



TRABAJO FIN DE MÁSTER

MÁSTER DE DERCHO DE LA EMPRESA

| *Madrid, a 21 de diciembre de 2023*

Alumna: María Lucía Alió López

Tutor: Luis Alfonso Fernández

| UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS

RESUMEN

El presente trabajo es un dictamen jurídico enfocado en el análisis de las posibles conductas desleales llevadas a cabo por las sociedades EVANA, S.A. y VENECIA S.A, así como por sus directivos, a fin de determinar si concurren los presupuestos legales para apreciar la deslealtad en dichas conductas, conforme a la Ley de Competencia Desleal. El dictamen está planteado por apartados y en él también se analiza en profundidad cuestiones procesales relativas a la legitimación activa y pasiva de cada una de las sociedades implicadas. Finaliza con la redacción del escrito de demanda, exponiendo las vías que cada una de las sociedades dispone para accionar contra la otra parte.

ABSTRACT

This paper is a legal opinion focused on the analysis of possible unfair conduct carried out by the companies EVANA, S.A. and VENECIA S.A., as well as by their directors, in order to ascertain if the legal requirements for assessing the unfairness of such conduct are met, in accordance with the Unfair Competition Act. The legal opinion is divided into separate sections and also analyses in depth procedural elements relating to the active and passive standing of each of the companies involved. It concludes with the drafting of the statement of claim, setting out the remedies available to each of the companies to bring an action against the other party.

LISTADO DE ABREVIATURAS

ATS: Auto del Tribunal Supremo

CC: Código Civil

CE: Constitución Española

LCD: Ley de Competencia Desleal

LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil

LM: Ley de Marcas

LSE: Ley de Secreto Empresarial

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas relacionados con el Comercio

S.A.: Sociedad Anónima

SAP : Sentencia de la Audiencia Provincial

SJM: Sentencia del Juzgado de lo Mercantil

STS: Sentencia del Tribunal Supremo

ÍNDICE

I.	ANÁLISIS CONDUCTAS DE LAS SOCIEDADES EVANA Y VENECIA	6
1.	¿Alguna de las conductas realizadas por EVANA (o sus directivos) podría calificarse como desleal desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal (LCD) o la Ley de Secreto Empresarial (LSE)? En su caso, ¿en qué artículos concretos de estos textos legales podrían incardinarse las posibles conductas conflictivas?.....	6
2.	¿Alguna de las conductas realizadas por VENECIA (o sus directivos) podría calificarse como desleal desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal (LCD)? En su caso, ¿en qué artículos concretos de LCD podrían incardinarse las posibles conductas conflictivas?.....	23
II.	CUESTIONES PROCESALES.....	31
A.	LEGITIMACIÓN ACTIVA VENECIA	31
a)	¿Ante qué juzgado presentarías la demanda?.....	31
b)	¿Qué procedimiento es o sería el correcto para la tramitación de la acción?....	32
c)	¿Alguna de las conductas que pudieran calificarse como ilícitas en el contexto de la pregunta 1, podría haber prescrito?.....	32
d)	¿Contra qué persona o personas dirigirías la acción judicial (EVANA, sus directivos y/o alguna otra entidad)?.....	37
e)	En su caso, ¿articularías la acción contra todos los posibles codemandados de forma conjunta o diferenciarías entre ellos para fijar su responsabilidad a partir de los ilícitos concretos denunciados y/o la naturaleza de la acción interpuesta? ¿Cuál sería tu propuesta sobre este punto?	38
f)	¿Te plantearías la posibilidad de pedir medidas cautelares contra el demandado o demandados?	39
g)	¿Cómo articularías la acción de daños?	41
B.	LEGITIMACIÓN ACTIVA EVANA	43
a)	¿Ante qué juzgado presentarías la demanda?.....	43
b)	¿Qué procedimiento es o sería el correcto o pertinente para la tramitación de la acción?.....	44
c)	¿Alguna de las conductas que pudieran calificarse como ilícitas en el contexto de la pregunta 2, podría haber prescrito?.....	44
d)	¿Contra qué persona o personas dirigirías la acción judicial (VENECIA, sus directivos y/o alguna otra entidad)?.....	45
e)	En su caso, ¿articularías la acción contra todos los posibles codemandados de forma conjunta o diferenciarías entre ellos para fijar su responsabilidad a partir de los ilícitos concretos denunciados y/o la naturaleza de la acción interpuesta? ¿Cuál sería tu propuesta sobre este punto?	46
f)	¿Te plantearías la posibilidad de pedir medidas cautelares contra el demandado o demandados?	47

g) ¿Cómo articularías la acción de daños?	48
III. ESCRITO DE DEMANDA DE VENECIA.....	49
a) Hechos	49
b) Suplico.....	52
IV. ESCRITO DE DEMANDA DE EVANA	54
a) Hechos	54
b) Suplico.....	56
BIBLIOGRAFÍA	58

I. ANÁLISIS CONDUCTAS DE LAS SOCIEDADES EVANA Y VENECIA

1. ¿Alguna de las conductas realizadas por EVANA (o sus directivos) podría calificarse como desleal desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal (LCD) o la Ley de Secreto Empresarial (LSE)? En su caso, ¿en qué artículos concretos de estos textos legales podrían incardinarse las posibles conductas conflictivas?

En primer lugar, cabe destacar que aplica la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 de enero (en adelante LCD), en concreto el art. 2, ya que estamos ante conductas que se han realizado en el mercado español y con fines concurrenciales. Asimismo, aplica el artículo 3 de la LCD, ya que estamos ante una relación entre empresarios profesionales, pues tenemos por una parte a la empresa VENECIA, S.A. (en adelante VENECIA) y por otra parte a EVANA, S.A. (en adelante EVANA). Ahora bien, pasaré a analizar en detalle las conductas realizadas por EVANA a fin de determinar su calificación conforme a la LCD o la LSE.

En primer lugar, en cuanto al **apartado 4**, el hecho de que Dña. Ana y Dña. Eva causaran baja voluntaria, respetando el preaviso en sus contratos de trabajo, no supone ningún problema desde el punto de vista laboral, pues el art. 49.1 d) ET, faculta al trabajador a dimitir, siempre y cuando haya mediado el preaviso requerido, lo cual en este caso se ha cumplido.

Además, desde el punto de vista de competencia desleal, tampoco aprecio un problema, ya que en los contratos de las directivas, no existía ninguna cláusula de no competencia tras la finalización de la relación laboral (como excepción al principio de libertad de trabajo del art. 35 CE); por lo que al no haber firmado expresamente este pacto entre las partes, las directivas podían perfectamente constituir una empresa dedicada al mismo sector, pues no tenían ninguna obligación de preservar los activos de la empresa, es decir, las relaciones entre clientes y proveedores, el conocimiento o las prácticas comerciales. En consecuencia, no considero que haya ningún problema competencial en este punto.

En lo que respecta a la conducta descrita en el **apartado 5**, lo primero que voy a analizar es si los documentos que se llevaron Dña. Ana y Dña. Eva cumplen los requisitos para ser considerados secreto empresarial al amparo del art.1.1 LSE, el cual recoge tres

condiciones que debe cumplir la información para poder considerarla un secreto empresarial. Primero, debe ser secreta, es decir, que no se conozca por las personas que se muevan en ese sector y que no se pueda acceder a esa información. Segundo, que tenga un valor empresarial potencial o real y tercero, que haya sido objeto de protección por sus titulares, adoptando medidas oportunas para mantenerla en secreto.

Así, voy a ver ahora si la información que las directivas se llevaron cumplen o no con los requisitos mencionados. En primer lugar, respecto a los libros y publicaciones de tendencias de moda que Dña. Ana y Dña. Eva se apropiaron al marcharse y que habían sido pagados con los fondos de VENECIA, no se puede considerar un secreto empresarial, ya que realmente esos libros hablan de tendencias de moda, por lo que pueden ser fácilmente accesibles al público en general que se dedique a este sector y no eran un secreto.

Además, no tienen un valor empresarial potencial ni real, pues parecen ser libros genéricos sobre la moda y no aplicables a nada en particular y finalmente, no parecen haber sido objeto de medidas razonables de protección por parte de VENECIA para mantenerlos en secreto, pues no estaban en ninguna caja fuerte o en algún mueble con clave de acceso o bajo llave, por lo que claramente no estaban protegidos y por ello, no se puede considerar un secreto empresarial al amparo del art. 1.1 LSE.

Sin embargo, en lo que respecta a la apropiación de diverso material relativo a las campañas y promociones en las que Dña. Ana y Dña. Eva habían intervenido; en este caso, partiendo del mismo análisis que anteriormente, al amparo del art. 1.1 LSE, se puede decir que estos documentos no eran generalmente conocidos por el resto de los trabajadores de la empresa ni tampoco eran de fácil acceso por el público o resto de consumidores o competidores en general, ya que Dña. Ana y Dña. Eva tenían acceso a ellos debido a que eran miembros del Comité Ejecutivo de la sociedad VENECIA y directoras de la campaña de lanzamiento de los zapatos EVVA.

Además, tenían un valor comercial o empresarial real, ya que el material relativo a las campañas y promociones de las zapatillas ANNA que se llevaron, contenía información muy valiosa para la empresa, debido a que el lanzamiento de la campaña ANNA supuso el 20% de la facturación de VENECIA correspondiente a los ejercicios de 2019, 2020 y 2021, por lo que tendría información contable y comercial muy relevante para VENECIA

y altamente sensible, por lo que podría entrar dentro del concepto de “secreto comercial”, pues es una información que tiene un gran valor, que es conocida únicamente por un número limitado de personas y que además la competencia tendría un interés en conocerla. En consecuencia, Dña. Ana y Dña. Eva obtuvieron una ventaja real por apoderarse de ella.

Sin embargo, en lo que respecta al último requisito relativo a las medidas para proteger la información; es verdad, que la empresa no contaba con ningún sistema de encriptación para proteger la confidencialidad de los documentos, por lo que cabe dudar acerca de si habían adoptado las medidas oportunas para su no divulgación o apropiación; esto es denominado el principio de responsabilidad proactiva.

Cabe destacar que, ni la doctrina ni la jurisprudencia se han puesto de acuerdo en determinar cuántas medidas se deben adoptar para obtener la calificación de “razonables” ni tampoco en averiguar de qué tipo o naturaleza han de ser esas medidas concretas. Para ello, habrá que estar al análisis de que las medidas sean suficientemente rigurosas como para forzar a los terceros interesados a utilizar medios ilegales para obtenerla.¹

No obstante, según los hechos descritos, en este caso ninguna de las directivas tuvo que emplear medios ilegales para obtenerlas, ni tampoco había medidas oportunas de protección para preservar la confidencialidad; aunque, es cierto que un número limitado de personas tenía acceso a ella, por lo que pudiera parecer que su adquisición no fue autorizada y podría ser una práctica contraria a los usos comerciales honestos y por ende, una conducta desleal. Sin embargo, al no quedar claro en los hechos la existencia de medidas de protección oportunas de la información, entiendo que no se da por cumplido el último requisito del art. 1.1 LSE, por lo que, no se puede considerar dicha información un secreto empresarial.¹

Si bien, es cierto que las directivas asistían a las reuniones del Comité Ejecutivo de VENECIA cada trimestre para supervisar las decisiones de la Dirección de la entidad y repasar la marcha, objetivos y planes generales de actuación de la misma, por lo que de esto se podría deducir que tenían un peso en la compañía y por tanto, que tenían que respetar la confidencialidad. Sin embargo, cabe destacar que Dña. Ana y Dña. Eva

¹ ATS de 20 Abr. 2022, Rec. 5915/2019.

estaban unidas a la empresa por una relación laboral y no de alta dirección o de consejeras, por lo que al no haber una cláusula específica de confidencialidad o de guardar secreto de la información de la empresa y al no ostentar un cargo como alto directivo o conejero/administrador, no tenían obligación expresa de respetarla y no habría un acto de violación de secretos conforme al art. 3 LSE.

En resumen, no se dan por cumplidos los requisitos para considerarlo un secreto empresarial y por consiguiente, al no ser calificado como un secreto, no se puede reputar una conducta desleal del art. 13 LCD, relativa a la violación de secretos, pues la LCD tipifica la conducta consistente en la divulgación o explotación de secretos empresariales o industriales a los que se haya accedido y utilizado de forma ilícita, lo cual no es el caso presente por los motivos esgrimidos más arriba.

En segundo lugar, voy a analizar la conducta relativa a la captación de clientes de VENECIA, descrita en el **apartado 6**. La lista de clientes es un asunto muy discutido por la jurisprudencia y la doctrina, ya que hay tres tesis jurisprudenciales en torno a la consideración o no de los listados de clientela como secreto empresarial a las que me referiré brevemente.

La primera tesis niega la posibilidad de que la lista de clientes pueda constituir un secreto empresarial, es decir, realiza un juicio de exclusión apriorístico, por el cual afirman que “una lista de clientes, no supone por sí sola un secreto empresarial”.² Asimismo, aseguran que la simple captación de la lista de clientes o el trasvase de los mismos de una empresa a otra recién establecida por ex empleados no constituye una conducta ilícita si el listado de clientes no está protegido legalmente.³ Además, esta es la línea que sigue el Tribunal Supremo, ya que afirma que el empresario no tiene un derecho a la misma, por lo que otro agente en el mercado puede esforzarse para arrebatarla al competidor, a través de medios lícitos.⁴

La segunda tesis, estudia la lista de clientes desde el punto de vista de si es parte del *skill and knowledge* de los trabajadores o no y afirma que no constituye un secreto empresarial, el hecho de que el ex trabajador conozca el listado de clientela por sus propias capacidades

² STS 822/2011 de 16 Dic. 2011, Rec. 1703/2008 y STS de 29 Oct. 1999, Rec. 718/1995.

³ SAP Barcelona 02 de Jul. 2019.

