito de lesiones menos grave.

En lo que respecta a qué se entiende tanto por asistencia facultativa como por tratamiento médico o quirúrgico, cabe decir que la doctrina de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera que el tratamiento médico o quirúrgico así como la asistencia facultativa a los que se hace referencia en el artículo 147 del CP constituyen conceptos normativos que, en ausencia de una definición legal, deben de ser definidos mediante las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales que le otorguen seguridad jurídica.

En este sentido, se entiende por asistencia facultativa todo diagnóstico o exploración médica inicial con finalidad preventiva. Por tratamiento médico, según la sentencia del TS del 12 de mayo de 2014 (RJ 2014\2807) debemos entender *“la planificación de un sistema de curación o de un esquema médico prescrito por un titulado en Medicina con finalidad curativa”*. Si bien, es importante destacar que, por ello, el tratamiento farmacológico y fisioterapéutico sin especificaciones, ni el psicológico, salvo que sea prescrito por un psiquiatra y vaya acompañado de la ingesta de medicación, pueden entenderse como tratamientos médicos.

Podemos mencionar la sentencia del TS del 11 de diciembre de 2006 (RJ 2007\745), donde se recoge la doctrina seguida por esa Sala, estableciendo que *“el concepto de tratamiento médico (o quirúrgico) no es incompatible con el de primera asistencia. Si la primera asistencia es de tal importancia que por sí sola lleva consigo la planificación de unas atenciones facultativas a realizar en tiempo posterior, tal primera asistencia ya es tratamiento médico a los efectos de que hayan de sancionarse los hechos como delito del art. 147 [...] . Más aún para los tratamientos quirúrgicos, cuando realmente merezcan el nombre de tales,... pues estos tratamientos quirúrgicos, aun en los casos de cirugía menor, siempre necesitan unos cuidados posteriores –aunque de hecho no los preste una*

persona titulada—, que han de tener una prolongación en el tiempo, lo que excluye la posibilidad de aplicar la norma correspondiente a la falta”.

Por lo tanto, nuestra doctrina jurisprudencial²³ define el tratamiento médico o quirúrgico, a efectos penales, como el procedimiento que se utiliza para curar una enfermedad o para reducir sus efectos, tanto si se realiza por el médico que presta la asistencia inicial como si se encomienda a auxiliares sanitarios, quedando al margen el simple diagnóstico y la pura vigilancia o prevención médica. Además, la sentencia del TS 12 de mayo de 2014 (RJ 2014\2807) recoge que el *“tratamiento quirúrgico existe siempre que se actúa médicamente sobre el cuerpo del paciente de forma “agresiva” como ocurre, por ejemplo, cuando se abre, se corta, se extrae o se sutura, es decir, siempre que la curación se persigue mediante la intervención directa en la anatomía de quien la necesita”.*

Del anterior concepto se pueden sacar una serie de requisitos necesarios en ese tratamiento:

- 1) El tratamiento médico o quirúrgico ha de ser necesario para poder lograr la sanidad, por lo que quedaría descartado aquel dispensado por un facultativo o por la misma víctima²⁴.
- 2) Debe extenderse de la primera asistencia facultativa, como acto médico o quirúrgico separado, por lo que debe darse una manifiesta continuidad del tratamiento por el propio facultativo, o una prescripción para que se realice ese tratamiento por otro profesional sanitario²⁵.

En lo que respecta a los puntos de sutura, necesarios de aplicar en nuestro caso, la jurisprudencia mayoritariamente ha entendido y recogido que *“uno de los actos médicos que merecen la consideración de tratamiento quirúrgico es la sutura o costura de los tejidos que han quedado abiertos como consecuencia de una herida y que es preciso aproximar para que la misma cierre y quede la zona afectada, en lo posible, tal como estaba antes de la lesión”*²⁶.

2.4. Atenuación de la pena y responsabilidad civil

²³ Sentencia del TS de 5 noviembre de 2014 (RJ 2014\5279).

²⁴ La sentencia del TS de 28 de febrero de 2005 (RJ 2005\7470) dice que *“el tipo del art. 147 no exige que el tratamiento se haya llevado a cabo efectivamente, sino que la lesión, considerada objetivamente, requiere ese tratamiento, pues si la víctima tras la primera asistencia de urgencia, hubiera preferido automedicarse, curarse por sí misma o ponerse en manos de persona carente de titulación, pero ello no puede implicar que la lesión no hubiera requerido objetivamente considerada, tratamiento médico”.*

²⁵ La Sentencia del TS de 26 de febrero de 1998 (RJ 1998\1194) recoge que *“es indiferente que tal actividad posterior la realice el propio médico o la encomiende a auxiliares sanitarios, también cuando se imponga la misma al paciente, por la prescripción de fármacos o por la fijación de comportamientos a seguir (dietas, rehabilitación, etc.), aunque deben quedar al margen de lo que es tratamiento médico, el simple diagnóstico o la pura prevención médica”.* Así mismo, se puede añadir aquí también lo establecido en la sentencia del TS de 23 de octubre de 2008 (RJ 2008\6958) que dice que *“aquel sistema que se utiliza para curar una enfermedad [...] siendo indiferente que tal actividad posterior la realiza el propio médico o la ha encomendado a auxiliares sanitarios, también cuando se imponga la misma al paciente por la prescripción de fármacos o por la fijación de comportamientos a seguir, quedando al margen del tratamiento médico el simple diagnóstico o la pura prevención médica”.*

²⁶ Sentencia TS de 19 de octubre 2001 (RJ 2002\402); Sentencia TS de 12 de mayo de 1997 (RJ 1997\4542); Sentencia TS de 30 de mayo de 2007 (RJ 2007\3598).

A la hora de establecer la pena que se debe de aplicar a una determinada acción entendida como delito, debemos tener en cuenta en la graduación de la misma las diversas circunstancias que concurran en su comisión.

La atenuación de la pena, entendida como aquellas circunstancias que producen el efecto de disminuir la responsabilidad criminal, puede aplicarse en dos clases de supuestos: a) cuando la acción de lesionar sea menos grave, en atención al medio empleado; b) cuando el resultado lesivo producido no sea grave:

- El riesgo creado por la acción de lesionar sea, desde una perspectiva ex ante y en atención a los medios utilizados, de inferior gravedad. Ello ocurrirá en los supuestos de lesiones preterintencionales.
- El resultado producido, a pesar de requerir para su curación primera asistencia y tratamiento médico o quirúrgico, sea de poca importancia. Esto último ocurrirá cuando la zona afectada por la lesión sea mínima, el periodo de curación no impida que la víctima pueda seguir realizando sus actividades del día a día y ésta no precise de especial atención, salvo la ingesta ocasional de calmantes para paliar posibles molestias²⁷.

Es importante también mencionar la responsabilidad civil que en el proceso penal se entiende como la obligación de reparar económicamente los daños y perjuicios causados o derivados por parte del autor del delito con su infracción, tal y como se refleja en el art. 116.1 del CP o el art. 100 LECrim. Básicamente, lo que busca es compensar a la víctima por los daños que le han sido ocasionados.

La comisión de un delito no conlleva responsabilidad civil, ya que es la fortuita realización de daños económicamente valorables, producidos por motivo de la realización de un delito la que origina la responsabilidad. Por tanto, podemos decir que la responsabilidad civil nace de la producción de un daño o perjuicio por una acción ilícita penalmente, y no del delito en sí, ya que en el caso de que el hecho delictivo no originase daño o perjuicio, no surgiría responsabilidad civil alguna.

En el art. 110 del CP, se establece que *“la responsabilidad civil comprende: 1º la restitución; 2º la reparación del daño y, 3º la indemnización de perjuicios materiales y morales”* y el contenido de cada uno de ellos se recoge en los preceptos siguientes.

- La restitución: Estriba en la devolución de la cosa objeto del delito a su legítimo dueño, debiéndose abonar los posibles deterioros y menoscabos que presente.
- La reparación del daño: Podrá consistir en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer algo.
- La indemnización de perjuicios materiales y morales: Se trata de la compensación del rendimiento económico perdido o de la pena o dolor psicológico causado por el hecho delictivo.

En lo que respecta al modo en que se busca reparar el daño causado, la persona perjudicada por el hecho penal tiene la opción de reclamar los daños ya sea en el mismo proceso penal, donde será el juez penal quien decidirá sobre la culpabilidad del individuo como de la efectiva existencia de los daños civiles o, en procesos diferentes, donde

²⁷ GÓMEZ MARTÍN, V., *Manual de Derecho Penal. Parte especial. Tomo I* (Dir. Corcoy Bidasolo, M.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 97.

primero se tramitará el procedimiento penal y después, una vez haya terminado éste, el proceso civil. Tendrá en cuenta la naturaleza de la infracción y las condiciones personales y económicas del culpable a la hora de determinar la responsabilidad civil²⁸.

Cualquier persona que haya resultado perjudicada por un delito por el que se esté enjuiciando en un proceso penal, tiene la facultad de ejercer una acción civil acreditando para ello la titularidad del derecho subjetivo de materia civil. Únicamente los daños causados directamente por el delito son los posibles indemnizables por los Tribunales penales. Los daños indirectos podrán reclamarse pero a través del correspondiente proceso declarativo civil.

En lo que respecta a la legitimación pasiva, existe la posibilidad de que se demande a alguien que no sea el imputado, ya que legitimado pasivamente lo estará también aquél frente al que se interponga la pretensión restitutoria. Como es sabido, la responsabilidad civil, a diferencia de la penal, no es personal, por lo que cabe exigirla a un tercero, el cual no sería el responsable penal de los hechos.

Es importante señalar aquí que, a diferencia de lo que ocurre con la responsabilidad penal, la civil no se extingue por la muerte del culpable y, por tanto, se integra en su patrimonio formando parte del pasivo hereditario.

Por último, en lo que respecta a la capacidad de renuncia a las posibles indemnizaciones, únicamente en el proceso penal se podrá renunciar a ellas y solamente se permite en aquellos casos que traten de delitos privados, donde no existe ningún interés público.

2.5. Conclusiones

Teniendo en consideración con todo lo anterior, la agresión de Arturo a Felipe podemos encuadrarla dentro de los delitos de lesiones tipificado en el art. 147.1 CP y no en un delito de lesiones leve. Entendemos que se trata de un tipo básico y no de un delito leve, puesto que además de necesitar de asistencia facultativa, se precisa para su sanidad también un tratamiento quirúrgico o médico, entendido como tal la sutura de puntos que precisó.

En lo referente a la pena, este tipo de delito acarrea una pena de tres meses a tres años de prisión o multa de seis a doce meses, la cual se podrá ver atenuada en atención a las circunstancias propias del hecho. En nuestro caso concreto, entiendo que la pena se verá atenuada debido a que el resultado que produjo la agresión de Arturo ocasionó en Felipe una lesión mínima, pues su curación no impide que éste último pueda seguir llevando a cabo sus actividades cotidianas y tampoco necesita de una especial atención.

Por último, se podría solicitar responsabilidad civil a Arturo en concepto de indemnización de perjuicios materiales y morales. Con esta compensación de carácter económico se buscaría resarcir de las posibles pérdidas económicas que se le podrían ocasionar a Felipe o reparar el dolor psicológico originado por el hecho cometido.

²⁸ Art. 115 CP: *“Los Jueces y Tribunales, al declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán razonadamente, en sus resoluciones las bases en que fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones, pudiendo fijarla en la propia resolución o en el momento de su ejecución”*.

3. Dictamen acerca de la validez de la celebración de la Junta Ordinaria

3.1. Junta general

La junta general se define como el órgano que permite a la sociedad de capital formar y expresar su voluntad. Se trata de un órgano colegiado y deliberante cuya función esencial es debatir y decidir sobre asuntos de su competencia, el cual está formado por los socios²⁹.