⁴ STS 383/2009, de 8 de Jun. 2009, FJ 2º.

o habilidades.⁵ Por otro lado, la tercera tesis defiende su consideración como secreto empresarial, pero solo cuando cumpla con los requisitos del art. 39.2 del Acuerdo ADPIC que hoy en día recoge el art. 1 LSE, en concreto cuando la información sea de difícil acceso y se hayan adoptado medidas para evitar su divulgación.⁶

En línea con esto, para que el listado de clientes se considere confidencial, la información debe poseer un valor adicional, cumpliendo los requisitos mencionados anteriormente (que la información sea un secreto, tenga valor para la empresa y que la empresa haya tomado medidas para protegerla).ⁱⁱ Esto podría ocurrir, por ejemplo, si además de la información de contacto, el listado incluye precios, estadísticas o historiales de facturación.⁷

No obstante, en el listado de clientes no constaba ninguna particularidad, pues solo contenía nombres, direcciones y personas de contacto de los clientes, por lo que no era de gran valor, así como, tampoco tenía ninguna medida de protección o salvaguarda para impedir su descarga,⁸ pues no había ningún sistema de claves para acceder a la información, por ello, no se puede considerar un secreto empresarial según el art. 1.1 LSE.⁹

Si bien es cierto, que solo los miembros del Comité Ejecutivo de la sociedad podían tener acceso al listado; en el presente caso, los contratos de Dña. Ana y Dña. Eva no incluían una cláusula de no competencia postcontractual, así como tampoco habían firmado un pacto de confidencialidad, a fin de evitar que utilizaran esa información a posteriori, por lo que concluyo afirmando que la lista de clientes no es un secreto empresarial y además, conforme a la tercera tesis, no puede considerarse un secreto, pues no cumple los requisitos en lo que respecta sobre todo a las medidas de protección, por lo que afirmo que no nos encontramos ante un acto de violación de secretos del art. 13 LCD o del art.3. LSE.

Por otro lado, la captación de la lista de clientes podría incardinarse dentro de la conducta de indebida explotación de la reputación ajena del art. 12 LCD, ya que Dña. Eva y Dña.

⁵ STS 1169/2006 de 24 Nov. 2006, Rec. 369/2000.

⁶ SJMJ 7 de Barcelona 4087/2014, de 6 de Mar. 2014.

⁷ SAP Tarragona 10 de Jun. 2009.

⁸ ATS de 2 Mar. 2022, Rec. 5208/2019.

⁹ SAP Navarra 09 de Dic. 2014.

Ana se la llevaron con la intención de utilizarla para su futuro negocio que constituirían después y así aprovecharse del esfuerzo empresarial ajeno, es decir, de las ventajas de la reputación comercial adquirida por VENECIA en el mercado.¹⁰ Con esta conducta, la ley trata de proteger al empresario que se ha esforzado en su actividad y que precisamente la ve mermada por el aprovechamiento de un competidor en el mercado, el cual ha obtenido una posición ventajosa sin competir para obtenerla, siendo totalmente desleal.

En esta línea, la jurisprudencia ha apreciado la existencia de esta conducta, cuando el que la comete, lo hace “valiéndose de la infraestructura humana y material de la empresa para la que el sujeto agente que presta sus servicios laborales, logrando la atracción (desvío) de la clientela hacia otra empresa competidora con abuso de confianza y aprovechamiento de la infraestructura material, contactos y conocimientos que le proporciona la empresa en la que todavía presta sus servicios”.¹¹ Por lo tanto, las directivas se llevaron el listado de clientes, valiéndose de su posición como miembros del Comité Ejecutivo, ya que gracias a ese cargo accedieron a la base de datos de la entidad.

Sin embargo, la captación de la clientela se produjo inmediatamente después de que las directivas dimitieran y dieran por finalizada su relación laboral. Por lo que ahí estaríamos ante un competidor independiente que pugna por la clientela del sector, dentro del sistema de libre competencia, por lo que en este caso, tampoco se apreciaría una conducta desleal de explotación o aprovechamiento indebido de la reputación ajena del art.12 LCD.¹²

En tercer lugar, respecto a la conducta del **apartado 7**, no considero que haya ningún acto que se pueda calificar como desleal, ya que Dña. Ana y Dña. Eva tienen derecho a abandonar una empresa y constituir otra nueva, a pesar de tener prácticamente el mismo objeto social que la anterior en la que trabajaban, por el principio de libre competencia y libertad de empresa del art. 38 CE. Además, la jurisprudencia dice que “no es contrario a las exigencias de la buena fe la constitución, por trabajadores de una sociedad, de otra empresa dedicada a la misma actividad”.¹³ En consecuencia, no constituye un acto de competencia desleal.

¹⁰ STS 48/2012, de 21 de Feb. 2012, FJ 5º.

¹¹ SAP Barcelona 261/2021, de 4 de Feb, 2021, FJ 8º.

¹² SAP Barcelona 946/2018, de 2 de Jul. 2018 y STS 822/2011, de 16 de Dic. 2011, FJ.3º.

¹³ STS 279/2002 de 1 Abr. 2002, Rec. 3363/1996.

En cuarto lugar, en lo relativo a la conducta del **apartado 8**, voy a estudiar si pudiera ser una conducta desleal al amparo del art. 14.1 LCD referente a la inducción a la infracción contractual de proveedores.

En este caso Dña. Ana se puso en contacto con el principal proveedor de VENECIA, la compañía turca Arpac, Sti. (en adelante ARPAC), la cual fabricaba las zapatillas ANNA bajo un contrato de colaboración en exclusiva con VENECIA. Según los hechos descritos, la administradora Ana, les solicitó el encargo de la fabricación de una zapatilla veneciana para EVANA de manera puntual afirmando que no comprometería la exclusiva con VENECIA y que quedaría limitado a la producción de 5.000 zapatillas y que una vez finalizado el contrato, se acabaría la colaboración entre ambas, pues no tenía intención de negociar ningún acuerdo a largo plazo que pudiera dañar o perjudicar las relaciones comerciales preexistentes entre VENECIA y ARPAC.

En este caso, se puede observar una clara intención por parte de Dña. Ana y, por ende, de la sociedad a la que representa, EVANA, de inducir a ARPAC a infringir sus deberes contractuales básicos con VENECIA, lo que conllevaría a la terminación regular del contrato de colaboración en exclusiva con VENECIA; por lo que, a priori, parece haber una inducción a la infracción de los deberes contractuales básicos, por incitarle a vulnerar un pacto de exclusividad.¹⁴

Con todo, según el art. 14.1 LCD, para considerar desleal la inducción a la infracción de los deberes contractuales básicos han de cumplirse dos requisitos. Primero, debe existir una relación de competencia entre el sujeto inductor y el tercer contratante (el perjudicado), que en este caso sí se da, ya que EVANA es competidor directo de VENECIA. Segundo, sólo se va a calificar como desleal la infracción de los deberes contractuales que el art. 14 LCD califica de básicos y para ello, hay que analizar el objetivo que persigue EVANA al inducir la ruptura.ⁱⁱⁱ

En consecuencia, de la sentencia anteriormente citada, se deduce, que el hecho de ofrecer una oferta ventajosa a un proveedor incitándole a romper el contrato y haciéndole creer que no le traerá consecuencias perjudiciales, a sabiendas del pacto de exclusividad, es

¹⁴ SAP de Barcelona 338/20, de 27 de Oct. 2010, Rec. 471/2009.

claramente una conducta desleal del tipo de inducción a la infracción contractual del art. 14.1 LCD.

Así las cosas, la inducción a la infracción contractual que pretende ejercer EVANA sobre ARPAC sí que es básica, pues es relativa a una prestación principal que es un contrato de colaboración con pacto de exclusividad con VENECIA para la producción de sus zapatillas, por lo que, si ARPAC lo incumpliera, VENECIA estaría facultada a instar la resolución del contrato. Además, para tipificar la inducción de la infracción contractual del art. 14. 1 LCD, no es preciso que la inducción sea consumada, sino que basta con el intento de ejercerla, por lo que sí se da un acto de competencia desleal del art. 14. 1 LCD.

En quinto lugar, respecto a lo descrito en el **apartado 9**, no aprecio ningún acto desleal, más que simplemente una advertencia por parte de VENECIA a EVANA para que cese de acercarse a proveedores suyos ya que de lo contrario, se plantearían iniciar acciones contra EVANA. Esto es perfectamente lícito, pues se puede instar a la otra parte a que no continúe con las prácticas desleales, sin que suponga un problema desde el punto de vista legal.

En sexto lugar, respecto a la conducta del **apartado 10**, hay que tener en cuenta que VENECIA registró en 2018 la marca ANNA en España en la clase 25 del Nomenclator para prendas de vestir y de calzado y que cuatro años después, en agosto de 2022, EVANA registró la marca EVVA ante la OEPM para calzado en la clase 25 del Nomenclator.

Ante esto, VENECIA podría solicitar la nulidad de la marca, ya que se solicitó su inscripción dentro de la misma clase con mala fe, pues el producto que inscribió (la zapatilla) es prácticamente igual a la de VENECIA, por lo que podría intentar accionar por vía de la Ley de Marcas y solicitar su nulidad con base en el art. 51.1 b) LM, aunque es cierto que VENECIA no se opuso en su debido momento al registro de la marca.

Por otro lado, voy a analizar si pudiera ser una conducta desleal. Cabe mencionar que las zapatillas venecianas lanzadas por EVANA, son prácticamente iguales a las de VENECIA, pues tienen una identidad de diseño, en cuanto a forma, tipo, color del pespunte, tela y estampado floral; por lo que estaríamos ante un posible caso de similitud de productos, especialmente cuando ambas empresas son concurrenciales (art. 2.1 LCD),

pues en el presente caso, se dirigen a un mismo mercado que es el sector del calzado. En este sentido, para que haya una imitación, debe haber una copia de un elemento o aspecto “esencial y no accesorio”, que afecte a la “singularidad competitiva” del producto en cuestión.¹⁵

Ahora bien, en este caso vemos que la similitud afecta al producto de manera esencial, pues es imitado en su conjunto y no solo respecto al detalle de la forma de la zapatilla, sino en cuanto a todas las características que la hacen peculiar con respecto a las demás del mercado. Por consiguiente, estaríamos ante una conducta desleal por actos de imitación del art. 11.2 LCD, en relación al aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno.

El art. 11 LCD es el que contempla las conductas desleales por actos de imitación, las cuales pueden ser imitación con riesgo de asociación, imitación con aprovechamiento de la reputación ajena (el cual es apreciado en relación con otro ilícito concurrencial (el del art. 12 LCD), imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno o imitación sistemática.¹⁶

En este caso considero que la actuación de EVANA podría causar riesgo de asociación entre los consumidores, haciéndoles pensar que las zapatillas de EVANA están de alguna forma relacionadas con las de la marca del grupo VENECIA precisamente por la gran similitud entre ambas, siendo esto un factor importante a tener en cuenta para considerarlo un acto de imitación por riesgo de asociación.¹⁷

En este sentido, cabe traer a colación el art. 11 LCD, el cual habla de los actos de imitación. Según una sentencia del TS: “la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, con dos excepciones: que éstas estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley y que la imitación sea desleal por resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o por comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno”.

¹⁵ STS 887/2007, de 17 de Jul. de 2007.

¹⁶ SAP de A Coruña, 367/2023 de 24 May. 2023, Rec. 419/2021

¹⁷ STS 483/2009 de 7 Jul. 2009, Rec. 524/2005.

Además, este artículo reputa desleal la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas, cuando estas se dirijan a “impedir u obstaculizar la afirmación en el mercado de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales de un competidor”.¹⁸

Sin embargo, no todas las prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas se encuentran protegidas por el art. 11.2 de la LCD, sino sólo las que se refieren a la creación material; es decir, a las características o prestaciones de un producto que afecte a sus elementos esenciales -no accidentales o accesorios- y tenga una singularidad competitiva, esto es, actos de imitación en sentido estricto.

Por consiguiente, el principio básico del que parte el art. 11 es el de libertad de imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales como una manifestación más de los principios de libertad de empresa, libre competencia, libre concurrencia y libre imitabilidad, que hace que la deslealtad no venga determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por las circunstancias en las que se ha realizado la imitación.¹⁹

A mayor abundamiento, y conforme al art. 2 de la LCD, sólo podrán reputarse desleales aquellas imitaciones de creaciones materiales que se realicen en el mercado con fines concurrenciales, sin que sea necesario que los sujetos intervinientes sean competidores entre sí (art. 3.2 LCD). Por lo tanto, como regla general la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales es libre, con las excepciones que comentaba más arriba y que ahora pasaré a analizar en detalle.

La primera excepción a la libertad de imitación se produce cuando la prestación o iniciativa empresarial o profesional se encuentre protegida por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley (Ley de Patentes, Ley de Marcas, Ley de Propiedad Industrial, etc.). Así, cuando estamos ante derechos de exclusiva debidamente inscritos, la protección frente a aquellos actos de imitación deberá ser ejercitada a través de la Ley de

¹⁸ STS 451/2021, de 25 de Jun. de 2021 y STS 570/2014, de 29 de Oct. de 2014.

¹⁹ STS 1629/2017, de 26 de Abr. de 2017 con cita de las STS 887/2007, de 17 de Jul. 2017 y 1167/2008, de 15 de Dic. de 2008.

Marcas, cuestión que no se va a tratar aquí, por no ser un supuesto de deslealtad al amparo de la LCD.

La segunda excepción, hace alusión a las prestaciones o iniciativas empresariales o profesionales que generen riesgo de asociación por parte de los consumidores. En este caso, como comentaba anteriormente, sí que creo que hay riesgo de asociación pues ambos zapatos utilizan la misma silueta y con el pespunte en color azul, además presentan un tipo de tela similar y ambos tienen un estampado floral. Por lo que claramente hay un riesgo de asociación en el mercado y precisamente lo que la LCD pretende evitar es hacer creer al consumidor de forma errónea que ambas prestaciones provienen de una misma empresa o que tengan algún tipo de relación.

Además, la zapatilla ANNA, como ya comentaba anteriormente, gozaba de singularidad competitiva, pues representaba un ingreso muy alto en el sector del calzado que vendía el grupo VENECIA. Ahora bien, para sancionar este comportamiento basta con que el riesgo sea posible, si bien no será desleal cuando aquél sea inevitable.

La tercera excepción, hace referencia a las prestaciones o iniciativas empresariales que aprovechan la reputación ajena de forma indebida. Se refiere a la acción de emular ciertas características o esfuerzos empresariales o profesionales con el propósito de aprovechar la buena reputación que un competidor tiene en el mercado para introducir nuevos productos o servicios con fines concurrenciales. Para que esta excepción sea aplicable, es necesario que, en primer lugar, la característica o iniciativa empresarial o profesional que se está imitando tenga cierta presencia en el mercado.²⁰ De lo contrario, sería evidente que no se puede aprovechar la reputación de otro.

Además, esta imitación debe crear un riesgo de confusión en el mercado y, por lo tanto, en el consumidor, el cual está presente en este caso. Por ende, tendríamos por un lado la conducta del art. 11.2 LCD en la parte de acto imitación de prestaciones con aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno y por otro lado, la conducta desleal de explotación de la reputación ajena del art. 12 LCD.

²⁰ STS 450/2015, de 2 de Sept. de 2015.