Entre las obligaciones de los administradores de la sociedad se encuentra la de velar por la gestión de la misma³⁰ y para ello llevan a cabo la convocatoria de juntas generales en las cuales *“los socios decidirán por la mayoría legal o estatutariamente establecida, en los asuntos propios de la competencia de la junta”*, tal y como se establece en el art. 159 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC).

Es necesario la reunión de todos los socios debidamente convocados, siguiendo una serie de requisitos, en la localidad del domicilio social y para deliberar sobre los asuntos de su competencia que figuren en el orden del día para que se puedan adoptar acuerdos válidos. Además, estos acuerdos también precisan de unas mayorías y quórum concretos, según la forma social. Sin embargo, la mayoría de estos requisitos admiten excepciones³¹.

La junta sólo podrá adoptar acuerdos dentro de los temas de su competencia. Esta falta de soberanía se observa en que la junta no puede adoptar acuerdos contrarios a la ley, a los estatutos o lesivos del interés social en beneficio de algunos socios o a los asuntos de su competencia.

3.2. Clases de junta general

La LSC, en su art. 163, establece una clasificación de las juntas generales para todos los tipos de sociedades de capital, distinguiendo entre junta ordinaria y extraordinaria. Dicha distinción se efectúa alrededor de un doble elemento. Por un lado está la periodicidad de la Junta y, por el otro, el contenido de la misma³².

²⁹ FERRANDO VILLALBA, M.L., Derecho de sociedades de capital: estudio de la Ley de sociedades de capital y de la legislación complementaria, Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 225-226.

³⁰ Art. 209 LSC: *“Es competencia de los administradores la gestión y la representación de la sociedad en los términos establecidos en esta ley”*.

³¹ VALPUESTA GASTAMINZA, E., *Comentarios a la ley de sociedades de capital: estudio legal y jurisprudencial (adaptado a la Ley 14/2013, de apoyo al emprendedor)*, Bosch, Barcelona, 2013, pp. 415-416.

³² La sentencia del TS 31 de octubre de 1984 (RJ 1984\5152) recoge las diferencias que existen entre una junta general ordinaria y una extraordinaria estableciendo que *“a) las Juntas Ordinarias y Extraordinarias deben centrarse en su periodicidad o previsibilidad, en cuanto las primeras, por imperativo legal, deben reunirse cuando lo dispongan los Estatutos y necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio mientras que las extraordinarias se celebran siempre que lo requiera el interés de la sociedad a juicio de los administradores o a solicitud de un número de socios que represente, al menos, la décima parte del capital desembolsado; b) si bien la Junta Ordinaria tiene atribuida, como específica competencia, la censura de la gestión social, la aprobación de las cuentas y balance del ejercicio anterior y la distribución de beneficios, ni tal asignación excluye que pueda conocer de cualquiera otra materia al atribuirse indistintamente a la Junta Ordinaria o a la Extraordinaria cuestiones como la emisión de*

En lo que respecta al primer elemento, la periodicidad, tal y como se recoge en el art. 164.1 LSC, la junta general ordinaria *“se reunirá necesariamente dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio”*. Aunque, como bien se recoge en el apartado 2 del mismo precepto, la convocatoria o celebración de la junta fuera de plazo no supone la invalidez de la misma³³. No obstante, en el caso de dilatar la convocatoria y, por consiguiente, la celebración de la misma sin causa justificada por parte de los administradores, éstos se podrán ver sometidos a una eventual acción de responsabilidad.

Por el contrario, una junta general extraordinaria se puede convocar en cualquier momento, ya que no existe ningún imperativo legal que nos obligue a llevarla a cabo dentro de un plazo concreto. Se consideran así un instrumento fundamental para ir solucionando aquellas cuestiones que se necesiten someter a la decisión de la junta, bien por haberle sido atribuida a este órgano la competencia por la ley o los estatutos, bien por iniciativa de los administradores e, incluso, de la propia junta (art. 161 LSC).

Por consiguiente, en lo que se refiere a la periodicidad, la junta general ordinaria obligatoriamente se debe de reunir dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, mientras que la extraordinaria es facultativa y no tiene carácter periódico, pudiendo convocarse pasado mucho tiempo o no llegarse a convocar en toda la vida de la empresa. En el caso de que la junta ordinaria tenga lugar cuando hayan pasado los seis primeros meses del ejercicio, ésta no se convertirá nunca en una junta extraordinaria. Esta dilación en el tiempo únicamente se traducirá en posibles responsabilidades para los administradores.

En relación al segundo y último elemento, tal y como viene establecido en la ley, el contenido de la junta ordinaria consiste en aprobar la gestión social, las cuentas del ejercicio y resolver sobre la aplicación del resultado (art. 164 LSC). En cambio, en lo que respecta a los temas a tratar en la junta extraordinaria, la ley dispone que se podrá tratar cualquier asunto en la misma.

Sobre la junta ordinaria, el art. 164 LSC recoge el contenido mínimo que se debe de tratar en la misma. Sin embargo, nada impide que en la misma no puedan tratarse cuestiones distintas, siempre que sean de competencia de la Junta general, se incluyan en el orden del día y concurren a la sesión los accionistas exigidos legalmente en cada caso para la adopción válida del acuerdo.

Este hecho, ya se viene aceptando desde hace bastante tiempo, y como ejemplo de ello podemos mencionar la sentencia del TS de 31 de octubre de 1984 (RJ 1984\5154) donde se estipula que *“según entiende la doctrina de los autores más caracterizada, junto con las cuestiones integrantes del orden del día de la Junta General ordinaria, de condición imperativa a tenor del precepto últimamente citado, viene permitida la deliberación y la adopción de acuerdos sobre cualquier otro tema que no se halle específicamente*

obligaciones, el aumento o disminución de capital, la transformación, fusión o disolución de la sociedad y, en general cualquier modificación de los Estatutos, [...]”.

³³ La sentencia del TS de 28 de marzo de 2011 (RJ 2011\3020) expone sobre este tema que *“en la materia hubo en su día una jurisprudencia disímil (como se expone en la Sentencia de 18 de noviembre de 2.009 (RJ 2009, 5562)), la misma se unificó en el sentido de admitir la validez de la celebración, o incluso convocatoria, de la junta general ordinaria fuera de plazo”*.

atribuido por la Ley o por los Estatutos a la competencia exclusiva de la Junta extraordinaria o del Consejo de administración, y en este sentido [...] advirtió que cualquier otro asunto, por grave que sea, podrá ser tratado indistintamente en una u otra Junta, siempre que, en su caso, se reúnan las mayorías previstas para decidir sobre determinadas materias que, por su gravedad, exigen intervención de mayor número de accionistas”.

Por lo tanto, como se viene ya diciendo, no existen diferencias sustanciales entre la Junta general ordinaria y la extraordinaria, salvo la aprobación de cuentas y el balance del ejercicio anterior que formulan los administradores. Todas las demás cuestiones que competen a la junta pueden ser tratadas indistintamente en junta ordinaria o extraordinaria, puesto que como explicaremos posteriormente, la aprobación de la gestión social puede realizarse tanto en una junta como en la otra.

Los requisitos en cuanto a convocatoria y celebración son exactamente iguales en las dos y en el supuesto de que no se cumplan los anteriores requisitos mencionados, decir que *“las normas de la convocatoria son de derecho necesario y tienen carácter imperativo, de modo que cualquier infracción de las mismas afectan a la validez de todos los acuerdos adoptados en el seno de la Junta convocada”*. Ésta y no otra es la doctrina que con reiteración ha sentado la Jurisprudencia³⁴, donde también se establece la necesidad de interpretación de los requisitos de convocatoria con un criterio estricto. Así mismo, también la Dirección General de Registros y del Notariado³⁵ viene a reconocer la necesidad del cumplimiento de dichos requisitos de convocatoria establecidos en la ley para poder dar validez a los acuerdos adoptados en las juntas realizadas.

Junto a estos dos tipos, la LSC contempla otras modalidades, todas ellas atendiendo a su convocatoria o, incluso a la usencia de convocatoria formal, como puede ser en la junta universal (art. 178 LSC). La singularidad que presenta la junta general universal con respecto a la ordinaria consistente en la consideración de validez de su constitución así como de todos los acuerdos que en ella se hayan adoptado, a pesar de que no se hubiesen cumplido con todos los requisitos de convocatoria establecidos en la LSC y los estatutos. Ahora bien, es necesario que estén siempre presentes o representados todos y cada uno de los socios y acuerden por unanimidad la celebración de la reunión³⁶. En tal supuesto se prescinde exclusivamente de los requisitos de convocatoria, por considerar que la presencia de todos los socios y la unanimidad exigida respecto al acuerdo de celebración de la junta garantiza el respeto de sus derechos de asistencia, información y voto cuya protección subyace a las normas sobre forma de convocatoria, que no se considera necesario cumplir en el caso de junta universal.

3.3. Lugar de celebración

En lo referente al lugar de celebración de la junta, el art. 175 LCS estipula que la junta general *“se celebrará en el término municipal donde la sociedad tenga su domicilio”*, con independencia de que sea una junta ordinaria o extraordinaria. Diferente sería en el

³⁴ Sentencia de la AP de Madrid de 30 de noviembre de 1993 (AC 1993\2605) o del TS de 14 de marzo de 1985 (RJ 1985\1164).

³⁵ La resolución de la DGRN de 31 de marzo de 1992 (RJ 1992\2887).

³⁶ Sentencia TS de 19 de abril de 2010 (RJ 2010\3538): *“Considerar bien celebradas las juntas a las que, pese a haberse omitido la convocatoria o ser la misma deficiente, asisten todos los titulares de las acciones representativas del capital social y aceptan por unanimidad su celebración”*.

caso de que se tratase de una junta universal, ya que en la ley de Sociedades de Capital se estipula que ésta “podrá reunirse en cualquier lugar del territorio nacional o del extranjero” (art. 178.2 LCS).

Esta regla general se puede excepcionar en los estatutos, así lo admite el propio precepto, fijando bien una localidad distinta, bien un lugar concreto de una localidad distinta. En estos casos, el tratarse de una disposición estatutaria supone que los fundadores la aceptaron o, si se introdujo vía modificación de estatutos, que la mayoría reforzada estuvo de acuerdo en esa decisión. Pero en estatutos deberá de constar un término municipal o un local concreto, no cabría, por ejemplo, dejar libertad a los administradores para fijar la junta donde quieran (lo cual podría dificultar enormemente la asistencia de los socios)³⁷.

Existe jurisprudencia que ha proclamado la nulidad de los acuerdos adoptados en juntas celebradas fuera del lugar en el que la sociedad tenía su domicilio³⁸, incluso, en aquellas localidades en las que, aun teniendo alguna sucursal, no se hallaba radicado en el domicilio social. Sin embargo, en el caso de tratarse de una situación de fuerza mayor, entendida ésta como “*suceso o acontecimiento que no se puede evitar y tampoco se puede prever debe quedar reservado para aquellos acontecimientos completamente extraordinarios (v.gr. relativos a desastres naturales o sucesos bélicos o de notorio desorden social, incendio o inundación del domicilio, etc.)*”, excepcionalmente, se permite la convocatoria de la Junta en lugar diferente al del domicilio social. Si bien es cierto, “*siempre debe estar en la previsión del órgano de administración de la sociedad, el que la junta se celebre en un término municipal contiguo y de fácil acceso a los socios y no en otro término alejado por muchos kilómetros del domicilio social*”³⁹.

En ciertos casos, cabe entender subsanados los problemas de celebración en un lugar distinto al que se debiera si han acudido todos los socios. Así se admite en la junta universal, pero incluso aunque la junta no se celebre como universal, y haya sido convocada previamente como ordinaria o extraordinaria, cabría aplicar igual criterio.