La LCD trata de proteger a quien ha dedicado recursos materiales, económicos e intelectuales en un producto, frente a quien se apodera de su esencia sin soportar esos costes. Así, para que se de este aprovechamiento del esfuerzo ajeno, EVANA, tiene que haber ahorrado significativamente en costes de producción o comercialización, “más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado y falta de justificación, pues el aprovechamiento ha de ser indebido”, como exige el precepto legal.²¹

Por consiguiente, estaríamos ante un acto desleal de explotación de la reputación ajena, ya que además, EVANA utilizó la misma clase que VENECIA (la número 25 del Nomenclator), para registrar su marca de zapatillas EVVA.

En definitiva, una vez analizada la conducta de EVANA, aprecio que hay una conducta desleal del tipo de actos de imitación del art. 11.2 LCD por riesgo de asociación y aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno y por ende, otra conducta desleal de explotación de la reputación ajena del art. 12 LCD.

En séptimo lugar, en lo relativo a la conducta del **apartado 11**, voy a analizar el hecho de que EVANA crease una página web en la que utilizó fotografías de las zapatillas venecianas de la marca ANNA, diseñadas en parte por Dña. Ana y Dña. Eva. El problema aquí no solo radica en que esas fotografías se incluyeron en el catálogo de la web sin hacer referencia alguna a la marca ANNA o a cualquier otro signo distintivo de VENECIA; sino también, que se intercalaron junto a fotografías de las nuevas zapatillas EVVA vinculadas a EVANA.

En consecuencia, la situación descrita podría encajar en dos tipos de conducta desleal, por un lado, una conducta desleal de actos de confusión (art. 6 LCD) y por otro lado, de explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD).

En primer lugar, al utilizar fotografías de las zapatillas venecianas de la marca ANNA en su página web sin hacer referencia a la marca ANNA ni a otros signos distintivos de VENECIA, EVANA podría haber incurrido en un acto de competencia desleal, del art. 6 LCD relativo a actos de confusión. Esta acción podría hacer que los consumidores pensarán erróneamente que las zapatillas EVVA de EVANA están de alguna manera

²¹ STS 663/2012 de 13 Nov. 2012, Rec. 544/2010.

relacionadas o respaldadas por la marca ANNA, ocasionando así confusión con la actividad y prestación o establecimientos de VENECIA. Por ende, esto suscitaría un riesgo de asociación alto por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación, que conlleva a apreciar la existencia de una conducta desleal.

En este caso en particular, considero que la conducta desleal se tipificaría por vía del art. 6 LCD, pues estaríamos ante un supuesto de confusión por creaciones formales²² (y no por materiales que iría por el art. 11 LCD).^{iv} Si bien, para que se pueda apreciar el art. 6 LCD, se tienen que dar varios presupuestos: la acción desleal (en cuanto al efecto que se produce con el acto desleal de la confusión), la idoneidad de la conducta para provocar la confusión (siendo suficiente que la actuación pueda causar confusión en el consumidor desde un punto de vista de un juicio objetivo) y la implantación suficiente en el mercado, precisamente para poder apreciar la creación de esa confusión en el juicio de valor de los destinatarios.²³

La mera generación de confusión en el mercado, va a ser un elemento indicativo de una conducta desleal, pues la regulación de este acto tiene como nota destacable la presunción de deslealtad. Por consiguiente, el mero riesgo de crear la confusión, va a ser un presupuesto para considerar la conducta desleal, sin tener que incurrir en otras notas o elementos para fundamentar la ilicitud.²⁴

No obstante, como apuntaba más arriba, de acuerdo con la jurisprudencia, para entender que existe confusión, el producto objeto de la confusión debe gozar de implantación en el mercado, ya que, de lo contrario, no puede entenderse como posible la generación de confusión en los consumidores y en los distintos operadores del mercado en general. En consecuencia, para demostrar que es una conducta desleal, habrá que acreditar un cierto grado de reconocimiento por el público.²⁵

En este sentido, se puede afirmar que VENECIA tenía implantación en el mercado, ya que la colección de los zapatos ANNA representó aproximadamente un 20% de la facturación de VENECIA correspondiente a los años 2019, 2020 y 2021. Por ende, era

²² STS de 22 de Jun. 2011, Rec. 965/2008.

²³ STS de 11 de Mar. 2014, Rec. 607/2012.

²⁴ Soto, R. J. A. (2015). Derecho de la competencia (II) (pp. 323-353).

²⁵ STS de 11 de Mar. 2014 y la SAPM de 12 de Dic. 2014.

una empresa que estaba implantada en el sector del calzado y con gran solidez en este tipo de zapato.

Por otro lado, añadir que los actos de confusión atentan contra los consumidores (ya que esta conducta no les permite seleccionar la oferta del producto que más le interesa, al no estar referenciada la marca) y contra el derecho que tiene el empresario a que su actividad esté diferenciada de la de sus competidores.^v

Además, la jurisprudencia aludida anteriormente también menciona que puede considerarse como acto de confusión la publicidad sobre la ostentación de la condición de agente o distribuidor cuando esta no se disfruta; situación que atañe al caso, ya que EVANA incorpora fotografías de las zapatillas ANNA (de VENECIA), sin estar legitimada para usarlas, ya que no es distribuidor oficial.

En particular, utilizan esas fotografías sin hacer alusión alguna a la marca ANNA o a cualquier otro signo distintivo de VENECIA, ocasionando claramente confusión en los destinatarios, ya que les están haciendo pensar que esas fotografías corresponden a sus zapatillas EVVA (cuando aluden a las zapatillas ANNA), induciéndoles a confusión sobre los establecimientos y a los productos que se venden en cada marca. En consecuencia, aprecio que hay una conducta desleal, por actos de confusión del art. 6 LCD.

En segundo lugar, la intercalación de estas fotografías junto a las imágenes de las nuevas zapatillas EVVA vinculadas a EVANA podría propiciar otra conducta desleal, del tipo de explotación de la reputación ajena, del art. 12 LCD. Para que esta conducta tenga cabida, es necesario que se den una serie de requisitos. Primero, que la empresa que sufre el acto tenga un prestigio o reputación; segundo, que la otra empresa realice un comportamiento apto para lograr un aprovechamiento de esa reputación ajena y por último, que el aprovechamiento sea indebido.²⁶

Ahora bien, en este caso, se cumplen las tres connotaciones, ya que VENECIA tenía reputación en el mercado, pues su nivel de ingresos de ventas demuestra que era una marca con éxito y buena fama. Asimismo, EVANA realizó un comportamiento (intercalar fotografías de las zapatillas venecianas de la marca ANNA junto a las fotografías de las

²⁶ SJM 7 de Barcelona, de 18 Sep. 2019, Proc. 625/2018.

zapatillas EVVA) que era apto para aprovecharse de esa reputación de VENECIA. Finalmente, ese aprovechamiento fue indebido, pues claramente su actuación fue contraria a la buena fe.

En esta línea, la Audiencia de Barcelona recuerda que la conducta ha de consistir en la utilización de medios de identificación o prestación de los productos empleados por los empresarios en el mercado, que proporcionen información a los consumidores, supuesto que sí se da en este caso, como ya comentaba.²⁷

Por consiguiente, con este tipo legal se pretende evitar que la empresa infractora, adquiera una posición competitiva en el mercado, sin que el sujeto que se beneficia haya tenido que competir para obtenerla. No obstante, quiero hacer hincapié en que para que el art. 12 LCD aplique, la conducta debe consistir en el “empleo de signos distintivos ajenos, notorios o implantados en el mercado, que gocen de buena fama, reputación o prestigio”. Además, según el TS se debe hacer mención de forma directa o indirecta al tercero sobre el que se pretende aprovechar esa reputación, ya que si no se hace referencia al competidor, no puede apreciarse la deslealtad.²⁸

En consecuencia, si bien es cierto que a priori pareciera que pudiera aplicarse el art. 12 LCD, finalmente, atendiendo a la jurisprudencia; no concurren los requisitos para apreciar la deslealtad de este tipo, ya que EVANA intercala esas fotografías sin hacer referencia alguna a la marca ANNA o a cualquier otro signo distintivo de VENECIA, por lo que, en resumen, solo se podría apreciar una conducta desleal por actos de confusión del art. 6 LCD, pero no por aprovechamiento de la reputación ajena del art. 12 LCD.

En octavo lugar, en cuanto a lo descrito en el **apartado 12**, voy a analizar el hecho de que Dña. Ana y Dña. Eva contactasen con la clientela de VENECIA (que conocían por su anterior trabajo allí), con el objetivo de ofertar el mismo servicio, pero desde su nueva empresa EVANA.

Primero, cabe destacar, que ambas directivas contactaron con los clientes, después de haberse desvinculado de la empresa, ya que habían terminado la relación laboral por baja voluntaria, respetando el preaviso y que además, no había ninguna cláusula de no

²⁷ SAP de Barcelona, 1530/2019 de 29 Jul. 2019, Rec. 1969/2018.

²⁸ STS 513/2010 de 23 Jul. 2010, Rec. 2035/2006.

competencia postcontractual. Por consiguiente, ese contacto con los clientes, solo podría considerarse desleal, por vía del art. 14 LCD relativo a la inducción a la infracción contractual, si hubieran instado a los clientes a que finalizaran contratos suscritos con VENECIA antes de su vencimiento o si hubieran difundido un secreto empresarial o hubieran intentado engañar a la clientela o eliminar a VENECIA del mercado.²⁹

No obstante, esta situación no aplica a este caso, ya que simplemente contactaron con los clientes que previamente habían conocido durante su anterior puesto de trabajo, para informarles de que ya no formaban parte de VENECIA, pues habían constituido su propia empresa y les dieron a conocer su página web, así como intentaron establecer una relación para posibles reuniones a futuro. Si bien, es cierto que contactaron con sesenta y cinco clientes, lo cual supone un número muy elevado y podría poner en peligro el equilibrio de la empresa competidora, pero al ser un contacto puntual, sería difícil acreditar el perjuicio concreto que esa actuación podría haber ocasionado.

En consecuencia, esta acción no constituye por sí sola un acto desleal del art. 14 LCD, ya que “la lucha por la captación de la clientela es lícita, y razones de eficiencia económica la justifican”.³⁰ Así las cosas, nos encontramos ante un competidor independiente que pugna con los demás por la clientela del sector, dentro del contexto de libre competencia, por lo que, una vez extinguido el vínculo contractual anterior, no es un ilícito,³¹ ya que a pesar de que la clientela suponga un gran valor económico intangible, no hay un derecho del empresario a ella, por lo que cualquier otro competidor puede arrebatarla.³² Por consiguiente, no habría un acto de competencia desleal del art. 14 LCD.

En noveno lugar, en cuanto al **apartado 13**, se puede observar que la captación de clientes de VENECIA que llevó a cabo EVANA, supuso el 82% de su facturación por ingresos de explotación, en total una cifra de 124.000€, mientras que, por otro lado, ocasionó una caída del 16% en las ventas de VENECIA, produciéndoles unas pérdidas de 84.000€.

²⁹ STS, 48/2012 de 21 Feb. 2012, Rec. 2121/2008.

³⁰ STS, 08/10/2007, Rec.3652/2000 y SAP de Barcelona 2/2020, de 7 de En. 2020.

³¹ STS, 822/2011, de 16 de Dic. 2011.

³² STS, 383/2009, de 08 de Jun. de 2009, Rec. 2702/2004.

Por tanto, aquí podemos ver que la captación de veintiún clientes supuso pérdidas para VENECIA, poniendo en cierto modo en riesgo el equilibrio económico de la empresa, por lo que podría ser un acto de competencia desleal. Sin embargo, hay que analizar si realmente había un ánimo doloso de crear ese perjuicio a VENECIA, provocándole esa situación económica grave para el beneficio de EVANA, para ver si realmente se podría encuadrar en el art. 14.2 LCD, bajo la “intención de eliminar a un competidor del mercado”.

Según la doctrina, es un indicio relevante de la conducta desleal el hecho de que los clientes que haya captado sean indispensables o no para VENECIA, pero en los hechos descritos no aparece mención al respecto, así pues, habrá que atender a si ha habido mala fe y ánimo de provocar una situación de crisis económica en la empresa competidora provocando su salida del mercado.^{vi}

En este caso, no observo que haya habido ese dolo, por lo que no entraría en juego la cláusula general de la buena fe del art. 4.1 LCD, ya que como comentaba en la pregunta anterior, Dña. Ana en su contacto refleja su intención de no perjudicar a la empresa ni a las relaciones comerciales que esta tiene con sus proveedores, por lo que no querían que salieran del mercado. Además, rige el principio de libre competencia del art. 38 CE, por lo que el hecho de que la captación de esos clientes hubiera producido pérdidas a VENECIA no es constitutivo de un acto desleal.

Por ende, la pérdida de clientela sufrida por VENECIA no fue el resultado de la ejecución de un "plan doloso y desleal", así como tampoco hubo una intención de eliminar al competidor del mercado.³³ En conclusión, no aprecio que haya habido una conducta desleal del tipo de inducción a la infracción contractual con clientes del art. 14.2 LCD.

En décimo lugar, en cuanto al **apartado 14**, voy a estudiar el hecho de que Dña. EVA contactara a D. Luis Ayón para proponerle abandonar VENECIA e incorporarse a EVANA con un aumento del 15% de su sueldo. Respecto a esto, quiero destacar que el trabajador es libre de terminar el contrato de trabajo por baja voluntaria de forma unilateral (art. 49.1 d) ET), así como tiene derecho a cambiar de empresa. Además, en

³³ STS, 468/2013 de 15 Jul. 2013, Rec. 2079/2011.

este caso, es relevante apuntar que no había ningún pacto de competencia postcontractual, por lo que es perfectamente lícito que se marchara a una empresa competidora como es EVANA, sin que por ello fuera una conducta desleal, ya que además, respetó el plazo de preaviso.

En línea con esto, la jurisprudencia³⁴ afirma que es legítimo ofrecer mejores condiciones de trabajo y retribuciones más elevadas, ya que ahí es donde está presente el principio de libre competencia en el mercado, siempre y cuando no se vulnere la buena fe o se induzca al engaño, situación que no aprecio en este caso. Por todo ello, no considero que acontezca una conducta de inducción a la infracción contractual de trabajadores del art. 14.1 LCD.³⁵

2. ¿Alguna de las conductas realizadas por VENECIA (o sus directivos) podría calificarse como desleal desde la perspectiva de la Ley de Competencia Desleal (LCD)? En su caso, ¿en qué artículos concretos de LCD podrían incardinarse las posibles conductas conflictivas?