3.4. Conclusiones

En el caso que se nos presenta, suponemos que la convocatoria y posterior celebración de la junta ordinaria tuvo como único tema, el análisis de la situación de la empresa después del suceso provocado por Arturo (administrador) y trazar una respuesta para la continuación de la marcha de la misma. Podemos entender que el asunto a tratar en esa junta general celebrada por los administradores de la compañía “IRENATA S.A.” se enmarca dentro del contenido mínimo establecido para las juntas ordinarias, ya que buscan analizar el conflicto surgido y, por tanto, aprobar o censurar la gestión social.

³⁷ VALPUESTA GASTAMINZA, E., *Comentarios a la ley de sociedades de capital: estudio legal y jurisprudencial (adaptado a la Ley 14/2013, de apoyo al emprendedor)*, Bosch, Barcelona, 2013, p. 459.

³⁸ La sentencia del TS de 28 de marzo de 1989 (RJ 1989\2273) que recoge que el “*concepto de «localidad» atendiendo a la presente «realidad social», [...], cuya «finalidad» es la seguridad jurídica, que se traduce en facilitar, sin dudas perturbadoras, la asistencia de todos los socios a las Juntas Generales y evitar alteraciones arbitrarias del lugar de su celebración, sea o no señalando uno cercano, e incluso inmediato, a la sede de la sociedad –interés general no identificable con el de un socio determinado- no posibilita variación alguna, salvo el supuesto de fuerza mayor que impida la celebración en la localidad donde la sociedad tenga su domicilio*”.

³⁹ La resolución de la DGRN de 20 de noviembre de 2013 (RJ 2013\1135).

A través de esta competencia de censura o aprobación de la gestión social es la manera en que la Junta desarrolla una de las funciones más importantes dentro de la gestión indirecta de la Junta: el control de la actuación de los administradores. La razón de ser de la Junta se encuentra precisamente en esa labor de control.

Si bien, en el supuesto no se nos ofrecen datos acerca de si, además de tratar asuntos sobre la aprobación de la gestión social, se debatieron también los temas referidos a la aplicación del resultado o la aprobación de las cuentas del ejercicio anterior, contenido mínimo exigido en el art. 164 LSC.

En este sentido, es importante señalar lo que recoge la sentencia de la AP de Madrid de 29 de noviembre de 2013 (JUR 2014\9709) respecto a la posibilidad de celebrar una junta ordinaria únicamente para tratar cuestiones sobre la aprobación o censura de la gestión social, como ocurre en nuestro caso. Según la sentencia mencionada, *“no puede disociarse el contenido de la junta ordinaria y someterse a aprobación de una junta la gestión social al margen y con independencia de la deliberación y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultado, de modo que se apruebe la gestión del consejo [...], sin haberse sometido a deliberación las cuentas anuales, sin perjuicio de que, naturalmente, la junta pueda decidir separar a los administradores que tenga por conveniente sin necesidad de que tal cuestión figure siquiera en el orden del día”*.

Pero, a pesar de su celebración, esta Junta ordinaria sería una Junta nula, puesto que se celebra en un término distinto al domicilio social. Tal y como se recoge en el art. 175 LSC, la junta general deberá de celebrarse en el termino municipal donde la empresa tenga el domicilio social y, en nuestro caso, esto no ocurre. La junta general se celebra en Pontevedra cuando el domicilio social de la empresa está en A Coruña. Además, nada se dice en el caso de que este hecho haya podido darse bien por causa de fuerza mayor bien por recogerse así en los Estatutos o bien, por ser una junta de carácter universal.

Sobre lo anterior expuesto, el TS es claro en su sentencia de 17 de diciembre de 1997 (RJ 1997\8818) donde dice que *“las Juntas Generales de la Sociedad Anónima se celebrarán en la localidad donde tenga su domicilio, dicho precepto es de carácter imperativo, y por tanto de inexcusable cumplimiento, como ha tenido ocasión de reiterar esta Sala, que sólo admite la excepción de que la Junta sea celebrada con el carácter de universal. La infracción comporta la nulidad por aplicación del artículo 6.3 del Código Civil, según el cual: Los actos contrarios a normas imperativas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención”*.

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

El contrato celebrado entre Don Felipe e “IRENATA S.A.” incluía una cláusula en el mismo por la cual aquél se comprometía durante un plazo de dos años a no realizar actividad alguna similar a la realizada en la mencionada compañía. Es decir, celebraron un pacto de no concurrencia postcontractual.

Este tipo de pacto se caracteriza por tratarse de un pacto de no competencia para el momento posterior a la extinción de la relación laboral entre empresario y trabajador. El

objetivo del mismo es impedir que el trabajador compita con su antiguo empresario una vez que el contrato de trabajo que los unía se ha terminado.

La prohibición de competir con el empresario una vez extinguida la relación supone una modulación de mayor intensidad del derecho del trabajo, por lo que la norma exige mayores requisitos y limitaciones en cuanto a su contenido⁴⁰.

En lo que respecta al pacto de no concurrencia postcontractual, una gran parte de la doctrina interpreta que en el caso del empresario, éste sí que podría renunciar al mismo sobre la base del art. 21.2 ET, aunque para poder hacerlo se debería de fijar un plazo para avisar con antelación al trabajador y así evitar o intentar reducir los inconvenientes que se pudiesen causar a éste. Si bien, la jurisprudencia sostiene que el empresario no puede renunciar injustificadamente al pacto, ya que se trata de un acuerdo con obligaciones para ambas partes que no puede dejarse su cumplimiento al arbitrio de una de ellas. Al igual que entiende que tampoco sería posible la renuncia unilateral del trabajador.

4.1. Incumplimiento injustificado del pacto

○ Por el empresario

En el caso del empresario, la eficacia del pacto de no competencia postcontractual se supedita al cumplimiento de todos los requisitos legalmente exigidos en el art. 21.2 ET, explicados anteriormente.

Se entiende que la obligación principal del empleador es el pago de la compensación económica acordada con el trabajador como resarcimiento por la renuncia a realizar actividades que puedan ocasionarle competencia durante un periodo de tiempo estipulado. En el caso de incumplimiento, se producirán consecuencias jurídicas importantes, a no ser que las partes hubiesen previsto expresamente esta facultad del empleador a poder renunciar.

En primer lugar, podemos señalar la facultad que presenta el trabajador para llevar a cabo una pretensión de cumplimiento. A través de ella, el trabajador pretende obtener una sentencia condenatoria del empresario en la cual se le imponga realizar el pago de la cuantía acordada y no desembolsada. Esta acción estará a disposición del trabajador desde el momento en que éste se abstenga de realizar competencia y por el plazo de un año (art. 59.2 ET), que de estimarse judicialmente, le permitirá instar la ejecución forzosa de la cantidad adeudada por medio del procedimiento laboral específico de ejecución dineraria (arts. 248 a 277) que se haya recogido en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (en adelante, LRJS).

Además, el trabajador también dispone de una acción resolutoria para que el pacto se extinga y poder liberarse así de la obligación contraída con el empresario de no concurrir una vez extinguida la relación laboral entre ellos. Sin embargo, para poder instarla, será necesario que el incumplimiento de la obligación sea grave y definitivo.

⁴⁰ Tal y como se establece en el art. 21.2 ET, el pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo *“solo será válido si concurren los requisitos siguientes: a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello y b) que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada”*.

Como en el caso del empresario, el trabajador podrá solicitar también una indemnización por los daños y perjuicios sufridos a raíz del incumplimiento del pacto por parte del empresario⁴¹. En todo caso, deberá de ser proporcional al tiempo incumplido y tener en cuenta el período y cuantías que ya hubieran sido satisfechas por el empleador. El plazo para poder solicitarla comenzará a contar desde el momento en que el perjudicado tiene constancia de ello (art. 59.2 ET).

○ **Por el trabajador**

Con el pacto celebrado válidamente, el trabajador deberá de cumplir con su obligación de no competencia una vez extinguida la relación laboral entre éste y el empresario. Se producirá un incumplimiento de esa obligación cuando el trabajador comience a desarrollar una actividad económica relevante para el ex-empresario o realice tareas en una empresa competitiva dentro del plazo de tiempo estipulado para la abstención que habían acordado.

Como consecuencia de ese incumplimiento, el trabajador deberá de reintegrar la compensación económica que recibió de forma indebida así como también responderá por todos los daños y perjuicios ocasionados por la violación del pacto al empresario, si éstos se prueban y se entienden ocasionados. Lo anterior se ve reflejado en la sentencias del TSJ de Cataluña de 14 de diciembre de 2010 (AS 2011\304) que dice que *“siendo cierto que se acordó un pacto de no competencia para una vez extinguido el contrato de trabajo, que se declara nulo [...], por el que la trabajadora percibía un complemento salarial de (.....), dicha percepción se ha convertido en una contraprestación sin causa, por lo que dado el carácter sinalagmático del contrato de trabajo, la trabajadora tiene la obligación de reintegrar las cantidades percibidas en tal concepto”* o del TSJ de Madrid de 30 de enero de 2012 (AS 2012\253) que reconoce que *“el pacto de no concurrencia, como generador de obligaciones reciprocas, conlleva que si se incumple por el trabajador éste deba restituir la prestación/indemnización percibida a cambio. Otra cosa serán los daños y perjuicios que dicho incumplimiento acarree, y que lógicamente deberán ser probados para que el Juez lo conceda”*

En este sentido, es importante señalar que la cuantía de la indemnización en el caso de incumplimiento podrá pactarse con antelación, conllevando con ello una ventaja para el trabajador ya que por tanto la empresa no podrá reclamarle una indemnización más elevada, aunque se pruebe que la cuantía de la misma no pueda cubrir todos los daños y perjuicios originados⁴².

Para poder hacer efectiva dicha facultad que se le otorga al empresario de retribución de la compensación económica abonada al trabajador, éste tiene un año a partir del momento en que se sepa que se ha realizado el acto de concurrencia por parte del trabajador⁴³. Si bien, como es lógico, y tal como se recoge en la STS de 25 de octubre de 2010 (RJ 2010\8456), *“el empresario no podrá ejercitar acción alguna tendente a la devolución*

⁴¹ Art. 1101 CC: *“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”*.

⁴² Sentencia del TSJ Baleares de 30 de julio de 1991 (AS 1991\4728).

⁴³ Art. 59.1 ET: *“Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación”*.

de lo entregado por tal concepto hasta que dicho incumplimiento postcontractual se produzca y tenga conocimiento de él, y sólo desde este día (art. 1969 del Código Civil) empezará a correr el plazo de prescripción anual que señala el art. 59.1 ET, de tal manera que si se deja transcurrir estérilmente prescribirán, no las cantidades que correspondan al período de un año anterior a la fecha del ejercicio de la acción, sino la reclamación completa que el empresario tenía derecho a ejercitar -y no haya ejercitado- desde que conoció el incumplimiento del pacto por parte del trabajador”.

Tal y como se estipula en el art. 1 de la LRJS, *“los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho, tanto en su vertiente individual como colectiva, incluyendo aquéllas que versen sobre materias laborales y de Seguridad Social”*. Además, el art. 2.a) de la misma ley establece que los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan *“entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo y del contrato de puesta a disposición, con la salvedad de lo dispuesto en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal; y en el ejercicio de los demás derechos y obligaciones en el ámbito de la relación de trabajo”*. En este sentido, mencionar la sentencia del TS de 29 de septiembre de 1999 (RJ 1999\7539) que recoge *“la declaración de competencia del orden jurisdiccional social para conocer de la demanda planteada como acción declarativa del carácter laboral de la relación jurídica existente entre las partes, al ser materia objeto de conocimiento de este orden social, el determinar, en el presente caso, si existe o no una relación de naturaleza laboral entre las partes”*.

4.2. Obligación de restituir la compensación económica

Una vez que se acude a sede judicial y en la misma se establece que el pacto de no concurrencia futura es nulo, se fijan las consecuencias jurídicas que tal pronunciamiento supone sobre el pacto accesorio y el contrato de trabajo.

En el caso de que se considere nula una única parte del contrato, éste seguirá siendo válido en todo lo demás, siendo completado con aquellos preceptos jurídicos convenientes (art. 9.1. ET). Esto se entiende como el régimen común de la nulidad parcial del negocio jurídico, ya que se eliminan las cláusulas opuestas a la norma y, en el caso de ser posible, se sustituirán por el contenido establecido en las normas de derecho necesario que se han eludido, impidiendo así que se cometa fraude de ley.

De haber percibido el trabajador una compensación económica, la nulidad del pacto de no competencia postcontractual, ya sea por resultar abusivo o por no cumplir alguno de los requisitos que el artículo 21.2 ET establece para la validez de este tipo de pactos, conllevará la obligación de aquél de reintegrar las cantidades percibidas, puesto que dicha compensación no retribuye la prestación de servicios, sino que constituye una indemnización por el compromiso de no concurrir. Así se han pronunciado en numerosa jurisprudencia, como por ejemplo la sentencia del TSJ de Madrid de 27 de octubre de 2008 (AS 2008\252), que recoge que se deberá de realizar la *“devolución de la remuneración específica percibida por la trabajadora como contraprestación correspondiente a un compromiso de no concurrencia declarado nulo, y que además no cumplió”*.

Cuando el trabajador incumpla esa obligación postcontractual podrá el empresario reclamar la devolución de lo percibido, dejando de abonar lo pactado, si se hubiera diferido en parte su abono. No se acepta reducir la indemnización percibida en proporción

al grado de incumplimiento de la obligación de no concurrencia, ya que no es posible establecer estados intermedios entre el cumplimiento y el incumplimiento de la misma⁴⁴.

4.3. Indemnización adicional de daños y perjuicios

A tenor del artículo 1.101 CC, el incumplimiento de la cláusula de no concurrencia postcontractual acarreará la obligación de indemnizar a la otra parte los daños y perjuicios sufridos. Aquel que lleve a cabo la denuncia de la omisión estará obligado a aportar prueba suficiente tanto de los hechos contrarios a la obligación asumida de no concurrir con la actividad de la empresa, como de los daños y perjuicios producidos por la inobservancia del pacto, cuando solicite una indemnización compensatoria⁴⁵.

Con esta indemnización lo que persigue principalmente es “a) *Ante todo se pretende resarcir a la empresa, en alguna medida, de los daños y perjuicios que le pueda irrogar la competencia o concurrencia del trabajador cesado, y por ende cuanto mayor sea la duración del plazo de vigencia de la obligación, mayor puede ser el perjuicio causado por el incumplimiento de la misma, de ahí que sea indiscutible la conexión e interrelación existente entre el importe de aquélla y la duración de la obligación referida; b) Por otro lado, dicha indemnización tiene, con respecto al trabajador cesado, una finalidad disuasoria, al objeto de impeler a éste para que se abstenga de llevar a cabo actos que incurran en concurrencia o competencia con la empresa a la que había pertenecido hasta el cese, y por tanto, también es claro que esta finalidad impone la consecuencia de que la mayor duración de la obligación de no concurrir exige un mayor importe de la compensación pactada y viceversa*”⁴⁶.

Tal y como refleja la STS de 20 de abril de 2010 (RJ 2629/2009) no cabe “*condenar al trabajador a devolver la cantidad percibida durante la vigencia del contrato, en concepto de pacto de no competencia, sino únicamente al abono de la cantidad pactada para el supuesto de que no se respetase el pacto de no concurrencia, es decir, 150.000 pts. durante el periodo de un año*”. Es decir, el empresario únicamente podrá solicitar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios, pero no que se le reembolse lo percibido por el trabajador durante la totalidad de la vigencia del contrato en concepto de pacto de no competencia.

Por último, en lo que respecta a la cuantía que el trabajador debe de abonar al empresario por su actuación contraria a lo acordado y, después de que éste le pague la compensación económica, cabe decir que ésta alcanzará la cuantía de la compensación económica, sin sobrepasarla⁴⁷. Además, habría que sumarle también a esa cantidad los intereses legales que se devenguen hasta su total restitución.

4.4. Cláusula penal por incumplimiento del contrato

⁴⁴ DE VAL TENA, A.L., *El pacto de no concurrencia en el derecho español*, Temilavoro.it, volumen 5 nº 1, 2013, p. 17.

⁴⁵ DE VAL TENA, A.L., *El pacto de no concurrencia en el derecho español*, Temilavoro.it, volumen 5 nº 1, 2013., p. 18.

⁴⁶ STS, de 2 de enero de 1991 (RJ 1991\46), STSJ Madrid, de 30 de enero de 2012 (AS 2012\253), STSJ Madrid, de 29 de octubre de 2010 (AS 2011\30).

⁴⁷ STSJ Islas Canarias/Las Palmas, de 27 de mayo de 2010 (AS 2011\9): “*la jurisdicción es competente para graduar la cantidad que la empresa actora deba percibir, entendiendo esta Sala que en ningún caso puede recibir la empresa reclamante cantidad superior a la que ha abonado al trabajador demandado*”.

La cláusula penal, siguiendo la definición establecida por Díez-Picazo, se entiende como *“aquella prestación que el deudor se compromete a satisfacer al acreedor para el caso de incumplimiento o de incumplimiento defectuoso o retrasado de la obligación principal”*⁴⁸.

En lo que respecta a los contratos y más concretamente a nuestro caso, la incorporación de las cláusulas penales se manifiesta de una gran utilidad. Dichas cláusulas cubrirían, en teoría, los daños y perjuicios que se puedan ocasionar, valorándolos en una cuantía fijada a tanto alzado y se actualizarían con el incumplimiento del trabajador.

En las obligaciones con cláusula penal, la pena sustituye a la indemnización y al abono de intereses en el supuesto de no cumplimiento, si no se hubiese pactado otra cosa distinta, tal y como estipula el art. 1152 CC. Dicha cláusula penal, en el caso de incumplimiento, podría obligar al trabajador a devolver una indemnización mayor que la compensación recibida en virtud del pacto de no concurrencia postcontractual, sin que ello suponga renuncia anticipada de derechos, tal y como se reconoce en la sentencia del TSJ de Cataluña de 23 de octubre de 2014 (AS 20143216).

En dicha sentencia se recoge que *“si bien es cierto que existe una corriente jurisprudencial que considera adecuado en el supuesto de incumplimiento de la cláusula de no competencia extracontractual el abonar por parte del trabajador exclusivamente lo percibido por la empresa en virtud de la contraprestación por esta cláusula, [...] en casos como el presente ha de estarse a lo libremente pactado por las partes en el acuerdo suscrito en relación con esta cuestión. En este punto la Sala entiende que la devolución del doble de lo percibido no es una cláusula abusiva y hace suya la reflexión del magistrado de instancia de que si solo se aceptara cualquiera que fuera el contenido de lo pactado la devolución de lo recibido en compensación perdería todo sentido dicho tipo de pacto por cuanto a la postre el trabajador no asumiría ningún compromiso de riesgo firmándolo”*.

En lo que se refiere a su validez, la cláusula penal incorporada al pacto de no concurrencia postcontractual podrá ser examinada en sede judicial. Se podrá enjuiciar la proporcionalidad de la indemnización penal pactada en relación con la compensación económica abonada al trabajador ya que, tal y como recoge la STSJ de las Islas Canarias, Las Palmas de 27 de mayo de 2010 (AS 2011\9), *“al tratarse de una cláusula penal en el marco de la relación laboral, la jurisdicción es competente para graduar la cantidad que la empresa deba percibir”*. Además, es necesario añadir que, estos tribunales tendrán también la potestad de determinar si una cláusula penal es parcialmente válida⁴⁹ o nula.

Por lo tanto, en el caso de que se confirmase la validez del pacto de no concurrencia y pactada expresamente una cuantía concreta que deberá de ser abonada en el supuesto de no respetarlo, solo será esa cantidad la que se deba de satisfacer el trabajador al empresario, sin que se proceda a condenar también a la devolución de la cantidad percibida durante la vigencia del contrato como compensación económica por la

⁴⁸ DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial*, T. II, 6.a Edición, Thomson-Civitas, Cizur Menor, 2008, p. 457.

⁴⁹ Sentencia del TSJ Islas Canarias, de 27 de mayo de 2010 (AS 2011\9): *“Al tratarse de una cláusula penal en el marco de la relación laboral, la jurisdicción es competente para graduar la cantidad que la empresa actora deba percibir, entendiéndose esta Sala que en ningún caso puede recibir la empresa reclamante cantidad superior a la que ha abonado al trabajador demandado, lo que conduce a esta Sala a la revocación parcial de la sentencia recurrida fijando la cantidad de la condena en 7.109,83 Euros”*.

obligación asumida de no competencia una vez terminada la relación laboral con la entidad.

Ello se refleja en la sentencia del TS de 24 de julio de 1990 (RJ 1990\6467), que establece que *“la patente transgresión por el trabajador recurrido del recíproco deber concertado de no efectuar competencia postcontractual debe comportar la asunción por el mismo del resarcimiento expresamente convenido para el supuesto de transgresión de dicha obligación de no efectuar competencia postcontractual”*. Esto se entiende de esta manera ya que pensar lo contrario implicaría la imposición de unas consecuencias indemnizatorias desproporcionadas al trabajador y, por ello, se rompería la obligada bilateralidad del contrato.

4.5. Conclusión

Como conclusión, sobre el caso que estamos analizando podemos decir que Don Felipe deberá de abonar una cantidad en concepto de daños y perjuicios a “IRENATA S.A.”, puesto que por su parte no está cumpliendo con el contenido de lo pactado al inicio de la relación laboral entre ambos. Además, tal y como hemos venido exponiendo, deberá también reintegrarle la prestación económica que le fue abonada en concepto de compensación económica para la abstención de competencia una vez finalizada la relación laboral entre ambos, ya que como se ha podido comprobar, Don Felipe no cumple con ello, y antes de que finalizase el plazo de no competencia acordado por las partes, ya estaba ejerciendo en una empresa de la competencia.

El incumplimiento se produce porque Don Felipe no respetó el plazo temporal acordado en el momento de realización del pacto, pues únicamente esperó seis meses para volver a trabajar en una empresa de la competencia, en vez de los dos años que debería de haber esperado por el hecho de su categoría profesional (técnico en este caso).

La cuantía de la misma se impondrá en sede judicial y nunca podrá ser superior a la cuantía abonada en concepto de compensación económica por realización del pacto de no concurrencia. Únicamente, se le añadirá el importe de los intereses legales que se demoren hasta la completa restitución.

Por último, no podemos decir que en este supuesto no encontremos ante una cláusula penal. Para que fuese así, tanto Don Felipe como “IRENATA S.A.” deberían de haber pactado una cantidad concreta como compensación en el supuesto de incumplimiento y, tal y como observamos, esta cantidad ni existe ni se fija en la celebración del pacto entre ambas partes.

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

5.1. La marca y su necesidad de protección legal

Tal y como recoge la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas (en adelante, LM), podemos entender como marca *“todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”* (art. 4.1 LM). Las marcas permiten indicar el origen empresarial del producto,

siendo ésta su función principal. Si bien, además de esta función, las marcas pueden también servir como elemento publicitario, informar sobre el producto o sintetizar el prestigio o el buen hacer del fabricante⁵⁰.

Como requisito para que la marca se pueda representar de forma gráfica, el signo distintivo en que consiste podrá estar constituido por los siguientes componentes, recogidos todos ellos en el apartado segundo del art. 4 LM:

- Las palabras y combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas
- Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
- Las letras, las cifras y sus combinaciones .
- Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
- Los sonoros, siempre que sean susceptibles de representación gráfica, por ejemplo, mediante el pentagrama⁵¹.
- Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan anteriormente.