En cuanto a las conductas realizadas por VENECIA, en lo referente al **apartado 15**, en este supuesto, D. Juan (director general de VENECIA) se puso en contacto con Dña. Luz (comercial junior de EVANA) con el fin de que dejara su empresa, ofreciéndole un aumento del 35% de su sueldo.

A este respecto quiero comentar que ofrecer un trabajo con unas mejores condiciones laborales es perfectamente lícito. Sin embargo, D. Juan continuó comunicando a Dña. Luz que “EVANA tenía los días contados”; que “sus directivas Dña. Ana y Dña. Eva, habían robado documentación confidencial y sensible de VENECIA y saqueado la base de clientes de la entidad y que habían usurpado y violentado los sistemas operativos de la compañía”. Asimismo, le informó de que “EVANA se limitaba a copiar el *know-how* de VENECIA y a fusilarle sus productos”, que no era una empresa de fiar” y que “Dña. Ana y Dña. Eva iban a acabar en la cárcel”.

En consecuencia, estas conductas sí que son constitutivas de deslealtad, pues D. Juan induce a Dña. Luz a terminar su contrato de trabajo, engañándola y transmitiéndole una

³⁴ SAP de Madrid, de 17 de Sept. 2012.

³⁵ STS, 668/2012 de 14 Nov. 2012, Rec. 644/2010.

representación de la realidad errónea y mediante unos medios agresivos e ilícitos, pues está acusando a Dña. Ana y Dña. Eva de un delito de robo de documentación confidencial y de usurpación de los sistemas operativos de VENECIA, así como también les acusa de copiar el *know-how* y afirma que acabarán en la cárcel. Esto supone un delito de injurias y otro delito de calumnias del art. 215.1 CP, ya que les imputa la comisión de varios delitos y ataca su derecho al honor, por lo que claramente hay una inducción basada en medios desleales e ilícitos.

No obstante, para que concurra el 14.2 LCD, tiene que haber una “inducción a la terminación regular de un contrato que tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.”³⁶ Así las cosas, según la ley, o hay un objetivo de difundir o explotar un secreto industrial, o bien, la inducción a la terminación regular del contrato va acompañado de engaño o con el ánimo de excluir a un competidor del mercado.

En este caso, D. Juan, cuando realiza esas manifestaciones como director general de VENECIA, no pretende difundir un secreto industrial, sino más bien la segunda conducta del art. 14.2 LCD, ya que induce a Dña. Luz Arce a terminar su contrato, empleando el engaño, ya que le hace creer que las directivas de la empresa en la que trabaja, han cometido delitos y le menciona todo eso, con el objetivo de que finalice su contrato de trabajo y en cierto modo, con ánimo de eliminar a EVANA del mercado.

En este sentido, la doctrina sostiene que el inductor (en este caso D. Juan) se sirve del engaño para conseguir de la persona inducida (Dña. Luz) “la decisión a terminar el contrato provocando una errónea representación de la realidad”.^{vii} Por ende, de la aplicación del art. 14.2 LCD, la jurisprudencia asocia dicha acción con la realización de “maquinaciones, artificios, ardidés”³⁷ con miras de “ganar por cauces o con propósitos incorrectos la voluntad de la contraparte del competidor”, y de esta forma, finalmente, conseguir un “empeoramiento en las posiciones de otros competidores”.³⁸

³⁶ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

³⁷ SAP de Sevilla 13 En. de 2012, Rec. 4050/2011.

³⁸ SAP de Madrid 18 May. de 2006, Rec. 122/2006.

En consecuencia, Dña. Luz habría sido inducida a terminar su contrato de trabajo a través del engaño, ya que D. Juan, por medio de sus maquinaciones intenta convencerla de esas falsedades, precisamente con el objetivo de que ponga fin a su relación laboral y de este modo, aventajar la posición reputacional de VENECIA por vía de cauces deshonestos, con el objetivo de eliminar a EVANA como competidora en el mercado.

Ahora bien, por el concepto “eliminar al competidor del mercado”, la jurisprudencia no suele exigir una eliminación en el sentido de que la empresa ponga fin a su actividad, pero sí que se le generen complicaciones en su operatividad.³⁹ Es decir, que se le ponga en una situación de crisis económica o de grave disminución de su actividad.⁴⁰ En este sentido, si bien la jurisprudencia no precisa que el competidor desaparezca del mercado, si requiere que se le propicie a un estado de crisis económica, lo que parece más difícil de apreciar, ya que por el hecho de que D. Juan le haya manifestado esas maquinaciones a Dña. Luz, no va a ocasionar que EVANA entre en insolvencia y le dificulte su actividad en el mercado.

Así las cosas, no considero que haya una intención de eliminar al competidor del mercado, pero sí de engaño, ya que D. Juan induce a Dña. Luz, por cauces deshonestos a finalizar su contrato de trabajo, y aunque no consiga captarla finalmente (ya que ella descartó la propuesta de VENECIA), para que el precepto aplique basta con la simple inducción a finalizar el contrato, pues no se exige que se produzca tal captación.^{viii} Por lo tanto, si que se da una conducta desleal del art. 14.2 LCD, por la inducción a la infracción contractual de un trabajador con engaño.

Por otro lado, debido a las manifestaciones que D. Juan comenta a Dña. Luz, considero que también podría concurrir una conducta desleal del tipo de actos de denigración del art. 9 LCD, ya que habla de forma vejatoria de la actividad que realiza EVANA, así como de sus prestaciones (ya que le dice que Dña. Ana y Dña. Eva han usurpado y violentado los sistemas operativos de VENECIA y que han copiado el *know-how*) e intenta menoscabar el crédito de EVANA del mercado, diciendo que no es una empresa de fiar

³⁹ SAP de Madrid 4 Mar. de 2013, Rec. 28/2012.

⁴⁰ STS 23 May. de 2007, Rec. 2682/2000.

y que sus directivas van a acabar en la cárcel; lo que supone unos comentarios que no son exactos, verdaderos ni pertinentes, tal y como menciona el propio art. 9 LCD.

En esta línea, el TS considera los actos de denigración "como la propagación a sabiendas de falsas aserciones contra un rival con objeto de perjudicarlo comercialmente; es decir, actividad tendente a producir el descrédito del competidor o de su producto; o la difusión de aseveraciones falsas en su perjuicio"; aunque, el Tribunal afirma que no es preciso un ánimo específico de denigrar, ni que haya tenido eficacia, es decir que no haya producido realmente una alteración en la reputación de la empresa competidora, pues basta con existir la aptitud del acto; no siendo necesario probar la intención o el dolo por parte de quien los comete.⁴¹

Asimismo, para saber si estamos ante un acto de denigración del art. 9 LCD, hay que tener en cuenta la *exceptio veritatis*, ya que si la información difundida es exacta, verdadera y pertinente, no habría una conducta desleal. Sin embargo, en el presente caso se puede observar que los comentarios que D. Juan transmite a Dña. Luz, no se corresponden con la realidad, pues algunas de las afirmaciones no son verdaderas y muchas de ellas impertinentes, no siendo un asunto concerniente a la participación en el mercado y a la competencia lícita.

No obstante, no se deben confundir los actos de denigración como conducta desleal, con la afectación al derecho de honor de Dña. Ana y Dña. Eva (cuando les imputa la comisión de varios delitos y afirma que acabarán en la cárcel), ya que esa afirmación irá por vía de denuncia o querrela penal; mientras que las otras afirmaciones, realmente dañan el crédito de EVANA en el mercado y sí estarían amparadas bajo el art. 9 LCD, ya que lo que se pretende proteger con este precepto es el crédito de un agente económico en el mercado,⁴² precisamente para asegurar el buen funcionamiento de éste.⁴³

En resumen, se cumplen los requisitos de los citados preceptos legales y por tanto, nos encontramos ante dos conductas desleales, una del art. 14.2 LCD y otra del art. 9 LCD.

⁴¹ STS 283/2004 de 1 Abr. 2004, Rec. 1615/1998.

⁴² STS de 26 de Oct. 2010.

⁴³ SAP de Madrid, 613/2018 de 16 Nov. 2018, Rec. 1046/2017.

En duodécimo lugar, en el **apartado 16**, vemos que la conducta es parecida a la del apartado 15, ya que D. Juan transmite las mismas manifestaciones, pero con un añadido, pues las difunde por WhatsApp, llamadas de teléfono y mensajes de correo electrónico a algunos de los clientes que habían abandonado VENECIA y se habían ido con EVANA.

En consecuencia, aquí también se puede observar una conducta desleal pero esta vez comprendida en el art. 14.1 LCD, ya que D. Juan está induciendo a los clientes de EVANA a que infrinjan los deberes contractuales básicos que han contraído con esta empresa. Este tipo de conducta se reputa desleal por naturaleza, sin necesidad de ulteriores requisitos y no sanciona la inducción en sí misma como conducta autónoma, sino en tanto en cuanto la inducción se dirige al incumplimiento de un contrato y en la medida que éste puede verse objetivamente afectado.^{ix} Por tanto, para que concurra el ilícito, debe existir una relación contractual entre los clientes y EVANA (a lo que según los hechos descritos, entiendo que hay un contrato de colaboración entre ambas partes).

Así las cosas, se permite la inducción a la infracción de deberes contractuales básicos si se hace ofreciendo una mejora de las condiciones laborales, esto es lo conocido como el principio de competencia por eficiencia, es decir, si la oferta supone una mejora en la asignación de los recursos. Por ende, lo que pretende proteger la norma son aquellas conductas que inducen a terminar la relación contractual con el fin de obstaculizar a la competencia, buscando más bien el perjuicio ajeno.^x

Además, para que se pueda apreciar la inducción de deberes contractuales básicos, el incumplimiento ha de recaer sobre alguna obligación básica (entendida como cualquier obligación que sea importante en el funcionamiento de la relación contractual), quedando fuera del supuesto las obligaciones accesorias.⁴⁴

En otras palabras, la inducción se puede realizar por cualquier medio, y lo que se va a tener en cuenta es la capacidad que tiene el inductor de motivar su conducta por esas vías, no siendo un factor determinante que la inducción tenga éxito o no; sino que lo importante será que tenga como objetivo infringir esos deberes contractuales básicos y que se

⁴⁴ SAP Barcelona, de 12 de Feb. 1999, AC 1999\4050.

produzca con fines concurrentiales.^{xi} En conclusión, se cumplen los requisitos para apreciar esta conducta como desleal bajo el art. 14.1 LCD.

Por otro lado, también aprecio una conducta desleal del art. 9 LCD por actos de denigración. Aludiendo a la jurisprudencia del TS, se ha definido los actos de denigración como “la propagación a sabiendas de falsas aseveraciones contra un rival con objeto de perjudicarlo comercialmente, es decir, actividad tendente a producir el descrédito del competidor o de su producto; o la difusión de aseveraciones falsas en su perjuicio”.⁴⁵

Por lo tanto, se cumple con la definición del Supremo, ya que D. Juan difunde manifestaciones sobre la actividad y prestaciones de EVANA que no son del todo exactas, verdaderas ni pertinentes, pues acusa a sus directivas de haber robado información y documentos confidenciales, cuando realmente no se les ha imputado un delito de robo por un Juzgado de lo Penal y afirma que EVANA “no es una empresa de fiar y que Dña. Ana y Dña. Eva van a acabar en la cárcel”, siendo esto del todo falso, por lo que simplemente lo transmite con el objetivo de menoscabar el crédito de EVANA en el mercado de cara a sus clientes.

Además, D. Juan difundió estos mensajes por varias vías: teléfono, WhatsApp y correo electrónico, con el ánimo de dañar lo máximo posible a EVANA, ya que claramente ponía en duda la capacidad técnica, económica y profesional de la compañía y precisamente esas comunicaciones pretendían desacreditar a la empresa y por ello, son susceptibles de calificarse como una conducta denigratoria al amparo del art. 9 LCD.⁴⁶

No obstante, la difusión de manifestaciones desleales no requiere una gran difusión en el mercado, sino que la mera puesta en conocimiento de terceros es suficiente para considerarlo como un ilícito. Como ya comentaba anteriormente, lo que sí es necesario es que las expresiones o manifestaciones realizadas tengan aptitud para menoscabar el crédito de un tercero dentro del mercado.^{xii} El medio y la forma por las que se transmiten, no importan, pues lo único relevante es que se exterioricen con finalidad concurrential.^{xiii}

⁴⁵ STS de 1 de Abr. 2004, Rec. 1615/1998.

⁴⁶ STS, de 11 Jul. 2006, Rec. 4215/1999.

En consecuencia, los medios o procedimientos de divulgación pueden llevarse a cabo por manifestaciones verbales, por carta, por teléfono o por internet, sin tener por ello un mayor o menor peso. Por lo tanto, no es necesario que las comunicaciones hayan tenido una gran difusión en el mercado (pues eso solo se tendrá en cuenta de cara a determinar la posible indemnización de daños y perjuicios), ya que basta con que los medios que se hayan empleado sean idóneos para lograr desacreditar al competidor, a fin de apreciar una conducta desleal del tipo de actos de denigración del art. 9 LCD.

En conclusión, según lo descrito en el apartado 16, se puede apreciar una conducta desleal de inducción a la infracción contractual del art. 14.1 y otra de actos denigratorios del art. 9 LCD.

Con respecto al **apartado 17**, el hecho de que VENECIA no haya respondido a la carta-requerimiento enviada por EVANA podría interpretarse como una falta de voluntad para cesar en las prácticas desleales descritas anteriormente. Por lo que, si EVANA decide iniciar acciones legales y puede demostrar que VENECIA no tomó medidas para detener estas prácticas, esto podría ser utilizado en contra de VENECIA en un juicio. Pero realmente en este punto no concurre ninguna conducta desleal.

En lo que concierne al **apartado 18**, voy a analizar si la campaña de publicidad lanzada por EVANA podría generar algún problema desde el punto de vista de competencia desleal. La publicidad contiene el siguiente eslogan “Tus EVVAS son únicas. Te acercan a tus sueños”.

Desde el punto de vista competencial, este eslogan podría incardinarse dentro del supuesto de publicidad engañosa, por vía de acto de engaño del art. 5 de la LCD, pues podría hacer pensar a los destinatarios del anuncio, que las zapatillas son las mejores del mercado, pues te acercan a lograr tus sueños.

Así, una conducta será engañosa y por tanto, desleal, cuando contenga información falsa o que aun siendo cierta, pueda inducir a error a los destinatarios, alterando su comportamiento económico. No obstante, considero que este eslogan realmente no va a inducir a error a los destinatarios, pues el consumidor medio sabe que la compra de un

zapato no va a hacer que alcances tus sueños. Por consiguiente, no llegaría a alterar su comportamiento económico como consecuencia de ver la publicidad.