También, la jurisprudencia entiende que *“la marca, en efecto, comprende la forma tridimensional que incluye el envase, que prevé como marca el artículo 4.2.d) de la Ley de Marcas; su imitación puede provocar la confusión, que prevé el artículo 11.2 de la Ley de Competencia Desleal. Recordando la definición de marca que da el artículo 4.1 de la Ley de Marcas que resalta su función diferenciadora, es lógica consecuencia que queden bajo su ámbito el etiquetado y el envase; en la época actual el consumidor, más que pedir el producto al comerciante, lo selecciona directamente en supermercados o grandes superficies, por lo que la apariencia externa tiene transcendental importancia diferenciadora: es la distintividad de las marcas envase, con o sin etiquetado, con su repercusión en la posible competencia desleal”*⁵².

En cuanto a la importancia de la marca en el mercado, podemos afirmar que desenvuelven un papel primordial en las empresas, ya que a través de este mecanismo éstas pueden dar a conocer sus productos y servicios y distinguirlos del resto de los competidores.

Por ello, tal y como se desprende de la STS de 19 de mayo de 1993 (RJ 1993\3804) en un caso similar al que estamos tratando, donde existía también un problema acerca del envase, el contenido del mismo y el etiquetado, *“la protección legal va dirigida primordialmente a la defensa del consumidor normal, al no especializado, tratando de evitarle cualquier clase de confusión en el momento de elegir el producto, ocupando un segundo plano, también digno del amparo legal, la salvaguarda del derecho del titular inscrito, impidiendo una competencia desleal, a virtud de la cual el tercero pueda aprovecharse del prestigio adquirido por otra marca, así como el desembolso realizado para su difusión en el mercado”*.

⁵⁰ Funciones establecidas por la Asociación para la defensa de la marca (ANDEMA).

⁵¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala sexta), de 27 de noviembre de 2003 (TJCE 2003\397). Caso Shield Mark BV contra Joost Kist h.o.d.n. Memex, donde se establece que una marca sonora *“consiste en la reproducción musical de la melodía formada por las notas representadas (gráficamente) en el pentagrama”*. Esta sentencia sigue la Directiva 1989/104/CEE, de 21 de diciembre. LCEur 1989\132, para la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

⁵² Sentencia del TS de 17 de mayo de 2005 (RJ 2005\4004).

En resumen, lo que se pretende con la protección de la marca así como del envase, etiquetado o cualquier otro signo distintivo de la misma es evitar la confusión de los consumidores a la hora de escoger los productos, ya que una compañía notoria y con una amplia cartera de clientes se puede ver afectada cuando otra empresa emplea signos parecidos y que pueden llegar a crear confusión en sus clientes, pues ellos asocian un tipo de envase, producto o color a esa marca, la cual ha sido copiada.

Para explicar mejor lo anterior, podemos hacer mención a la sentencia del TS de 29 de octubre de 1994 (RJ 1994\8098) donde se dice “*A) Que si el primero de los aspectos, el de la defensa del consumidor, requiere tener en cuenta, no sólo que el usuario normal puede encontrar dificultades a la hora de distinguir entre productos similares, máxime cuando no tiene ambos a la vista en el momento de escoger entre ellos, pudiendo incurrir en el error de creer que adquiere el de la marca, en muchas ocasiones acreditada o notoria, al que otra marca pretende imitar, esto se acrecienta hasta el máximo cuando, como sucede también con frecuencia, no nos encontramos ante una similitud, más o menos acentuada, sino ante una identidad tal que integra una verdadera falsificación, tanto del producto como de la marca, que se vende en establecimientos públicos, no siempre de escasa categoría, a precios, en ocasiones, tan diferentes a los imitados que tienta al usuario a su adquisición. B) Que, por otra parte, incluso en las ocasiones en que el usuario adquiere una de esas imitaciones, a sabiendas de que lo es, queda intacta la necesidad de salvaguardia del titular de la marca inscrita, con el designio de impedir que el prestigio de la notoria sea aprovechado por quien la imita o la falsifica, obteniendo una ganancia que roza el concepto del enriquecimiento injusto. C) Que todo ello, y como también resaltó ya la sentencia antes citada, debe sostenerse con mayor firmeza aun cuando la marca imitada o falsificada es de notorio conocimiento y difusión en el mercado, por resultar más rentable económicamente su imitación para el infractor, que viene a aprovecharse en mayor medida del esfuerzo comercial del primitivo titular”.*

5.2. Riesgo de confusión

Según recoge el art. 6 LM, “*no podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o, b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”.*

En lo que respecta al riesgo de confusión, éste se constituye como un concepto jurídico indeterminado que se intenta configurar atendiendo a la compatibilidad *in abstracto* de los signos enfrentados y no a la compatibilidad *in concreto* (salvo en el caso del nombre comercial usado y no registrado, respecto del cual se alude al riesgo cierto de confusión en la Exposición de Motivos de la Ley). Es decir, se prescinde de las circunstancias de que para el público consumidor las marcas enfrentadas sean confundibles *de facto* (en atención al caso concreto), tal y como expone Manuel Lobato⁵³.

En este sentido, la sentencia del TS de 29 de octubre de 2014 (RJ 2014\6749) recoge que “*la imitación de un signo ajeno, además de significar lesión del derecho subjetivo del titular, puede perturbar el correcto funcionamiento del mercado, al generar riesgo de error en los consumidores sobre el origen empresarial del producto o servicio designado*

⁵³ Lobato, M. *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*. Thomson-Civitas, Pamplona, 2013, pp. 301-302.

y, consecuentemente, viciar la decisión de quien se dispone a adquirirlos; o implicar el aprovechamiento de la reputación ganada con su esfuerzo por un competidor”.

En cuanto a los criterios generales que se tienen en cuenta para la apreciación del riesgo de confusión, cabe mencionar la sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (TJCE 1999\138), donde se destacan los siguientes:

- 1. “Constituye riesgo de confusión de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.*
- 2. La existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.*
- 3. Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.*
- 4. Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas”.*

No obstante, siempre debe de considerarse a la hora de determinar el riesgo de confusión el propio criterio de percepción que va a tener el consumidor medio.

A tenor de lo anterior, cabe recoger las dos corrientes existentes en el ámbito europeo con respecto a qué se considera como consumidor medio. Por un lado, tenemos la corriente predominante en Alemania que considera al consumidor medio como una persona poco reflexiva y que presta poca atención a las marcas que se le presentan en el mercado. Por el otro, la segunda corriente, presente mayoritariamente en España, eleva la consideración del consumidor medio al entender que es una persona que no destaca por

unas altas cualidades pero tampoco por lo contrario, es en todo caso, una persona medianamente atenta y reflexiva⁵⁴.

5.3. Marca notoria y renombrada

En la Ley de Marcas, se traza un régimen general u ordinario al que todas las marcas consideradas como comunes o que carecen de notoriedad o renombre se ven sometidas, puesto que a este tipo de marcas se le dedican la gran mayoría de los preceptos contenidos en la Ley. Pero junto a este régimen, el legislador estableció otro que sólo se aplica para una categoría muy específica de marca y nombres comerciales, aquéllos que sí que gozan de notoriedad o de renombre.

Los términos de notoriedad y renombre han sido definidos y delimitados por el legislador en la LM.

Por marca notoria se entiende la generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distingue aquélla. Además, cabe mencionar que la propia Ley ofrece unos criterios para identificar una marca notoria. Así, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado, haga que dicha marca sea distinguida por un sector importante del público al que vayan destinados esos productos (art. 8.2 LM).

Por el contrario, por marca renombrada, la Ley dispone en su art. 8. 3 LM que *“cuando la marca o nombre sean conocidos por el público en general se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades”*. Deberá atenderse a una serie de elementos para valorar si estamos ante una marca renombrada o no. Estos elementos serán el grado y extensión del uso de la marca, su difusión entre los consumidores en el territorio considerado y la propia naturaleza del signo⁵⁵. El factor esencial que debe primar para que una marca pueda gozar de la consideración de renombrada es que sea reconocida suficientemente por una parte significativa del público, que en unos casos será un público generalizado y en otros casos especializado.

En estos casos, el alcance de la protección que se le va a conferir a estas marcas va más allá de la regla de la especialidad, es decir no hace falta que exista identidad o semejanza

⁵⁴ El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha posicionado con esta segunda corriente y, ello se puede apreciar en diferentes sentencias, como las de 16 de julio de 1998, caso “Guttspringenheide GmbH, o la del caso “Lloyd” de 22 de junio de 1999. En lo que respecta a nuestro Tribunal Supremo, éste sostiene un concepto del nivel de atención del consumidor medio en sentencias como la de 8 de octubre de 2001 (RJ 2001\7911).

⁵⁵ Sentencia del TS de 12 de septiembre de 2011(RJ 2011\6418): *“Por otro lado, al interpretar el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la sentencia de 14 de septiembre de 1999 (C-375/97) - citada por la recurrente en su recurso extraordinario por infracción procesal -, señaló cual es el grado de conocimiento que ha de alcanzar una marca para merecer la consideración de renombrada - 26: “[...] cuando una significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esa marca ”- y alguno de los elementos que ha valorar el Juez nacional al respecto - 27: “[...] la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla”*.

entre los signo si el riesgo de confusión es suficiente para que se ponga en peligro su buen nombre.

5.4. Acciones a ejercer por violaciones en el derecho de marca

La protección de la marca se hace necesaria para proteger y salvaguardar los derechos no sólo del empresario amparando una imagen concreta de su empresa, sino también del consumidor ante los posibles riesgos de confusión. De esta forma, lo que se pretende es defender la competitividad empresarial. Además, cabe mencionar que la marca tiene también una función de aglutinar el prestigio de los productos o servicios que identifica. Por este motivo, se debe de proteger la relevancia que adquieren con el paso del tiempo en el mercado los productos o servicios que protege una marca y, así, evitar que otras empresas se aprovechen de esa relevancia o fama.

Los mecanismos de protección que ofrece el sistema jurídico español se dividen en acciones civiles y penales, como así lo recoge el propio art. 40 de la LM. En el caso de que el titular o titulares de una marca registrada observen que se está lesionando su derecho y busquen exigir las medidas necesarias para su salvaguardia, tal y como se recoge en el anterior precepto, podrán ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan.

Lo anterior lo vemos reflejado en la sentencia de la AP de Valencia de 13 de febrero de 2007 (AC 2007\1440) donde se dice que *"fijado el marco normativo temporal e instadas las medidas al amparo de lo establecido en los artículos 35 y 36 de la Ley de Marcas 32/1988 conviene recordar que el artículo 35 disponía que: "el titular de una marca registrada podrá ejercer ante los órganos jurisdiccionales las acciones civiles o penales que correspondan contra quienes lesionen su derecho y exigir las medidas necesarias para su salvaguardia"*.

Como podemos observar, en el extracto anterior se habla de la Ley de Marcas precedente a la actual vigente, más concretamente de los artículos 35 a 39. Sin embargo, lo que ahí se reconoce, se sigue protegiendo en la nueva ley, donde se trasponen los arts. 10 y 11.3 de la Directiva 89/104/CEE, integrándose y desarrollando el contenido de los artículos anteriormente citados de la legislación derogada.

Por último, hay que señalar que la propia ley recoge una tercera vía de solución al establecer la posibilidad de formular las diferencias ante un Tribunal de Arbitraje antes de plantear demandas civiles o penales.

- **Acciones penales**

Tal y como se establece en el art. 40 LM, el titular de la marca registrada podrá ejercer acciones penales, si bien, éstas no se tipifican en el mencionado artículo ni en ningún otro contenido en la Ley. Por este motivo, hay que acudir al CP, más concretamente a los artículos 274 a 276, donde se regulan delitos relativos a la propiedad industrial.