Por tanto, este supuesto se podría incardinar dentro de lo que se conoce como exageración publicitaria, ya que simplemente contiene una exageración o ponderación del producto promocionado, pero no es objetivamente apto para generar un engaño en los consumidores, pues el eslogan es totalmente subjetivo y valorativo.^{xiv} Por ello, considero que no se puede apreciar una conducta desleal, por encuadrarse dentro del supuesto de exageración publicitaria.⁴⁷

De este modo, las empresas pueden exagerar la publicidad, siempre y cuando, no se induzca a error al consumidor y este no perciba lo plasmado en el anuncio como algo objetivo o real, pues sino sí que sería un acto de engaño. En conclusión, considero que el anuncio de EVANA se puede incardinar dentro del supuesto de exageración publicitaria, pues el consumidor medio normal no va a pensar que en la realidad, la compra de esos zapatos va a hacer que logres tus sueños, por lo que no estaríamos ante una conducta desleal.

Por último, voy a analizar la conducta realizada por VENECIA, descrita en el **apartado 19**, por la cual lanzó una campaña publicitaria en octubre de 2022 (un mes después del lanzamiento de la de EVANA) con un mensaje publicitario muy similar al de esta, el cual decía lo siguiente: “Tus Annas son las auténticas, hacen realidad tus sueños”. La empresa difundió el mensaje en dos de las revistas donde se había publicado anteriormente la campaña publicitaria de EVANA, es decir, en VOGUE y GLAMOUR.

Así las cosas, parece que VENECIA en su campaña está haciendo alusión a EVANA al utilizar ese eslogan, comparando su marca ANNA con la de EVVA, transmitiendo el mensaje al consumidor de que las zapatillas de VENECIA son las auténticas, mientras que las de EVANA son una imitación. Por consiguiente, podríamos estar ante un supuesto de publicidad comparativa del art. 10 e) LCD, por contravención del art. 9 LCD, pues VENECIA en su publicidad compara su oferta con la de EVANA, de forma indirecta,

⁴⁷ SAP Madrid 498/2017, 17 de Nov. 2017.

resaltando su propio producto frente al del competidor y emitiendo un mensaje apto para menoscabar el crédito de EVANA en el mercado.

Además, en ella utilizan una frase concreta corporativa de EVANA, la cual es “hacen realidad tus sueños” lo que se parece en gran medida a “te acercan a tus sueños”. En este sentido, el TS menciona que la publicidad comparativa es “aquella que hace referencia implícita o explícitamente a un competidor o a sus productos o servicios”. Si bien, afirma que toda comparación implica un cierto grado de descrédito para la actividad o prestaciones ajenas, y la medida será tolerable dependiendo del mensaje, por tanto, se debe interpretar en su conjunto, atendiendo a su percepción global.⁴⁸

Ahora bien, esa publicidad comparativa se considerará desleal cuando menosprecie o acentúe los puntos negativos de la empresa competidora en la campaña publicitaria, lo que en este caso sí aprecio, ya que manifiesta que sus zapatos son los auténticos, menoscabando el crédito de los zapatos EVVA por difundir indirectamente que son una imitación y por ello, nos encontramos ante un acto de comparación del art. 10 LCD.

II. CUESTIONES PROCESALES

A. LEGITIMACIÓN ACTIVA VENCECIA

a) ¿Ante qué juzgado presentarías la demanda?

La competencia territorial para saber ante qué juzgado se debería presentar la demanda aparece regulada en el art. 52.1. 12º de la LEC,⁴⁹ el cual atribuye la citada competencia a, en primer lugar: al tribunal del lugar en que demandado tenga su establecimiento; a falta del anterior, al tribunal del lugar del domicilio o residencia del demandado; o en caso de que el demandado no tuviera domicilio o residencia en España, al tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos; a elección de la parte actora.

En consecuencia, si bien es verdad que EVANA se domicilió en Pamplona, sus oficinas y centro operativo se ubican en Barcelona, por lo que deberá acudir a los tribunales de

⁴⁸ STS 130/2006 de 22 Feb. 2006, Rec. 2752/1999.

⁴⁹ Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Barcelona, en concreto, dirigir la demanda al Juzgado de Mercantil de Barcelona que por turno corresponda.

b) ¿Qué procedimiento es o sería el correcto para la tramitación de la acción?

Actualmente, los procesos deben ser conducidos mediante el juicio ordinario conforme al art. 249.1.4º de la LEC, a excepción de aquellos casos en los que la pretensión se limite a la reclamación de una suma de dinero, sin acción declarativa, situación en la cual la tramitación se ajustará al procedimiento adecuado según el monto reclamado, ya sea juicio ordinario o verbal.

En este sentido, la Disposición Final 4ª LEC, establece también que los procesos en material de competencia desleal se tramitarán conforme al procedimiento ordinario.

c) ¿Alguna de las conductas que pudieran calificarse como ilícitas en el contexto de la pregunta 1, podría haber prescrito?

El art. 35 de la LCD establece los plazos de prescripción para las acciones de competencia desleal enumeradas en el art. 32, definiendo dos plazos: uno de 1 año y otro de 3 años, aplicándose de manera excluyente. Así, para cada acción ejercitada en una misma demanda, es necesario determinar el *dies a quo* (momento a partir del cual se cuenta el plazo) de manera particularizada.

Por otro lado, en lo que respecta a los daños que se pueden ocasionar con la conducta desleal, hay dos tipos, instantáneos o continuados/duraderos. Se entiende por daños instantáneos aquellos que ocurren de forma momentánea a través de una única conducta, mientras que los daños continuados o duraderos son los que se producen en un momento determinado pero persisten en el tiempo, como por ejemplo la venta a pérdidas.

En consecuencia, para el plazo de prescripción de un año aplicable a daños instantáneos, el *dies a quo* comienza "en el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto desleal". El TS, establece que este plazo empieza a contar cuando la parte demandante "tenga los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar".⁵⁰ Asimismo, se aplica el

⁵⁰ STS 708/2016, de 25 de Nov. 2016, Rec. 2642/2014.

plazo de un año a la inducción a la infracción contractual, la inducción a la terminación regular de un contrato y el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena (pues se entienden como actos plurales que contienen actos instantáneos).⁵¹

Por otro lado, en cuanto al plazo de prescripción de tres años correspondiente a daños continuados o duraderos, el *dies a quo* es "el momento de la finalización de la conducta". La jurisprudencia es unánime al afirmar que, en casos de daños continuados, el inicio del plazo coincide con la consolidación del resultado definitivo.⁵²

De esta forma, el plazo de prescripción de las conductas analizadas anteriormente en la pregunta uno, conforme a día de hoy serían:

- **Apartado 5 y 6:** Según la teoría comentada, la conducta descrita podría considerarse como un acto instantáneo, ya que se trata de una única acción (la apropiación de libros, publicaciones, material de campañas y listado de clientes) realizada en un momento específico (en 2021, cuando Dña. Ana y Dña. Eva se marcharon de la compañía). Por lo tanto, se aplicaría el plazo de prescripción de un año establecido en el art. 35 de la LCD. Dado que entiendo que debe calcularse la prescripción conforme a la fecha actual, es decir diciembre de 2023, la conducta de Dña. Ana y Dña. Eva ocurrió en 2021, por lo que ha transcurrido más de un año desde la acción. Por lo tanto, aplicando el plazo de prescripción de un año establecido en el art. 35 de la LCD para actos instantáneos, la conducta habría prescrito.
- **Apartado 7:** al no constituir este apartado una conducta desleal, no habría prescripción que calcular, ya que simplemente se refiere a la constitución de la empresa EVANA.
- **Apartado 8:** dado que he considerado más arriba la conducta de Dña. Ana como una inducción a la infracción contractual, esto se entiende como un acto que contiene elementos instantáneos. Por lo tanto, el plazo de prescripción aplicable sería de 1 año, según la jurisprudencia mencionada arriba. Así, el *dies a quo* comienza en el momento

⁵¹ STS 872/2009, de 18 de En. 2010, Rec. 656/2005.

⁵² STS 391/2022, de 10 de May. 2022, Rec. 579/2019.

en que pudieron ejercitarse las acciones y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto desleal. En este caso, Arpac informó a VENECIA de lo sucedido después de rechazar el pedido de Dña. Ana, por lo que podemos asumir que VENECIA tuvo conocimiento de la conducta de Dña. Ana en febrero de 2022.

Dado que nos encontramos en diciembre⁵³ de 2023, han pasado aproximadamente 1 año y 10 meses desde el *dies a quo*. Por lo tanto, la conducta de Dña. Ana ya habría prescrito, ya que el plazo de prescripción de 1 año ha pasado.

- **Apartado 9:** no hay un plazo de prescripción aplicable, ya que no se presenta una conducta de competencia desleal según la información proporcionada en este enunciado. En consecuencia, no se aplica ni el plazo de 1 año ni el de 3 años mencionados en la teoría previamente expuesta.
- **Apartado 10:** Aunque no es claro si los actos de imitación y explotación de la reputación ajena se consideran daños instantáneos o daños continuados/duraderos, estos actos podrían incardinarse como daños instantáneos, ya que ocurrieron en un momento específico, pues es en abril de 2022 cuando VENECIA conoce que se lanzan las zapatillas EVVA al mercado y que en agosto del 2022 se le concede la inscripción de éstas en el Registro de Marcas, y al ser esto público se entiende que pudo conocerlo en esa fecha.

Como resultado, según esta tesis el plazo de prescripción aplicable sería de 1 año. Según el enunciado, la marca EVVA fue concedida en agosto de 2022. Si asumimos que es el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto desleal, el *dies a quo* comenzaría en agosto de 2022. Por tanto, atendiendo a la fecha actual, diciembre de 2023 y, como el plazo de prescripción aplicable es de 1 año, éste habría transcurrido, ya que ha pasado un año y tres meses desde agosto de 2022.

No obstante, si por otro lado entendemos que es un daño continuado/duradero, al seguir la zapatilla de EVVA en circulación en el mercado y seguir inscrita en el RM,

⁵³A falta de plazo de prescripción claro, he tomado diciembre como fecha de referencia, pues es cuando entregamos el TFM.

entendería que es un acto que se ha prolongado en el tiempo y por tanto, aplicaría el plazo de prescripción de 3 años. Teniendo en cuenta el *dies a quo* en agosto de 2022 y la fecha actual (diciembre del 2023), no habría prescrito la conducta y por tanto, sí podrían ejercitar acciones por estas conductas, por lo que, en función de cómo interpretemos la conducta estaría prescrita o no.

Desde mi punto de vista entiendo que es un daño continuado y duradero, ya que el zapato seguía en circulación en el mercado, por lo que la imitación y la explotación de la reputación ajena sigue estando de forma continuada, hasta que no cesara la comercialización de esa marca. Por consiguiente, a mi juicio, según lo explicado arriba, las conductas no estarían prescritas y se podrían ejercitar acciones legales contra EVANA y sus directivas por la realización de estas.

- **Apartado 11:** En este apartado, EVANA utilizó fotografías de las zapatillas venecianas de la marca ANNA en su página web www.evana.com desde abril de 2022 hasta diciembre de 2022. Por tanto, dado que la utilización de estas fotografías es una conducta que se ha prolongado en el tiempo (desde abril hasta diciembre de 2022), este caso se puede considerar como un daño continuado. Por lo tanto, el plazo de prescripción aplicable sería de 3 años.

Como ya comentaba más arriba, el *dies a quo*, en el caso de daños continuados, es el momento de la finalización de la conducta. En este caso, las fotografías fueron retiradas de la página web en diciembre de 2022, por lo que ese sería el *dies a quo*. Así, a la fecha actual, según el plazo de prescripción aplicable de 3 años, la acción de competencia desleal por actos de confusión (pues la de explotación de la reputación ajena no se cumplen los requisitos para apreciar que concurra) no habría prescrito en este momento, ya que no han transcurrido los 3 años desde diciembre de 2022.

- **Apartado 12:** considero que las acciones de Dña. Eva y Dña. Ana podrían ser apreciadas como actos instantáneos, ya que parecen haberse producido de forma momentánea a través de una única conducta (ponerse en contacto con los clientes de VENECIA para informarles de su desvinculación y sugerir futuras colaboraciones).

Por lo tanto, el plazo de prescripción aplicable sería de 1 año, comenzando "en el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto desleal". Así las cosas, si la compañía VENECIA tuvo conocimiento de las acciones de Dña. Eva y Dña. Ana a finales de abril de 2022 y entendiendo que estamos a diciembre de 2023, la acción ya habría prescrito, ya que ha transcurrido más de un año desde el *dies a quo*.

- **Apartado 13:** en este caso, parece que el acto de competencia desleal se ha convertido en un daño continuado, ya que la captación de clientes, que contribuye al 82% de la facturación de EVANA, es un resultado que persiste en el tiempo y que ha afectado negativamente a la facturación de VENECIA. Por lo tanto, el plazo de prescripción aplicable sería de 3 años para daños continuados o duraderos, comenzando desde el "momento de la finalización de la conducta".

Es complicado determinar la fecha exacta de cuándo podría haber finalizado la conducta, por lo que, por ejemplo, se podría tener en cuenta el mes de diciembre como referencia, ya que es cuando se suele cerrar la contabilidad y el año fiscal y precisamente es cuando descubren el incremento de los ingresos de explotación. En consecuencia, dado que la captación de clientes ocurrió en diciembre de 2022 y estamos en diciembre de 2023, claramente aún no ha transcurrido el periodo de prescripción de 3 años correspondiente a daños continuados o duraderos. Por lo tanto, la conducta aún no estaría prescrita.

No obstante, debido a que he calificado la conducta como no desleal, por no cumplirse los requisitos, no se podría accionar por conducta desleal y por tanto, la prescripción no se tendría en cuenta.

- **Apartado 14:** esta conducta parece ser un ejemplo de acto instantáneo, ya que Dña. Eva se puso en contacto con D. Luis para ofrecerle un puesto en EVANA, lo cual ocurrió de manera puntual en mayo de 2022. Posteriormente, D. Luis dejó su trabajo en VENECIA y comenzó a trabajar para EVANA, todo ello en un corto periodo de tiempo. Por lo tanto, el plazo de prescripción aplicable sería de 1 año, el cual comenzaría en el momento en que VENECIA tuviera conocimiento de esta conducta.

En consecuencia, si esto ocurrió en mayo de 2022 y estamos en diciembre de 2023, la conducta ya habría prescrito, pues ha transcurrido más de un año desde el *dies a quo*. Sin embargo, al considerar la conducta no constitutiva de un acto desleal, no entraría en juego el plazo de prescripción.