Para la aplicación del tipo es necesario que las conductas descritas recaigan sobre una marca registrada, que se lleven a cabo con fines industriales o comerciales y sin consentimiento del titular de los derechos registrados.

Además, se requiere que la acción delictiva consista en reproducir (poner signo idéntico para distinguir productos o servicios idénticos o similares cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores), imitar (utilizar signos asemejados al original que sea suficiente para inducir a error a los consumidores), modificar (alterar el signo original sobre el producto o servicio que distingue) o cualquier otra forma de utilizar un signo distintivo idéntico confundible con aquél.

Se debe mencionar que también estará prohibida la conducta de poseer para su comercialización, o poner en el comercio, objetos, productos o servicios con los citados signos. El objeto de la prohibición radica sobre la producción de confusión, y por ello no se perseguirá los casos de “*riesgo de asociación*”.

En resumen, las acciones penales van encaminadas a determinar la comisión de un delito consistente en que alguien se aproveche del prestigio de una marca para obtener un beneficio rápido y de forma ilícita, produciendo un desprestigio y daño económico a la empresa legalmente titular de la marca.

Este tipo penal se configura como un delito semi-público, pues se exige como requisito previo de perseguibilidad penal la denuncia del perjudicado (art. 287 CP), que es el mismo que estaría legitimado para ejercitar las acciones civiles. Si bien la Ley faculta a las fuerzas de seguridad del Estado o servicios de aduanas a actuar de forma inmediata aún en caso de que falte la denuncia del perjudicado⁵⁶.

○ **Acciones civiles**

Las acciones civiles se enumeran en el art. 41.1 LM, donde se establece que “*el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil:*

- a) La cesación de los actos que violen su derecho;*
- b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos;*
- c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así;*
- d) La destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado*

⁵⁶ BOCOS TORRES, M., *La Ley de Marcas. Estudio de la nueva Ley de Marcas, su Reglamento y su aplicación práctica en la empresa*, Servidoc, Barcelona, 2003, p. 60.

al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal;

- e) La atribución en propiedad de los productos, materiales y medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c) cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios. Si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del derecho de marca deberá compensar a la otra parte por el exceso y,*
- f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesada”.*

Sin embargo, la LM también tiene en consideración la posibilidad de llevar a cabo otras acciones procesales por personas no titulares de las marcas. En este sentido, en el Título VI se agrupan las acciones declarativas de nulidad y caducidad que las personas que tienen un interés legítimo pueden ejercitar. Además, cabría citar la posibilidad de solicitar la adopción de medidas cautelares en base al artículo 40⁵⁷.

El art. 41 LM, en su apartado segundo, exige que quien se proponga presentar una demanda, solicitando alguna de las medidas vistas, deberá de acreditar que ha estado utilizando su marca para los productos y servicios para los que está registrada y en los que se basa la demanda. Debemos entender que si lo que se intenta evitar es crear confusión y con ello inducir a error a los consumidores sobre los productos que venden las empresas a través de sus marcas, deberá de acreditarse que se han utilizado dichas marcas, dado que si no se han utilizado no podrá crearse ese riesgo de confusión o asociación con una determinada imagen y actividad empresarial.

Las acciones para la defensa de la marca son todas aquellas recogidas en el art. 41 LM. Si bien, desde una perspectiva práctica, las dos acciones que cobran mayor relevancia para la protección de la marca son la acción de cesación y la acción de indemnización dentro de la acción de violación de la marca.

- Acción de cesación

La acción de cesación está dirigida a obtener una condena del demandado a terminar los actos de violación de la marca. Lo que pretende es perseguir la interrupción de los actos de violación del derecho de marca y que se pueda ejercer dicha acción, únicamente es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:

- a) Que se haya producido efectivamente la vulneración del derecho de marca.
- b) Que exista el peligro de continuidad de violación del derecho o riesgo de que en el futuro vuelva a repetirse la misma.

Presupone la violación del derecho de marca, porque contraviene el derecho exclusivo de utilización de la marca en el tráfico económico (art. 34.1 LM). Y al mismo tiempo, dicha violación se realiza de una forma continúa en el tiempo, y por ello se pretende con esta

⁵⁷ En el art. 40 LM se reconoce la posibilidad de que aquellos titulares de marcas que vean su interés perjudicado puedan “exigir las medidas necesarias para su salvaguardia”; es decir, que se adopten las medidas necesarias para evitar que la violación de su derecho continúe.

acción que concluya dicha conducta de violación del derecho de marca. Es este el interés que justifica el ejercicio de la acción, que en caso de ser estimada dará lugar a una condena de no hacer.

A la hora de ejercitar esta acción en el Juzgado, el titular de la marca registrada estará en condiciones de solicitar tanto el cese de los actos de violación, como la adopción de medidas que consigan evitar la persistencia de tal violación; es decir, medidas cautelares que tienen como objetivo asegurar la efectividad del ejercicio de la acción. Dichas medidas deberán de estar concretadas por escrito y será necesario la presentación de las pruebas que acrediten su derecho y lesión por parte del demandado.

Consiguientemente, la ejecución judicial de esta condena se seguirá por los trámites previstos en los arts. 710 y ss. LEC, que se complementará con el art. 44 LM, respecto de las multas coercitivas. Ante la persistencia de la violación, la ejecución de la orden de cesación puede ir unida a la fijación de una indemnización de una cuantía determinada que fijará el Juez, al tiempo de requerir al ejecutado para que cumpla, y que no será inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que cese efectivamente la violación.

- ***Indemnización de daños y perjuicios***

Son varios los preceptos de la LM que hacen referencia a la acción de indemnización de daños y perjuicios debido a los importantes perjuicios económicos que la infracción de la marca ocasiona a los afectados como puede ser la pérdida de clientela, la reducción de las ventas o la pérdida de prestigio en el tráfico económico.

En tales preceptos se establece que quien lleve a cabo cualquier acto de violación de una marca registrada estará obligado a responder de los daños y perjuicios causados. Esta responsabilidad se extiende a quien realice los actos previstos en las letras a) y f) del artículo 34.3 LM⁵⁸.

La pretensión indemnizatoria tiene una función primordialmente compensatoria, aunque desde un punto de vista práctico puede actuar también como un factor preventivo o disuasorio de nuevos actos de violación del derecho.

Para poder solicitar esta indemnización por daños y perjuicios es necesario que se cumplan una serie de requisitos. Por un lado, se exige que se haya requerido previamente al infractor la existencia de la marca por parte del titular de la marca, o en su caso, la persona legitimada convenientemente identificada. Además de esto, también se le requiere al titular o persona legitimada que acredite la titularidad sobre la marca e indique el cese en el uso del signo infractor.

Todo lo anterior descrito se puede observar en la sentencia de la AP de Barcelona de 12 de noviembre de 2009 (AC 2009/2159) donde se dice que *“es cierto que conforme al art. 42.2 LM , a pesar de lo anterior, la conducta infractora de ALCAMPO hubiera podido*

⁵⁸ Las letras a) y f) del art. 34.3 LM hacen referencia a la actividad de poner el signo en los productos o en su presentación (letra a)) y poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido (letra f)).

dar lugar a la indemnización de daños y perjuicios si hubiera habido una previa advertencia y, a pesar de ello, hubiera continuado con su actividad; o si su comportamiento se demostrara que fue culposo, esto es negligente. La carga de la prueba del previo requerimiento le correspondía a la actora, y en los autos no queda constancia de ella". En dicha sentencia se establece que al no haber requerimiento previo, puesto que no hay constancia de ello, no se dan los requisitos necesarios para que se exija la indemnización por daños y perjuicios a la empresa infractora.

En cuanto a la cuantía de la indemnización, ésta se fijará en los Tribunales teniendo en cuenta tanto las pérdidas sufridas como las ganancias dejadas de obtener por el titular de la marca registrada a causa de la violación sufrida de su derecho.

Así mismo, se le reconoce al titular de la marca cuya violación haya sido declarada judicialmente, en todo caso y sin necesidad de prueba, el derecho a percibir una indemnización de daños y perjuicios del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con el producto o servicios ilícitamente marcados (art. 43.5 LM).

Este derecho recogido en el art. 43.5 LM se entiende como *"un canon mínimo que rige "ope legis", y se impone al infractor "en todo caso y sin necesidad de prueba alguna". La inclusión en la nueva normativa de 2001 consolida la idea de que la violación de la marca conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina "in re ipsa", tal y como establece la sentencia del TS de 9 de diciembre de 2011 (RJ 2011\1414).*

Además, no hay impedimento para solicitar una indemnización mayor cuando se acredite que el daño o perjuicio ha sido superior. Para acreditar el alcance de este perjuicio, de lo dejado de obtener, el art. 43.2 LM permite acudir a tres criterios:

- Lo que habría ganado el actor de no existir la infracción;
- Los beneficios obtenidos por el actor como consecuencia de la violación (que viene a ser un enriquecimiento injusto);
- Y el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho (regalía hipotética).

Respecto a este último concepto, la regalía hipotética es una de las opciones indemnizatorias que la ley reconoce para compensar las ganancias dejadas de obtener. Se trata del derecho a percibir del infractor, en concepto de ganancia dejada de obtener, el precio que éste hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiese permitido llevar a cabo la regular utilización, de modo lícito, del derecho ajeno⁵⁹.

En lo que respecta a la concreción de la cuantía de la regalía hipotética, el cálculo se basa en construir una hipótesis sobre cual sería el precio que el infractor hubiese pagado al titular de la marca por la concesión de la licencia, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso.

Para fijar la cuantía de dicha regalía tenemos que tener en cuenta diversos criterios para determinarla como pueden ser la notoriedad, renombre y prestigio de la marca o del

⁵⁹ Sentencia de la AP de Madrid de 24 de enero de 2014 (AC 2014\88).

diseño, la importancia económica del invento patentado o del diseño, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación o las clases de licencias que hubiese otorgado con anterioridad el titular, entre otras⁶⁰.

Si por el contrario, el titular de la marca de manera habitual concediese licencias a terceros en el curso de su actividad económica, podrá emplear las condiciones de dichas licencias como referencia y ejemplo para realizar el cálculo de la regalía hipotética.

○ **Prescripción de acciones**

La ley establece una limitación temporal al ejercicio de acciones civiles, siendo dicha limitación temporal de cinco años, teniendo presente que el cómputo partirá desde el día en que pudieran ejercitarse, tal y como establece el art. 45.1 LM.

La sentencia del TS de 28 de enero de 2004 (RJ 2004\632), en lo que se refiere a lo expuesto anteriormente, señala que *“en la concreta materia de marcas, predominantemente se entiende, que en tales supuestos resulta aplicable la norma específica relativa a las pretensiones de responsabilidad extracontractual, contemplada en el artículo 1968.2 del Código Civil, en virtud de la cual el plazo de prescripción comienza «desde que lo supo el agraviado», lo que significa que no es suficiente la realización de la conducta, sino que resulta necesario el conocimiento de la lesión infringida por parte de la persona afectada. La aceptación razonable de este criterio plantea importantes problemas probatorios encaminados en la determinación de la fecha concreta en la que el titular de la marca tuvo conocimiento de los hechos motivadores de la interposición de la pretensión”*.

La empresa que tenga conocimiento de la violación de su derecho marcario tiene un periodo de cinco años desde ese conocimiento para ejercitar cualquiera de las acciones de carácter civil, teniendo en cuenta que la indemnización de daños y perjuicios podrá en consecuencia solicitarse en relación a los actos de violación de los cinco años anteriores, a contar desde la fecha de requerimiento al infractor.

○ **¿Criterio de acción penal o civil? Principio de intervención mínima**

Ante la vulneración de un derecho de marca, surge la duda ante qué acción va a ser la más adecuada para proteger los intereses de la empresa. Con la acción penal, lo que se puede conseguir es la condena del acusado que pudiera comportar prisión, pero no sería la vía más directa para conseguir la indemnización. Por su parte, la acción civil es la vía más directa para obtener una indemnización por daños y perjuicios.

La acción penal se entiende como una media extrema, en tanto que puede obtenerse los mismos resultados en materia de reparación del daño por la vía civil. La acción penal no es el mecanismo más idóneo cuando lo que se quiere obtener es una reparación del daño sufrido, para ello está el procedimiento civil, y el procedimiento penal debe ser la última vía, dado el carácter que tiene nuestro sistema penal, movido siempre por los principios de intervención mínima, como se ha manifestado en nuestros Tribunales y se ve reflejado en la sentencia del TS de 6 de mayo de 1992 (RJ1992\4314) donde se recoge que *“tal*

⁶⁰ DÍAZ VALES, F., *La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial*, Anuario Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá I, 2008, pp. 15-44, pp. 38-39.

protección no es ni debe ser exclusivamente penal [...]. El principio de intervención mínima aconseja que sólo las más graves infracciones en esta materia, como en otras, tengan una sanción de esta clase”.

5.5. Competencia desleal

A través de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante, LCD) así como la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios, se pretende obtener *“la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita en los términos de la Ley General de Publicidad”* (art. 1 LCD).

Entre esos actos de competencia desleal mencionados en el apartado anterior, podemos señalar los actos de engaño, los actos de omisión engañosa, las prácticas agresivas, los actos de denigración, los actos de comparación, los actos de imitación, los actos de explotación de reputación ajena, los actos de violación de secretos o la publicidad ilícita, entre otros.

En nuestro caso a analizar, podemos enmarcar el acto realizado por la empresa “ZUMFRUIT S.A.” como actos de confusión, recogidos en el art. 6 LCD, ya que tal y como se dice en el artículo, *“se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”*.

El objetivo es prohibir o evitar que la libre decisión del consumidor a la hora de adquirir un producto no se vea menoscabada. Se busca que el consumidor en todo momento sepa lo que está comprando y a quién se lo está comprando, y de esta manera pueda decidir adquirir uno u otro producto libremente. Por ello, se trata de impedir que el consumidor se confunda respecto de la procedencia empresarial del producto o servicio que quiere comprar.

Es necesario decir aquí que los actos de confusión (art. 6 LCD) no se corresponden con los actos de imitación (art. 11 LCD⁶¹), puesto que entre ellos existe la diferencia de que, mientras que el primero protege que no se viole la marca o el signo distintivo de la empresa, para que el consumidor conozca a quién le está adquiriendo los productos o servicios, los actos de imitación buscan que el producto o servicio de una empresa concreta no sea confundido o imitado con productos o servicios de otra empresa. Es decir,

⁶¹ Art. 11 LCD: *“1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley. 2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica. 3. Asimismo, tendrá la consideración de desleal la imitación sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una respuesta natural del mercado.”*

los actos de confusión protegen el signo distintivo de la empresa, mientras que los actos de imitación protegen el producto o servicio de la empresa.

En relación con esto último que acabamos de exponer, la sentencia del TS de 11 de mayo de 2004 (RJ 2004\2731) o la de 11 de marzo de 2014 (RJ 2014\2245) recogen que *“los supuestos de los dos preceptos [...] responden a perspectivas distintas, pues el art. 11 se refiere a la imitación de las creaciones materiales, características de los productos o prestaciones, en tanto el art. 6 alude a las creaciones formales, las formas de presentación, a los signos distintivos, los instrumentos o medios de identificación o información sobre las actividades, prestaciones o establecimientos”*.

También sería importante señalar aquí el art. 20 LCD donde se establece que *“en las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas, nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios”*.

Así mismo, cabe mencionar también aquí que la empresa “ZUMFRUIT S.A.” está llevando a cabo actos de explotación de la reputación ajena, puesto que se está beneficiando del prestigio y notoriedad de la marca “IRENATA S.A.”, marca que como se observa en el caso, ha sido registrada mucho antes que la propia de “ZUMFRUIT S.A.” y, por ello, después de años de trabajo, innovaciones y sacrificio, han logrado situarla en lo alto del mercado nacional de zumos de fruta.

Un acto de explotación de la reputación ajena, regulado en el artículo 12 de la LCD, será el *“aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”*.

Se habla de un aprovechamiento indebido de la reputación ajena⁶² cuando una empresa, la cual carece de autorización de otra, constituye una identidad entre ella y la otra empresa, haciéndose valer del nombre de la otra empresa. *“De este modo se produce un aprovechamiento indebido e ilícito, en propio beneficio, de la reputación y fama adquirida en el mercado por el titular anterior de la marca que alcanzó renombre y notoriedad y de este modo se hace necesaria la protección correspondiente”*⁶³.

○ **Acciones**

En este sentido, la legislación vigente, para poder frenar estos actos de competencia desleal, presenta en la misma acciones que los empresarios pueden llevar a cabo para poder frenar estas conductas. Cabe destacar, tal y como se reconoce en el art. 32 LCD, que *“contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones:*

- *Acción declarativa de deslealtad.*

⁶² La sentencia del TS de 17 de mayo de 2004 viene definir lo que se conoce como reputación ajena, *“entendida ésta como buena fama de la demandante”*.

⁶³ Sentencia del TS de 23 de septiembre de 2003 (RJ 2003\6999).

- *Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.*
- *Acción de remoción de los efectos producidos por la conducta desleal.*
- *Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.*
- *Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente.*
- *Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.”*

Estas acciones podrán ejercitarse por toda persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal (art. 33 LCD). Además, estas acciones tienen un plazo de prescripción de un año a contar desde el momento *“en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal”*, y de tres años desde el momento en que finaliza la conducta (art. 35 LCD).

5.6. La complementariedad relativa

Respecto a la relación entre la Ley de Marcas y la Ley de Competencia Desleal, existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que sigue el denominado principio de complementariedad relativa.

Según dicho principio, *“el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando “existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva”)”*⁶⁴.

Tal y como se expone, la doctrina del TS establece que se podrá aplicar complementariamente dichas leyes dependiendo, en todo caso, de que se compruebe que la adopción de los remedios solicitados, en cuanto a las infracciones por competencia desleal, no suponen una discordancia sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Si bien hay que tener en cuenta, tal y como recoge diversa jurisprudencia⁶⁵, *“lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido”*.

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

⁶⁴ Sentencia del TS de 17 de octubre de 2012 (RJ 2012\568).

Por lo tanto, podemos decir que a vista de lo anterior, se podrán aplicar ambas, ya sea de forma individual como conjunta, en función de los objetivos de la parte demandante, y siempre que se prueben los hechos denunciados como infracciones de los derechos que protegen ambas legislaciones, reconociéndose así en la sentencia del TS de 28 de octubre de 2014 (RJ 2014\6749) como se observa a continuación: *“la imitación de un signo ajeno, además de significar lesión del derecho subjetivo del titular, puede perturbar el correcto funcionamiento del mercado, al generar riesgo de error en los consumidores sobre el origen empresarial del producto o servicio designado y, consecuentemente, viciar la decisión de quien se dispone a adquirirlos; o implicar el aprovechamiento de la reputación ganada con su esfuerzo por un competidor. No es de extrañar, por lo tanto, que se plantee cuestión sobre la posibilidad de que ambas normas concurren y, en su caso, sobre si la concurrencia se ha de resolver con la exclusión de una o, por el contrario, admitiéndola de modo cumulativo o alternativo”*.

5.7. Conclusiones

Teniendo en cuenta todo lo anterior expuesto y, por extensión el caso que nos concierne, podemos decir que estamos ante un caso donde existe el riesgo de confusión recogido en el art. 6.1. b) LM.

Existe la semejanza exigida en ese precepto entre los productos ofertados por la empresa “IRENATA S.A.” y la empresa “ZUMFRUIT S.A.”, ya que la marca registrada por la primera, que hace referencia a la forma tridimensional del envase, así como a la descripción del mismo (botella de plástico naranja con tapón rosa y con la Torre de Hércules) es muy parecida a la marca de la segunda empresa. Además, los productos que designan también son similares, ya que ambas comercializan zumos de frutas.

No obstante, para que pueda haber riesgo de confusión es necesario que se observen todos los criterios recogidos en la sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (TJCE 1999\138). Todos ellos se cumplen en nuestro caso, ya que como bien dijimos antes, existe esa similitud en los productos así como en la forma del envase, que puede originar que los consumidores piensen que proceden de la misma empresa, aprovechándose “ZUMFRUIT S.A.” del prestigio y fama adquiridos por “IRENATA S.A.” a lo largo de todos sus años de existencia.

En lo que respecta a si nos encontramos ante marcas del régimen general o marcas pertenecientes al régimen que se le aplica a aquéllas que gozan de cierto renombre o notoriedad, debemos de analizar aquellos requisitos necesarios según la normativa para poder delimitar si nos encontramos ante un tipo u otro.

Si bien es cierto que con los datos proporcionados en el caso, no podemos establecer esa distinción entre una u otras. No conocemos ni el volumen de ventas, ni el alcance geográfico o intensidad de uso ni la valoración o prestigio alcanzado para saber si estamos ante una marca notoria. Tampoco tenemos datos sobre el grado y extensión de uso de la marca o la difusión entre los consumidores en el propio territorio que nos permitirían establecer si una marca es renombrada o no. Por lo tanto, en vista de lo anterior, podemos determinar que nos encontramos ante marcas que se rigen bajo el régimen general, y por tanto no existe una protección mayor de estas marcas que vaya más allá de la especialidad.

Tal y como reconoce el art. 40 LM, “IRENATA S.A.” podrá exigir las medidas necesarias para la protección de su marca registrada ante los órganos jurisdiccionales cuando observe que se esté lesionando su derecho, como sería en este caso. Podrá ejercer tanto acciones penales como civiles, aunque por las características de este caso, la acción penal no es el mecanismo más idóneo para obtener una reparación del daño sufrido.

Las acciones civiles que ejercerá “IRENATA S.A.” serán todas las que están recogidas en el art. 41 LM. Estas acciones pueden acumularse, no teniendo que ser solicitadas independientemente y lo que buscan es paralizar cuanto antes el perjuicio ocasionado a “IRENATA S.A.”.

Sin embargo, nos vamos a centrar en las dos principales medidas que serían la acción de cesación y la indemnización por daños y perjuicios, sin que ello implique que no entendamos que deba de solicitar el resto de acciones civiles recogidas en el art. 41 LM.

En el caso de la primera, se podrán solicitar medidas cautelares para asegurar la efectividad del ejercicio de esta acción. Para ello, es necesario que dichas medidas se determinen por escrito y que se presenten pruebas que acrediten la lesión por parte del demandado. En el caso de que la violación continúe, se podrá imponer una indemnización que no será inferior a 600 euros por día que pase sin que cese la violación.

En lo que se refiere a la indemnización por daños y perjuicios, “IRENATA S.A.” solicitará tal indemnización si cumplió con los requisitos de solicitar previamente a “ZUMFRUIT S.A.” la existencia de su marca y se haya acreditado la titularidad de la marca e indique el cese en el uso del signo infractor. Sobre la cuantía de la misma, bien puede recibir el 1% de la cifra de negocios de la empresa infractora sin necesidad de aportar ninguna prueba para ello, o bien podrá solicitar cualquiera de los tres criterios establecidos en el art. 43.2 LM si entiende que el daño o perjuicio sufrido ha sido mayor y busca una mayor indemnización.

Así mismo, decir que además de encontrarnos en una situación donde existe riesgo de confusión según la LM, también podemos determinar que existen actos de confusión y de explotación de la reputación ajena en virtud de la LCD, por lo que también se podrán solicitar las acciones contenidas en el art. 32 de ésta última.