- **Apartado 15:** Aquí parece que también estamos ante un acto instantáneo, ya que D. Juan se puso en contacto con Dña. Luz en un momento puntual, en este caso, a finales de julio de 2022. Por lo tanto, el plazo de prescripción aplicable sería de 1 año, el cual comienza a contar desde que EVANA tuvo conocimiento de esa conducta y pudo ejercitarla. En consecuencia, a la fecha actual de 2023, como EVANA tuvo conocimiento de este acto en julio de 2022, el acto de competencia desleal ya habría prescrito, ya que ha pasado más de un año desde el *dies a quo*.

d) ¿Contra qué persona o personas dirigirías la acción judicial (EVANA, sus directivos y/o alguna otra entidad)?

La legitimación pasiva aparece regulada en el art. 34.1 de la LCD, estableciendo que se podrán ejercitar acciones de competencia desleal contra “cualquier persona que haya realizado u ordenado la conducta desleal o haya cooperado a su realización.” En el mencionado precepto aparecen diferenciados dos sujetos: el autor mediato y el autor inmediato.

Por consiguiente, para poder apreciar la cooperación entre ambos sujetos es necesario que se pruebe la colaboración activa, pues de lo contrario no podrá apreciarse la relación entre estos sujetos ya que, por ejemplo, la mera pertenencia a la misma sociedad o entidad mercantil no supone, per se, la existencia de cooperación. Así, ante el supuesto de que dicha cooperación quedara probada podría resultar aplicable la denominada “solidaridad impropia”.⁵⁴

Por tanto, para el caso de VENECIA, dirigiría la acción judicial por un lado contra Dña. Ana, por ser una de las directivas que en calidad de administradora única, asistía a las reuniones del Comité Ejecutivo y fue una de las autoras que realizó u ordenó las conductas desleales citadas.

⁵⁴ SAP de Barcelona 250/2018, de 13 de Abr. 2018, Rec. 663/2017.

Por otro lado, también dirigiría la acción judicial contra Dña. Eva por cooperar con Dña. Ana en la realización de las conductas desleales y ayudar a su ejecución. Asimismo, dirigiría la acción judicial contra la sociedad EVANA, S.L., por las conductas que cometió en calidad de persona jurídica y en concreto, como autor mediato, por las conductas llevadas a cabo por sus directivas (Ana y Eva) en nombre de la entidad.

e) En su caso, ¿articularías la acción contra todos los posibles codemandados de forma conjunta o diferenciarías entre ellos para fijar su responsabilidad a partir de los ilícitos concretos denunciados y/o la naturaleza de la acción interpuesta? ¿Cuál sería tu propuesta sobre este punto?

La acción la articularía contra todos los posibles codemandados de forma separada, y diferenciaría la acción en función de la concreta conducta desleal que hubiera llevado a cabo cada uno, pues no todas tienen la misma naturaleza, ni fueron cometidas por las mismas personas.

Primero, demandaría a EVANA por la conducta descrita en el apartado 10 de los hechos, ya que la compañía lanzó su propia colección de zapatillas venecianas con estampados florales bajo la marca de EVVA, con consciencia de que su producto imitaba los zapatos ANNAS de VENECIA. Además, fue la persona jurídica la que solicitó la inscripción de la marca EVVA ante la OEPM. Por lo que, cometió una conducta desleal del art. 11.2 LCD, por actos de imitación de prestaciones con aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, así como por el art. 12 LCD, por explotación de la reputación ajena.

Asimismo, articularía la acción de daños contra EVANA por actos de confusión del art. 6 LCD, ya que junto con el lanzamiento de la colección de zapatillas, utilizó fotografías de las venecianas ANNA en la página web de EVANA sin hacer referencia alguna a la marca ANNA, por lo que se produjo un acto de confusión de cara a los consumidores, pues había un riesgo de asociación de los zapatos de EVANA con los de VENECIA.

En segundo lugar, dirigiría la acción contra Dña. Ana como administradora única, por la conducta desleal comprendida en el apartado 8 de los hechos, vía art. 14.1 LCD, por inducir a la compañía Arpac, Sti. a infringir sus deberes contractuales básicos con VENECIA, pues Dña. Ana era plenamente consciente de que Arpac había suscrito un

contrato de colaboración en exclusiva con VENECIA y aún así le indujo a que colaborase con su empresa (EVANA), con las consecuencias que ello implicaría para ARPAC, pues sabía que provocaría la terminación del contrato suscrito con VENECIA.

Además, también accionaría contra Dña. Ana por las mismas conductas llevadas a cabo por EVANA (art. 11.2, art. 12 y art. 6 LCD), ya que la sociedad las cometió debido a que las llevó a cabo Ana en nombre de la sociedad (por ser su administradora única), por lo que también exigiría responsabilidad legal a ésta, pues por el puesto que desempeñaba era capaz de comprometer legalmente a la sociedad y por ende, sería también responsable.

En segundo lugar, articularía una acción de competencia desleal contra Dña. Eva en calidad de cooperadora de las conductas que comete Ana y por ende, EVANA, ya que ella también participó en estas. Además, Dña. Eva es socia y ostenta el 50% del capital social de EVANA, por lo que tenía voto a la hora de tomar las decisiones y por ello, también le exigiría las conductas de EVANA antes mencionadas, por cooperar a su realización, con base en el art. 34.1 LCD.⁵⁵

f) ¿Te plantearías la posibilidad de pedir medidas cautelares contra el demandado o demandados?

La medida cautelar solo se puede conceder a quien justifica que hay un riesgo de que puedan surgir situaciones que, si finalmente se estima la pretensión del solicitante, impedirían o dificultarían la ejecución de esa sentencia favorable. Por consiguiente, VENECIA podría solicitar una medida cautelar conforme al art. 726 LEC, si demuestra la concurrencia de tres requisitos; primero, que haya un peligro en la mora procesal que pueda impedir la tutela judicial efectiva; segundo, demostrar la apariencia de buen derecho y tercero, prestar una caución. Ello, deberá ir acompañado de la prueba pertinente conforme al art. 732.2 LEC.^{xv}

Respecto al primer requisito, *periculum in mora* (peligro en la mora procesal, establecido en el art. 728 LEC), se fundamenta en el riesgo que el retraso de la tramitación del procedimiento puede suponer para los intereses de la parte que solicita esa concreta medida cautelar. En el ámbito de la competencia desleal, en muchos casos, la persistencia en el tiempo de una conducta desleal que no se ha cesado en su debido momento, puede

⁵⁵ ATS de 11 Jun. 2013, Rec. 2132/2012.

llevar a que la sentencia que se dicte no se pueda hacer efectiva, porque la lesión ya sea irreversible y que tampoco sea susceptible de indemnizarse al completo desde el punto de vista económico.

Ahora bien, debido a que la medida cautelar supone para el Juez, un juicio provisional en favor del solicitante de la medida, es preciso probar la existencia de indicios de la realización del acto de competencia desleal, para acreditar por medio de los argumentos esa apariencia de buen derecho (art. 732.2 LEC), que es lo que se conoce como *fumus boni iuris*, como segundo requisito para la solicitud de medidas cautelares.

En tercer lugar, a fin de proteger los intereses del demandado de esas medidas cautelares, la ley exige al solicitante prestar una caución, conforme al art. 732.3 LEC, cuya cuantía, forma y tiempo será fijada según el arbitrio del juez, el cual la determinará mediante auto por el cual admita la adopción de esa medida cautelar (art. 735.2 LEC).

En consecuencia, si VENECIA viera que puede haber un gran riesgo de pérdida de clientela o de ingreso de ventas por la comercialización de las zapatillas EVVA imitando las ANNA y por ende, que le pudiera afectar a su actividad y fuera irreparable en el futuro, por confundir a la clientela, etc.; podría solicitar una medida cautelar con el fin de detener a tiempo esas conductas desleales.

Así, con base en el art. 727.7º y 727.11 LEC, podría solicitar que EVANA cesara provisionalmente en su actividad, en concreto en la producción de los zapatos EVVA, los cuales imitan a los ANNA y que se abstuviera de seguir contactando con los clientes de VENECIA; ya que si ésta sigue comercializando sus zapatos, podría generarle un daño irreparable desde el punto de vista contable y del nivel de ventas.

Además, como consecuencia de la actuación de EVANA, VENECIA ha perdido su posición exclusiva en el mercado respecto de sus zapatos ANNA, así como gran parte de su reputación; por lo que la solicitud de una medida cautelar se justificaría en este caso, sobre la base de que si no se detienen a tiempo las conductas desleales cometidas por EVANA, se podría producir una confusión entre sus productos con los de su competidor o provocar una mayor pérdida de clientes para EVANA. Por ello, la urgencia a la hora de adoptar una medida cautelar que impidiese que los daños de este tipo se pudieran damnificar, estaría justificada.

g) ¿Cómo articularías la acción de daños?

En primer lugar, quiero comentar que en una misma demanda de competencia desleal se pueden ejercitar varias de las acciones contenidas en el art. 32 LCD, pues no son excluyente entre ellas, sino complementarias.

Ahora bien, respondiendo en concreto a la pregunta de cómo articularía la acción de daños (art. 32.1.5° LCD), la acción de resarcimiento de daños y perjuicios tiene como principal finalidad reparar el perjuicio patrimonial causado como consecuencia del acto desleal. Para ello es necesario probar la existencia de un nexo de causalidad entre el daño ocasionado y la conducta desleal; recayendo la carga de la prueba en el demandante. En consecuencia, lo primero sería probar ese daño y luego la relación de causalidad entre la conducta desleal y el daño causado.

Además, se requiere la presencia del elemento subjetivo, es decir, el dolo o culpa del agente del daño. Sin embargo, los daños y perjuicios que se pueden indemnizar tienen ciertos límites, por lo que solo se pueden compensar aquellos daños que sean "reales, efectivos, actuales y económicamente cuantificables". No obstante, se pueden incluir los daños morales, cuando estos afecten al ámbito físico y/o psíquico de una persona, causando perjuicios a su honor, reputación y personalidad, entre otros aspectos.^{xvi}

Según derecho de daños conforme al CC, será necesario probar el nexo de causalidad entre la acción y el daño causado, es decir determinar la relación de causalidad que une ambos elementos que son fundamentales para que surja el derecho a indemnización, ya que en caso de no quedar probados, no existirá la obligación de indemnizar.

Así, tenemos dos tipos de responsabilidad civil, la contractual (arts. 1091, 1101, 1104 y 1105 CC) y la extracontractual (art. 1902 y 1968 CC). La primera, surge como consecuencia del incumplimiento de un contrato entre las partes, mientras que la segunda, no exige una vinculación contractual previa para que nazca. En este caso, estaríamos ante una responsabilidad civil extracontractual, pues los daños producidos por EVANA y sus directivas a VENECIA, no surgen como consecuencia de un contrato previo firmado entre las partes, sino por la realización de un acto que lleva lugar a un daño a un tercero, el cual es VENECIA.

El art. 1902 CC establece la obligación de reparar los daños causados a un tercero, siempre que intervenga culpa o negligencia del causante de los mismos. Por tanto, tiene que quedar muy bien identificada la persona responsable contra la que se dirige la acción, para poder imputarle la responsabilidad y en segundo lugar, determinar económicamente el daño indemnizable.

Por tanto, VENECIA por vía del art. 1902 CC, podrá reclamar la indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, vía código civil, pero que también está prevista en art. 32.1.5º de la LCD. Así, el objetivo principal de esta acción es lograr compensar los daños causados a través de una indemnización. El art. 1106 CC, recoge el concepto de indemnización de daños y perjuicios y en ella, alega que incluye no sólo el valor de la pérdida que se haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, como consecuencia de la acción dañosa.⁵⁶

En virtud de esto, la indemnización de daños y perjuicios se compone por el daño emergente y el lucro cesante, lo cuales habrá que valorar para determinar la cuantía de la indemnización. El daño emergente se refiere al valor de la pérdida experimentada o los bienes dañados o afectados. Por otro lado, el lucro cesante son las ganancias no obtenidas debido al incumplimiento de una obligación, la violación de un deber o un sacrificio patrimonial legítimo.⁵⁷ En este sentido, VENECIA tendrá que probar el daño emergente concreto que las conductas desleales de EVANA le han ocasionado, así como el lucro cesante, de la ganancia dejada de obtener como consecuencia de esas conductas.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, es importante destacar que la LCD no proporciona criterios para determinar la cuantificación de la indemnización. Por lo tanto, esta cantidad se establecerá, en última instancia, a discreción del juez y conforme al código civil y al art. 11.2 LEC.

Además, a la hora de resolver la solicitud de los daños y perjuicios, los tribunales tendrán en cuenta los arts. 712 a 720 de la LEC, ya que la parte actora que los solicite (en este caso VENECIA) deberá detallar en su escrito de demanda los daños y perjuicios que ha

⁵⁶ SAP Murcia 430/2016, 7 de Jul. de 2016.

⁵⁷ STS 347/2011, 30 de May. de 2011.

sufrido, explicando la relación entre ellos y acompañándolo de un dictamen o informe pericial que pueda determinar la cuantía de esos daños con arreglo al art. 265.1.4º LEC.

Esta acción de daños y perjuicios se deberá contemplar en el escrito de demanda y deberá dirigirse a cada uno de los responsables del daño causado. Además, en la responsabilidad civil extracontractual, la obligación de reparar el daño es solidaria, por lo que VENECIA como perjudicado podrá dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios, por lo que queda excluida la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario.⁵⁸

En este sentido, VENECIA podría reclamarle a EVANA como daño emergente la pérdida económica que ha sufrido en su facturación en el 2022 (438.000 €), respecto de lo que ingresaba en 2021 (522.000 €), esto es una diferencia de 84.000 €. Asimismo, podrá exigirle como lucro cesante, 124.000 € por la pérdida de veintiún clientes que le suponían un alto nivel de ventas, y que ahora se ha traducido en una fuente de ingresos para EVANA.

B. LEGITIMACIÓN ACTIVA EVANA

a) ¿Ante qué juzgado presentarías la demanda?

Tal y como comentaba en la pregunta anterior, la competencia territorial para saber ante qué juzgado se debería presentar la demanda aparece regulada en el art. 52.1. 12º de la LEC, el cual atribuye la citada competencia a en primer lugar: al tribunal del lugar en que demandado tenga su establecimiento; a falta del anterior, al tribunal del lugar del domicilio o residencia del demandado; o en caso de que el demandado no tuviera domicilio o residencia en España, al tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos; a elección de la parte actora.

En consecuencia, al estar VENECIA en Madrid, entiendo que su principal establecimiento se encuentra en la capital y por tanto, debería presentar la demanda ante el Juzgado de lo Mercantil de Madrid que por turno corresponda.

⁵⁸ STS 187/2008, 28 de Feb. de 2008.

b) ¿Qué procedimiento es o sería el correcto o pertinente para la tramitación de la acción?

Según lo comentado en el mismo apartado de la pregunta anterior, conforme al art. 249.1.4º LEC, las demandas de competencia desleal se tramitarán mediante juicio ordinario.

c) ¿Alguna de las conductas que pudieran calificarse como ilícitas en el contexto de la pregunta 2, podría haber prescrito?

Teniendo en cuenta la teoría de la pregunta anterior relativa a la prescripción, voy a analizar las conductas de los siguientes apartados:

- **Apartado 16:** En este caso, parece que la conducta de D. Juan podría interpretarse como una serie de actos instantáneos, pues contactó (parece que solo una vez) a varios clientes de VENECIA que habían empezado a colaborar con EVANA para que reconsideraran su decisión. Así las cosas, el plazo de prescripción para este tipo de actos es de 1 año, empezando desde el momento en que EVANA tuvo conocimiento de la conducta. Por tanto, si EVANA se enteró de los actos en agosto y septiembre de 2022 y entendiendo que estamos en diciembre de 2023,⁵⁹ la conducta ya habría prescrito, ya que ha transcurrido más de un año desde que ocurrió el acto desleal.
- **Apartado 17:** aquí no aplicaría el plazo de prescripción, ya que no concurre una conducta de competencia desleal según los hechos descritos en este apartado. En consecuencia, no aplica el plazo de 1 año ni el de 3 años mencionados en la teoría previamente expuesta.
- **Apartado 18:** En la conducta descrita en este apartado parece que la campaña de publicidad de EVANA podría ser considerada como un acto continuado debido a que se llevó a cabo en varios momentos (septiembre de 2022, diciembre de 2022 y abril de 2023).

⁵⁹ Debido a que no hay una fecha expresa de prescripción, he tomado de referencia diciembre de 2023, como plazo de entrega del TFM.

Por consiguiente, el plazo de prescripción aplicable sería de 3 años para daños continuados o duraderos y el *dies a quo*, o inicio de este plazo, sería "el momento de la finalización de la conducta". De esta forma, si consideramos que la conducta finalizó en abril de 2023 y estamos en diciembre de 2023, el acto de competencia desleal no habría prescrito todavía, quedando aún más de 2 años para que se cumpla el plazo de prescripción.

- **Apartado 19:** finalmente, parece que la campaña publicitaria de VENECIA también podría ser considerada un acto desleal continuado, pues se publicó en distintos momentos (octubre de 2022, enero de 2023 y mayo de 2023). Por lo tanto, el plazo de prescripción aplicable sería de 3 años para daños continuados o duraderos, y el *dies a quo* sería "el momento de la finalización de la conducta".

Sin embargo, si consideramos que la conducta finalizó en mayo de 2023, pues fue la fecha de publicación del último ejemplar y tomando como fecha de referencia diciembre de 2023, la conducta aún no habría prescrito, quedando aún más de 2 años y medio para que se cumpla el plazo de prescripción.

d) ¿Contra qué persona o personas dirigirías la acción judicial (VENECIA, sus directivos y/o alguna otra entidad)?

En el caso de que EVANA planteara una acción judicial, la dirigiría en por un lado contra D. Juan (director general de VENECIA), ya que es quien se pone en contacto con una de las comerciales (Dña. Luz) y quien difama a las directivas Dña. Eva y Dña. Ana, cometiendo por un lado, la conducta desleal de inducción a la infracción contractual de un trabajador con engaño (art. 14.2 LCD) y por otro lado, los actos de denigración del art. 9 LCD.

Además, también dirigiría esa misma acción contra VENECIA, ya que es la persona jurídica en la que trabaja D. Juan por lo que responde *in vigilando* (art. 1.902 y 1.903 del CC) por las conductas realizadas por él, pues al actuar D. Juan como director general, (aunque no se concreta expresamente en los hechos su ámbito de funciones), considero que no se puede entender que ejerza poderes y autonomía plena, ya que al ser VENECIA una sociedad anónima tendrá órgano de administración ante el que rendir cuentas, por lo

que, a mi juicio, no se le puede considerar representante legal, pues no ostenta el cargo de administrador único.

Por ello, no se le podría exigir responsabilidad exclusivamente a él, ya que como trabajador de VENECIA, ésta respondería por esos actos de sus dependientes causados en el desempeño de sus funciones. Por consiguiente, también habría que dirigir la acción judicial contra la empresa subsidiariamente.⁶⁰

e) En su caso, ¿articularías la acción contra todos los posibles codemandados de forma conjunta o diferenciarías entre ellos para fijar su responsabilidad a partir de los ilícitos concretos denunciados y/o la naturaleza de la acción interpuesta? ¿Cuál sería tu propuesta sobre este punto?

Dirigiría la acción de forma conjunta contra VENECIA y D. Juan, de tal forma que la sociedad respondería solidariamente por las conductas llevadas a cabo por D. Juan. Esto se debe a que el director general, no es un administrador único, sino un trabajador, y aunque no conocemos el tipo de contrato de trabajo que le vincula a la empresa, entiendo que se le podría calificar de trabajador ordinario, pues al ser VENECIA una sociedad anónima, tendrá su propio órgano de administración ante el que rendir cuentas, por ende, no se le puede considerar un representante legal de la entidad.

Por consiguiente, la sociedad responderá de todas las conductas llevadas a cabo por D. Juan, por el principio de responsabilidad *in vigilando* conforme a los arts. 1902 y 1903 CC, ya que la sociedad “infringió el deber de cuidado reprochable al empresario en la selección de dependientes o en el control de la actividad desarrollada por estos”.⁶¹

En consecuencia, la empresa responderá del daño causado por D. Juan a las directivas de EVANA, precisamente por no haber controlado a su director general, ya que tenía la obligación de vigilar que su conducta fuera la adecuada.^{xvii}

Así, accionaría contra ambos por las conductas de inducción a la infracción contractual de un trabajador mediante engaño por vía del art. 14.2 LCD, ya que D. Juan le hace creer a Dña. Luz que Eva y Ana han robado información. Además, como dirigió esta misma

⁶⁰ STS, de 28 de Feb. de 2019, Rec. 508/2017.

⁶¹ STS de 30 Mar. 2007, Rec. 4169/1999.

información a los clientes de EVANA, también accionaría por una conducta desleal de inducción a la infracción contractual de los clientes, ya que colaboraban comercialmente con EVANA.

Asimismo, ejercitaría la acción judicial contra D. Juan y VENEZIA solidariamente, por la comisión de una conducta desleal del tipo de actos de denigración del art. 9 LCD, pues con la información que transmite el directivo a la trabajadora Dña. Luz, así como a los clientes, intenta desacreditar y difamar a las directivas de EVANA, con el objetivo de conseguir una ventaja en el mercado respecto de esa empresa, transmitiendo información que es falsa.

f) ¿Te plantearías la posibilidad de pedir medidas cautelares contra el demandado o demandados?

Como ya adelantaba en la pregunta anterior, para poder solicitar una medida cautelar se deben justificar tres requisitos del art. 726 LEC y acreditar que realmente hay un peligro en la mora procesal (art. 728.1 LEC), así como apariencia de buen derecho, esto es, la idoneidad de la medida (la cual tendrá carácter provisional), la urgencia o necesidad de la misma y prestar la debida caución.

En este sentido, EVANA puede argumentar que la actuación de D. Juan como director general de VENEZIA, le está causando un daño a su reputación en el mercado, no solo a la propia empresa en sí, sino también a la imagen de las directivas, respecto a la percepción por parte de los clientes.

Además, podrían argumentar que el lanzamiento de la campaña publicitaria de VENEZIA (la cual es muy similar a la de EVANA) podría generar confusión en la prestación de sus productos de cara a los consumidores y que si esto no se detiene a tiempo, una vez dictada sentencia ya sería irreparable el daño, pues D. Juan habría cometido más actos denigratorios e inducido a más clientes de EVANA a terminar su colaboración con la misma, con lo que ello implicaría para el nivel de ventas de la empresa y su imagen en el mercado.

En consecuencia, una vez acreditado el *periculum in mora*, el *fumus boni iuris* y prestada la debida caución que determinase el juez, podría solicitar como medida cautelar, con base en el art. 727.7º y 727.11 de la LEC que D. Juan se abstuviera de contactar con más

trabajadores de la compañía y cesara de difundir manifestaciones vejatorias de EVANA y sus directivas, tanto a clientes como a trabajadores por cualquier vía. Asimismo, podría solicitar que retirase provisionalmente la publicidad lanzada en las revistas de moda: VOGUE y GLAMOUR, hasta que se dictase la sentencia, para evitar que se generase más confusión sobre las prestaciones de ambas empresas en el mercado.

g) ¿Cómo articularías la acción de daños?

Para articular la acción de daños, según lo explicado en la pregunta anterior, EVANA deberá demostrar tres elementos. Primero, que hay una acción (en este caso la conducta desleal correspondiente), segundo, que esa acción ha generado un daño (pérdida de clientes, confusión en el mercado, actos denigratorios, etc.) y tercero, que hay un nexo causal entre la acción cometida y el daño realizado.

Así las cosas, una vez que EVANA hubiera probado el nexo causal, así como la culpa o negligencia de VENECIA, podría exigir responsabilidad civil extracontractual por el art. 1902 CC, a D. Juan y a VENECIA, de forma solidaria. En virtud de esto, aprecio que tanto EVANA como sus directivas podrían reclamar un daño moral por los comentarios vejatorios difundidos sobre su persona, ya que eso afecta a su esfera psíquica y a su reputación.⁶² Si bien es cierto que este tipo de daño se pide con menor medida en competencia desleal, también podría tener cabida solicitarlo cuando se declara la existencia de un acto de competencia desleal.^{xviii}

Por tanto, Dña. Ana y Dña. Eva podrían ejercitar la acción de indemnización de daños y perjuicios con arreglo al art. 32.1.5º LCD, reclamando exclusivamente el daño moral, derivado de las conductas desleales, pudiendo encuadrar dentro de este concepto “todas aquellas consecuencias desfavorables que no fuesen susceptibles de evaluación patrimonial, [...] como las incidencias negativas en el honor, la reputación y la consideración ajena”.⁶³

En concreto, reclamarían por las manifestaciones que D. Juan transmite a Dña. Luz con el objetivo de que deje de trabajar en EVANA, así como la difusión de estos mismos comentarios difamatorios por WhatsApp, correo electrónico y llamadas de teléfono a los

⁶² SAP de Madrid, de 5 de May. 2017, Rec. 287/2015.

⁶³ STS 27 de Jul. 2006, Rec. 4466/1999.

clientes, por constituir un acto denigratorio (que de apreciarse desleal conforme al art. 9 LCD), implicaría que ha habido una vejación, y por tanto, tendrían derecho a indemnización por este tipo de daño.⁶⁴

Finalmente, EVANA, S.A. también podría reclamar el daño moral producido, pues la jurisprudencia ha permitido que las personas jurídicas también reclamen este tipo de daño, cuando se haya producido una conducta que haya afectado a su prestigio, pues este derecho no es exclusivo para las personas físicas.⁶⁵ Sin embargo, este tipo de daño es muy difícil de cuantificar, por lo que tendrá que valorarlo el juez según su buen arbitrio en función a las circunstancias acaecidas.

III. ESCRITO DE DEMANDA DE VENECIA

a) Hechos

PRIMERO.- Inducción a la infracción contractual de Arpac, Sti. (apartado 8)

En el mes de febrero del 2022, Dña. Ana, actuando en representación de la sociedad EVANA, se puso en contacto con la sociedad fabricante turca denominada Arpac, Sti., conocida por la producción de las zapatillas ANNA, con el objetivo de explorar la viabilidad de encargar la fabricación de 5.000 zapatillas venecianas para EVANA.

Dña. Ana, con pleno conocimiento de causa derivado de su participación previa en la negociación del contrato de colaboración exclusiva entre Arpac y mi mandante (la compañía VENECIA), planteó a Arpac en secreto, la realización de un pedido limitado y específico y le aseguró que este encargo no provocaría la terminación del contrato de colaboración en exclusiva con mi cliente (VENECIA).

Sin embargo, Dña. Ana era consciente de que dicha oferta causaría la resolución del contrato por VENECIA, ya que participó en su negociación; por lo que claramente se puede apreciar una inducción al proveedor Arpac a infringir sus deberes contractuales básicos con mi representado y por tanto, una conducta desleal del art. 14.1 LCD.

⁶⁴ STS 541/2012, 24 de Oct. 2012.

⁶⁵ STS de 20 de Feb. 2002.

SEGUNDO.- Imitación del zapato ANNA y explotación de la reputación ajena de VENECIA (apartado 10)

En el mes de abril del año 2022, la entidad EVANA procedió al lanzamiento de una nueva colección de zapatillas venecianas con diseños caracterizados por estampados florales, las cuales fueron comercializadas bajo la denominación comercial de EVVA. (Se adjunta fotografía de la zapatilla como **Documento n°1**).

En el año 2018, mi mandante procedió al registro de la marca ANNA en España para prendas de vestir y calzado, amparada en la clase 25 del Nomenclator. Transcurridos cuatro años, en agosto de 2022, EVANA efectuó el registro de la marca EVVA ante la OEPM para productos de calzado en la misma clase del Nomenclator.

A pesar de que la concesión de la marca EVVA se realizó sin objeción alguna por parte de VENECIA ni de terceros, las venecianas comercializadas bajo la marca EVVA presentan una identidad notable con las de VENECIA en aspectos esenciales.

En consecuencia, la significativa similitud entre ambos productos nos hace defender que estamos ante una conducta desleal por actos de imitación del art. 11.2 de la LCD, particularmente en lo que atañe al aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, ya que ambos productos comparten características distintivas que podrían llevar a los consumidores a creer que hay una relación entre las zapatillas de EVANA y las del grupo VENECIA, lo cual se refuerza dada la competitividad y singularidad del producto original en el sector del calzado.

Además, la actuación de EVANA también se puede incardinar dentro de otro tipo de conducta desleal, relativa a la explotación de la reputación de VENECIA por el art. 12 LCD, pues la demandada registró su marca de zapatillas EVVA, bajo el mismo número que las ANNA, lo que refleja una estrategia para beneficiarse de la notoriedad de mi representado en el mercado. En suma, tal comportamiento se traduce en un acto desleal por imitación y otro por explotación de la reputación ajena, conforme a lo dispuesto en los arts. 11.2 y 12 LCD.

TERCERO.- Confusión de las venecianas EVVA con las ANNA (apartado 11).