Con respecto a las acciones establecidas en la LCD, siguiendo con el criterio establecido en jurisprudencia del TS de la complementariedad relativa, entendemos que se podrá solicitar dichas acciones de forma subsidiaria, para el caso en que no se tengan en consideración por los tribunales las acciones comprendidas en la legislación marcaria, y poder de esta forma seguir buscando la manera de proteger sus intereses frente a aquellas empresas que intentan perjudicarla.

Conclusiones

En vista de todo lo anterior expuesto, como conclusiones de nuestro caso, podemos afirmar lo siguiente:

En lo que respecta al pacto de no competencia postcontractual adoptado tanto por “IRENATA S.A.” como por Don Felipe, podemos afirmar que es válido ya que cumple con los requisitos necesarios establecidos en el art. 21.2 ET. Si bien, es importante tener en cuenta la problemática que existe en relación a la determinación de la categoría profesional del empleado, aunque a partir de los datos de los que disponemos así como de jurisprudencia, hemos podido llegar a la conclusión de que se trata, en nuestro caso, de un técnico.

Siguiendo con el pacto de no competencia postcontractual, el incumplimiento del mismo por parte de Don Felipe al ser contratado por la empresa “ZUMITOS S.A.”, va a conllevar una serie de consecuencias. En primer lugar, deberá de reintegrar a la empresa la prestación económica que le fue abonada en concepto de compensación económica para la abstención de competencia una vez finalizada la relación laboral. Y en segundo y último lugar, tendrá que abonarle también una cantidad en concepto de daños y perjuicios, ya que no está cumpliendo con su parte del pacto al empezar a trabajar en una empresa de la competencia antes de que finalizase el plazo de no competencia acordado por ambas partes.

Acerca del puñetazo recibido por Don Felipe en el transcurso de una acalorada discusión con uno de los administradores de la sociedad, éste último podrá enfrentarse a una pena de prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses (la cual podrá ser atenuada en función de las circunstancias propias del hecho) debido a que ha cometido un delito de lesiones tipificado en el art. 147.1 CP. Entendemos que se trata de un tipo básico y no de un delito leve, puesto que además de necesitar de asistencia facultativa, se precisa para su sanidad, también, un tratamiento quirúrgico o médico, entendido como tal la sutura de puntos que precisó.

A raíz de dicha pelea, los administradores de la empresa “IRENATA S.A.” decidieron llevar a cabo una junta general ordinaria en Pontevedra para poder analizar y aprobar o censurar la gestión social del administrador, si bien, decir que dicha junta sería nula puesto que se celebró en domicilio diferente al del domicilio social de la empresa, que radica en A Coruña.

Por último, en lo que respecta a las acciones que puede ejercitar por la violación que se hace de sus derechos marcarios por parte de la empresa “ZUMFRUIT S.A.” al entender que existe un riesgo de confusión con su marca, “IRENATA S.A.” podrá instar aquellas acciones de carácter civil recogidas en el art. 41 LM como la acción de cesación o la indemnización por daños y perjuicios, entre otras. Además, siguiendo el principio de complementariedad relativa seguido por el TS, podrán solicitar, de manera subsidiaria, las acciones civiles recogidas en el art. 32 LCD, ya que entendemos que se están llevando a cabo actos de confusión y de explotación de la reputación ajena recogidos en esa Ley 3/1991.

Bibliografía

Doctrina

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. / GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J.A., *Comentarios a la Ley de Marcas*, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2003.
- BOCOS TORRES, M., *La Ley de Marcas. Estudio de la nueva Ley de Marcas, su Reglamento y su aplicación práctica en la empresa*, Servidoc, Barcelona, 2003.
- CORCOY BIDASOLO, M. / VERA SÁNCHEZ, J.S., *Manual de Derecho Penal, parte especial. Doctrina y jurisprudencia con casos solucionados (Tomo I)*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
- CRUZ VILLALÓN, J. / GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. / GOERLICH PESET, J.M. / MERCADER UGUINA, J.R., *Comentarios al Estatuto de los Trabajadores*, Lex Nova, Valladolid, 2011.
- DE VAL TENA, A.L., *El pacto de no concurrencia en el derecho español*, Temilavoro.it, volumen 5 nº 1, 2013.
- DEL REY GUANTER, S., *Estatuto de los Trabajadores. Comentado y con jurisprudencia*, La Ley, Madrid, 2013.
- DÍAZ VALES, F., *La doctrina del enriquecimiento injusto y la violación de los derechos de propiedad industrial*, Anuario Facultad de Derecho Universidad de Alcalá I, 2008, pp. 15-44
- DÍEZ-PICAZO, L., *Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial*, T. II, Thomson-Civitas, Cizur Menor, Madrid, 2008.
- EMBID IRUJO, J.M / FERRANDO VILLALBA, M.L, *Derecho de sociedades de capital: estudio de la Ley de sociedades de capital y de la legislación complementaria*, Marcial Pons, Madrid, 2016.
- FERNANDO VILLALBA, M. DE L. / MARTÍ MOYA, V., *Introducción al Derecho de Sociedades de Capital. Estudio de la Ley de sociedades de capital y legislación complementaria* (Embíd Irujo, J.M. Dir.), Marcial Pons, Madrid, 2013.
- GONZÁLEZ-BUENO, C., *Marcas notorias y renombradas. En la Ley y la Jurisprudencia*, La Ley, Madrid, 2005.

- JUDEL PRIETO, A. / PIÑOL RODRÍGUEZ, J.R., *Manual de Derecho Penal. Tomo II. Parte especial*, Thomson Reuters, Pamplona, 2011.
- LOBATO, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, Thomson-Civitas, Pamplona, 2007.
- MARTÍN RIOS, M.P., *El ejercicio de la acción civil en el proceso penal: una aproximación victimológica*, La ley, Madrid, 2007.
- NOGUEIRA GUASTAVINO, M., *El pacto laboral de no competencia postcontractual*, McGraw-Hill, Madrid, 1998.
- ROLDÁN BARBERO, H., *Manual de Derecho Penal. Parte general. Adaptado al Título de Grado de Derecho y de Derecho + ADE*, Comares, Granada, 2012.
- VALPUESTA GASTAMINZA, E., *Comentarios a la ley de sociedades de capital: estudio legal y jurisprudencial (adaptado a la Ley 14/2013, de apoyo al emprendedor)*, Bosch, Barcelona, 2013.

Legislación

- Constitución Española de 1978.
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas
- Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social
- Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de Alta Dirección
- Real Decreto de 24 de julio de 1889, texto de la edición del Código Civil mandada publicar en cumplimiento de la Ley de 26 de mayo último.
- Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
- Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Jurisprudencia

Tribunal de Justicia de la Unión Europea

- STJUE de 16 de julio de 1998, caso “Guttspringenheide GmbH”
- STJUE de 22 de junio de 1999, caso “Lloyd”

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

- STJCE de 22 de junio de 1999 (TJCE 1999\138)
- STJCE de 27 de noviembre de 2003 (TJCE 2003\397)

Tribunal Supremo

- STS de 31 de octubre de 1984 (RJ 1984\5154)
- STS 31 de octubre de 1984 (RJ 1984\5152)
- STS de 14 de marzo de 1985 (RJ 1985\1164)
- STS de 28 de marzo de 1989 (RJ 1989\2273)
- STS de 24 de julio de 1990 (RJ 1990\6467)
- STS de 24 de septiembre de 1990 (RJ 1990\7042)
- STS de 2 de enero de 1991 (RJ 1991\46)
- STS de 6 de marzo de 1991 (RJ 1991\1835)
- STS del 10 de julio de 1991 (RJ 1991\5880)
- STS de 6 de mayo de 1992 (RJ1992\4314)
- STS de 19 de mayo de 1993 (RJ 1993\3804)
- STS de 11 de mayo de 1994 (RJ 1994\3687)
- STS de 29 de octubre de 1994 (RJ 1994\8098)
- STS de 12 de mayo de 1997 (RJ 1997\4542)
- STS de 17 de diciembre de 1997 (RJ 1997\8818)
- STS de 26 de febrero de 1998 (RJ 1998\1194)
- STS de 1 de octubre 1998 (RJ 1998\8317)
- STS de 29 de septiembre de 1999 (RJ 1999\7539)
- STS de 8 de octubre de 2001 (RJ 2001\7911)
- STS de 19 de octubre 2001 (RJ 2002\402)
- STS de 23 de septiembre de 2003 (RJ 2003\6999)
- STS de 28 de enero de 2004 (RJ 2004\632)
- STS de 11 de mayo de 2004 (RJ 2004\2731)
- STS de 28 de febrero de 2005 (RJ 2005\7470)
- STS de 17 de mayo de 2005 (RJ 2005\4004)
- STS del 11 de diciembre de 2006 (RJ 2007\745)
- STS de 30 de mayo de 2007 (RJ 2007\3598)
- STS de 16 de enero de 2008 (RJ 2008\2534)
- STS de 23 de octubre de 2008 (RJ 2008\6958)
- STS de 10 febrero de 2009 (RJ 2009\128725)
- STS del 30 de noviembre de 2009 (RJ 2010\252)
- STS de 19 de abril de 2010 (RJ 2010\3538)
- STS de 20 de abril de 2010 (RJ 2629/2009)
- STS de 25 de octubre de 2010 (RJ 2010\8456)

- STS de 28 de marzo de 2011 (RJ 2011\3020)
- STS de 12 de septiembre de 2011(RJ 2011\6418)
- STS del 8 de noviembre del 2011 (RJ 2010\1233)
- STS de 9 de diciembre de 2011 (RJ 2011\1414)
- STS de 11 de marzo de 2014 (RJ 2014\2245)
- STS de 12 de marzo de 2014 (RJ 2014\132289)
- STS del 12 de mayo de 2014 (RJ 2014\2807)
- STS de 29 de octubre de 2014 (RJ 2014\6749)
- STS de 5 noviembre de 2014 (RJ 2014\5279)

Tribunal Superior de Justicia

- STSJ Baleares de 30 de julio de 1991 (AS 1991\4728)
- STSJ de Cataluña de 12 de mayo de 1992 (AS 1992\2834)
- STSJ de Navarra de 7 de noviembre de 2007 (PROV 2008\102514)
- STSJ de Madrid de 27 de octubre de 2008 (AS 2008\252)
- STSJ de Madrid de 20 de febrero de 2009 (RJ 2009\2018)
- STSJ de Cataluña de 3 de diciembre de 2009 (AS 2010\811)
- STSJ de las Islas Canarias de 27 de mayo de 2010 (AS 2011\9)
- STSJ de las Islas Canarias de 29 de junio de 2010, RJ 52/2007
- STSJ Madrid de 29 de octubre de 2010 (AS 2011\30).
- STSJ de Cataluña de 12 de noviembre de 2010 (AS 2010\72)
- STSJ de Cataluña de 14 de diciembre de 2010 (AS 2011\304)
- STSJ de Cataluña de 28 de abril de 2011 (AS 2011\1844)
- STSJ de Madrid de 30 de enero de 2012 (AS 2012\253)
- STSJ de Cataluña de 23 de octubre de 2014 (AS 2014\3216)
- STSJ de las Islas Canarias de 18 de febrero de 2015 (AS 2015\1875)

Audiencia Provincial

- SAP de Madrid de 30 de noviembre de 1993 (AC 1993\2605)
- SAP de Valencia de 13 de febrero de 2007 (AC 2007\1440)
- SAP de Barcelona de 12 de noviembre de 2009 (AC 2009\2159)
- SAP de Madrid de 29 de noviembre de 2013 (JUR 2014\9709)
- SAP de Madrid de 24 de enero de 2014 (AC 2014\88)

Juzgado de lo Social

- SJ nº3 de San Sebastián del 9 de octubre de 2014 (AS 2014\2939)

Dirección General del Registro y del Notariado

- Resolución DGRN de 31 de marzo de 1992 (RJ 1992\2887)

- Resolución DGRN de 20 de noviembre de 2013 (RJ 2013\1135)