Coincidiendo con el lanzamiento de su colección de zapatillas bajo la marca EVVA en abril de 2022, EVANA creó su página web, accesible a través del dominio www.evana.com. En la composición de esta plataforma digital, EVANA incluyó fotografías de zapatillas venecianas pertenecientes a la marca ANNA, en cuyo diseño habían intervenido las demandadas Dña. Ana y Dña. Eva. Estas fotografías se publicaron sin mencionar la marca ANNA ni cualquier otro indicativo que pudiera vincularlas con VENECIA, y se mostraron alternadas con imágenes de las zapatillas EVVA, relacionadas directamente con EVANA. (Se adjunta como **Documento n°2** captura de pantalla de la web www.evana.com en abril de 2022).

La referida acción por parte de EVANA es constitutiva de una conducta desleal por actos de confusión, conforme art. 6 de la LCD, ya que con la presentación de las fotografías de las zapatillas ANNA junto a las de la marca EVVA, sin las debidas distinciones, se podría inducir a confusión a los consumidores y al público en general, al sugerir erróneamente una asociación o relación entre los zapatos EVVA y los de la marca ANNA, perteneciente a mi mandante.

Por consiguiente, dicho riesgo de confusión, es considerado un indicador claro de una conducta desleal, y pese a que posteriormente retirasen las fotografías de la página web, la deslealtad surge del simple hecho de generar la posibilidad de confusión en el mercado y por ello, argumentamos la existencia de una conducta desleal por actos de confusión del art. 6 LCD.

APORTACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL:

- (i) **DOCUMENTO n°1-** Fotografía de la zapatilla EVVA.
- (ii) **DOCUMENTO n°2-** Captura de pantalla de la web www.evana.com en abril de 2022.

b) Suplico

En virtud de lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con los documentos y copias que lo acompañan y por interpuesta en nombre de VENECIA, S.A. Demanda de Juicio Ordinario contra EVANA, S.A., Dña. Ana Gámez y Dña. Eva Arco, previos los trámites legales oportunos, dicte sentencia en su día por la que:

1º DECLARE:

- (a) Que la actuación de EVANA, S.A. y Dña. Ana descrita en apartado 8 de la demanda constituye *una inducción al proveedor Arpac, Sti. a infringir sus deberes contractuales básicos* al amparo del art. 14.1 de la LCD.
- (b) Que la actuación de EVANA, S.A. descrita en apartado 10 de la demanda constituye un *acto de imitación* al amparo del art. 11.2 de la LCD y un *acto de explotación de la reputación ajena*, al amparo del art. 12 de la LCD.
- (c) Que la conducta de EVANA, S.A. descrita en apartado 11 de la demanda es constitutiva de un *acto de confusión* al amparo del art. 6 de la LCD.
- (d) Que Dña. Eva ha cooperado en la realización de los actos de CD realizados por EVANA, S.A. descritos en los apartados (b) y (c) que anteceden.

2º CONDENE a EVANA, S.A.

- (a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- (b) A cesar de inmediato, con prohibición de reanudación en el futuro, en la realización de las conductas descritas en el aptdo. 1. letras (a), (b) y (c) del presente Suplico.
- (c) A retirar del mercado y destruir las zapatillas marca EVVA.
- (d) A eliminar toda referencia que quede sobre VENECIA de su página web www.evana.com.
- (e) A publicar la parte dispositiva de la sentencia a su costa en un diario de información general y en una revista del sector en España a libre elección de la actora sin ningún tipo de comentario o apostilla.

3° CONDENE a Dña. Ana

- (a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- (b) A cesar de inmediato, con prohibición de reanudación en el futuro, en la realización de la conducta descrita en el aptdo. 1. letra (a) del presente Suplico.
- (c) A publicar la parte dispositiva de la sentencia a su costa en un diario de información general y en una revista del sector en España a libre elección de la actora sin ningún tipo de comentario o apostilla.

4° CONDENE a Dña. Eva

- (a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- (b) A cesar de inmediato, con prohibición de reanudación en el futuro, en la realización de las conductas descritas en el aptdo. 1. letras (b) y (c) anteriores.

5° CONDENE a EVANA, S.A., Dña. Ana y Dña. Eva solidariamente

A indemnizar a VENECIA, S.A. en la cantidad de 84.000 € por las pérdidas soportadas por la actora que se reseñan en el apartado 13 de los hechos de la demanda en concepto de daño emergente más el importe de los beneficios obtenidos por EVANA, S.A., esto es, 124.000 € en en concepto de lucro cesante.

Todo ello con expresa imposición de costas a los demandados.

Firma del abogado:	Firma del procurador:
<i>María Alió López</i>	<i>Luis Alfonso Fernández</i>

IV. ESCRITO DE DEMANDA DE EVANA

a) Hechos

PRIMERO.- Inducción a la terminación del contrato laboral de Dña. Luz y divulgación de actos denigratorios contra las directivas de EVANA (apartado 15).

A finales del mes de julio de 2022, D. Juan, director general de la empresa VENECIA, contactó con Dña. Luz Arce, comercial junior en la empresa EVANA para ofrecerle que dejase su posición en EVANA y se uniese al equipo de VENECIA, incentivándola con una promesa de incremento salarial del 35%.

Además del ofrecimiento económico, D. Juan transmitió a Dña. Luz una serie de aseveraciones de carácter desalentador y descalificativo respecto de mi mandate y de sus directivas, Dña. Ana y Dña. Eva. Así, entre las afirmaciones vertidas, destacan las que profetizan una inminente insolvencia del proyecto empresarial de EVANA, la acusación de apropiación indebida de documentación confidencial y la explotación de la base de datos de clientes de VENECIA, así como la supuesta usurpación y vulneración de sus sistemas operativos por parte de las directivas mencionadas.

Estas declaraciones llegaron al punto de calificar a mi representada como una entidad no fiable que se limitaba a “copiar el *know-how* de VENECIA y a fusilarle sus productos” afirmando que “EVANA no era una empresa de fiar” y llegando incluso a insinuar futuras consecuencias penales para las directivas, aseverando que “iban a acabar en la cárcel”.

En consecuencia, defendemos por un lado, la existencia de una conducta desleal del art. 14.2 de la LCD, por inducción a la terminación regular de un contrato basada en engaño o con la intención de excluir a un competidor del mercado. Por otro lado, apreciamos la concurrencia de una segunda conducta desleal por actos de denigración del art. 9 LCD.

SEGUNDO.- Inducción a los clientes de EVANA a infringir sus deberes contractuales y difusión de actos denigratorios (apartado 16).

D. Juan, procedió a extender las mismas alegaciones previamente dirigidas a Dña. Luz, con ligeras modificaciones, hacia una serie de clientes que históricamente habían mantenido vínculos comerciales con VENECIA y que recientemente habían optado por

iniciar o intensificar su colaboración con mi representada. Estas comunicaciones se difundieron por WhatsApp, llamadas telefónicas y correos electrónicos, en un intento por convencer a dichos clientes de que reconsideraran su decisión de trabajar con EVANA, quienes lo pusieron en conocimiento de mi mandante en agosto y septiembre del 2022. (Se adjunta como **Documento n°1** capturas de pantalla de los mensajes difundidos por WhatsApp y correo electrónico).

Por consiguiente, manifestamos la existencia de una conducta desleal del art. 14.1 LCD, por inducir a los clientes a infringir sus deberes contractuales básicos con EVANA y de nuevo, una conducta desleal del art. 9 LCD, por actos denigratorios contra mi mandante.

TERCERO.- Publicidad comparativa de VENECIA (apartado 19).

Un mes después de que EVANA lanzara su campaña publicitaria, en octubre de 2022, VENECIA, con el propósito de impulsar la comercialización de sus zapatillas ANNA, lanzó una campaña de publicidad con la agencia JJJ Digital, S.L. con el siguiente eslogan "Tus Annas son las auténticas, hacen realidad tus sueños". Esta campaña se publicó en los meses de octubre de 2022 y enero y mayo de 2023, en las revistas VOGUE y GLAMOUR logrando de este modo una amplia visibilidad en el segmento de mercado objetivo. (Se adjunta como **Documento n°2** una imagen de la campaña de publicidad de VENECIA).

Con este eslogan VENECIA realizó un acto de comparación del art. 10 e) LCD, por contravenir el art. 9 LCD, ya que esas manifestaciones aludían indirectamente a EVANA y a sus zapatos de un modo impertinente, pues hacían pensar que son una imitación. Así, eran aptas para menoscabar su crédito en el mercado, y por ende, un acto desleal.

APORTACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL

- (i) **DOCUMENTO n°1-** Capturas de pantalla de los mensajes difundidos por WhatsApp y correo electrónico).
- (i) **DOCUMENTO n°2-** Imagen de la campaña de publicidad de VENECIA.

b) Suplico

En virtud de lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito con los documentos y copias que lo acompañan y por interpuesta en nombre de EVANA, S.A. Demanda de Juicio Ordinario contra VENECIA, S.A. y D. Juan, previos los trámites legales oportunos, dicte sentencia en su día por la que:

1° DECLARE:

- (a) Que la actuación de D. Juan y VENECIA, S.A. descrita en apartado 15 de la demanda constituye *un acto de inducción a la terminación de un contrato* al amparo del art. 14.2 de la LCD, así como otro *acto denigratorio* al amparo del art. 9 de la LCD.
- (b) Que la actuación de D. Juan y VENECIA, S.A. descrita en apartado 16 de la demanda constituye *un acto de inducción a clientes a la infracción de sus deberes contractuales básicos* al amparo del art. 14.1 de la LCD, así como otro *acto denigratorio* al amparo del art. 9 de la LCD.
- (c) Que la conducta de VENECIA, S.A. descrita en apartado 19 de la demanda es constitutiva de un *acto de comparación* al amparo del art. 10 e) de la LCD, por contravenir el art. 9 LCD.

2° CONDENE a VENECIA, S.A. y a D. Juan

- (a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- (b) A cesar de inmediato, con prohibición de reanudación en el futuro, en la realización de las conductas descritas en el apartado 1 letras (a), (b) y (c) del presente Suplico.
- (c) A retirar del mercado y destruir la campaña de publicidad que se publicó en VOGUE y GLAMOUR y a abstenerse de volver a lanzar cualquier contenido publicitario que contenga el eslogan citado.
- (d) A rectificar las informaciones engañosas transmitidas sobre EVANA, S.A. y sus directivas Dña. Ana y Dña. Eva, mediante el envío de un correo electrónico a los clientes con los que contactó, así como también a Dña. Luz.

- (e) A publicar la parte dispositiva de la sentencia a su costa en un diario de información general y en una revista del sector en España a libre elección de la actora sin ningún tipo de comentario o apostilla.

3º CONDENE a VENECIA, S.A. y D. Juan solidariamente

A indemnizar a EVANA, S.A. y a Dña. Ana y Dña. Eva, en la cantidad de 10.000€ respectivamente, en concepto de daño moral, por la afectación a su reputación e imagen de cara a los clientes y trabajadores de la empresa.

Todo ello con expresa imposición de costas a los demandados.

Firma del abogado:	Firma del procurador:
<i>María Alió López</i>	<i>Luis Alfonso Fernández</i>

BIBLIOGRAFÍA

-
- ⁱ Ramos Laguna, Á. P., & Arpio Santacruz, J. L. La nueva normativa española para la protección de los secretos empresariales. En particular, su aplicación a los listados de clientela.
- ⁱⁱ Suñol Lucea, A., “Las informaciones relativas a clientes y proveedores como secreto empresarial», en Almacén de Derecho, 2016. (Última consulta el día 7 diciembre 2023 en:<https://almacendederecho.org/lasinformaciones-relativas-a-clientes-y-proveedores-como-secreto-empresarial-iii/>).
- ⁱⁱⁱ Lavall, M. V. P. (2009). Artículo 14. Inducción a la infracción contractual. In Comentario práctico a la Ley de competencia desleal (pp. 239-254). Tecnos.
- ^{iv} De Parada, F. J. C. G. (2010). Los actos de confusión e imitación en la nueva Ley de Competencia Desleal. Comunicaciones en propiedad industrial y derecho de la competencia, (58), 107-134.
- ^v Bermúdez Madrigal, J. (2019). La tipificación de los actos de confusión por la Ley de Defensa de la Competencia. (Última consulta el día 12 de noviembre 2023 <https://www.economistjurist.es/articulos-juridicos-destacados/la-tipificacion-de-los-actos-de-confusion-por-la-ley-de-defensa-de-la-competencia/>.)
- ^{vi} *Op. Cit.*: Lavall, M. V. P. (2009). Artículo 14. Inducción a la infracción contractual. In Comentario práctico a la Ley de competencia desleal (pp. 239-254). Tecnos.
- ^{vii} Fuentes, J. M., & Menéndez, A. M. (1999). Comentario a la Ley de competencia desleal. Civitas.
- ^{viii} García Pérez, R. (2008). Ley de competencia desleal. Aranzadi, Navarra.
- ^{ix} Empanza Sobejano, A. (2013). Orientaciones actuales del derecho mercantil: IV Foro de Magistrados y Profesores de derecho mercantil. Orientaciones actuales del derecho mercantil, 1-244.
- ^x Massager, J. (1997). La acción de competencia desleal en el derecho español. THEMIS Revista de Derecho, (36), 103-118.
- ^{xi} DE, C. P. A. L. L., & DE, C. (2009). Competencia Desleal. Tecnos Madrid.
- ^{xii} Marín, M. D. M. (2022). La protección de la reputación en la empresa familiar. In Cuestiones civiles y mercantiles en la empresa familiar (pp. 323-350). Wolters Kluwer.
- ^{xiii} González, R. L. (2007). La denigración en el derecho de la competencia desleal. Thomson Civitas.
- ^{xiv} DEVESA, C. L. (2007). Problemas jurídicos de la publicidad. Estudios jurídicos del Prof.
- ^{xv} Garrido Amado, J. (1999). La ley española de competencia desleal, acciones y procedimiento, las medidas cautelares: incidencia de la nueva ley de enjuiciamiento civil.
- ^{xvi} De los Ríos, F. C. (2001). Límites en la reparación del daño. In La responsabilidad civil. De Roma al derecho moderno: IV Congreso Internacional y VII Congreso Iberoamericano de Derecho Romano (pp. 115-148). Servicio de Publicaciones.
- ^{xvii} López, J., & de la Serrana, G. (2022). ¿ Hasta dónde llega la responsabilidad In vigilando del empresario?. Revista de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, (81), 5-10.
- ^{xviii} Moral, C. C. A. D. (2017). La indemnización del daño moral derivado de la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial. Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual, 273.