

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

CASO PRÁCTICO

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DE LA
EMPRESA**

Curso 2022/2023



**UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS
ICAI-ICADE**

Presentado por: Bosco La Hoz Moya

Tutor: Fernando Gutiérrez Rizaldos

PREGUNTA 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?

A continuación, se detalla el análisis llevado a cabo en relación con las posibles consecuencias jurídicas derivadas de las actuaciones realizadas por D^a Ana y D^a Eva, tanto en su salida de X como en la formación y desarrollo de EVANA.

En primer lugar, respecto de la marcha de la empresa y la apropiación de revistas de moda y material publicitario, adquiridas con fondos empresariales, hay que destacar lo siguiente:

- (i) En primer lugar, en relación con la marcha voluntaria de D.^a Eva y D.^a Ana de la empresa, hay que destacar que no se aprecia ninguna ilicitud a tal respecto. En este sentido, la marcha voluntaria de un trabajador, siempre y cuando se respete el preaviso mínimo dispuesto en el convenio colectivo, es motivo bastante como para extinguir el contrato de trabajo en virtud del **art. 49.1. d) ET**. Además, al no haber pacto de no competencia alguno, en caso de baja voluntaria, no habrá que estar a las disposiciones enunciadas en el **art. 21 ET** en relación con los pactos de no concurrencia y permanencia en la empresa. Es decir, las personas anteriormente citadas son totalmente libres de competir en el mercado con su anterior empleador.
- (ii) En un principio, podría creerse que la conducta consistente en la apropiación de dichos bienes sería un acto contrario a la Ley de Secretos Empresariales, no obstante, el material sobre el que recayó el acto no puede entenderse dentro del ámbito de protección objetivo de la citada ley. En este sentido, **la ley protege** precisamente **los secretos, no los bienes**, por lo tanto, al tratarse de revistas de moda elaborados por otros comerciantes y material, no estamos ante ningún secreto.
- (iii) El acto llevado a cabo por las fundadoras de EVANA podría ser constitutivo de un delito tipificado en el Código Penal, bien de apropiación indebida (ex

art. 253 CP) para el caso en que se tuviera el deber de guardar dichos bienes o bien de hurto en caso contrario (*ex art. 234.1 CP*).

En **segundo lugar**, respecto del listado de clientes apropiado por las ahora consultantes, hay que precisar que no se ha vulnerado la Ley de Secretos Empresariales por lo siguiente:

- (i) El **art. 1.1** enuncia lo siguiente: “*A efectos de esta ley, **se considera secreto empresarial cualquier información** o conocimiento, **incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:***
- (ii) *a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, **no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;***
- b) **tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y***
- c) **haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto**”.*
- (iii) Si analizamos la apropiación del listado de clientes con lo expuesto con anterioridad, observamos que se cumplen varios de los requisitos enunciados como el valor empresarial y el carácter secreto de la información para las personas pertenecientes al círculo en que se utilice. En este sentido, se entiende que concurren ambos requisitos porque no se ha tratado de un listado de proveedores los cuales operan en el mercado y se dan a conocer al público, sino ante un listado de clientes cuyas relaciones operan, generalmente, en el marco de lo reservado. Finalmente, el mero conocimiento del listado por parte del Comité Ejecutivo, no existiendo ninguna medida para mantenerlo en secreto, no debería revestir de la suficiente entidad como para entender que concurren los requisitos exigidos por la norma. El simple conocimiento de por parte del Comité no ha

atentado a un interés de protección de la información y, por lo tanto, la conducta de las directivas no sería infractora.

En **tercer lugar**, en lo relativo a la constitución de Evana, S.A. hemos de señalar que no se aprecia la comisión de ningún acto reprochable jurídicamente, ya que no se ha dado ningún acto de competencia post-contractual que estuviese prohibido ni se ha incurrido en plagio alguno, ya que no se ha producido ningún producto ni se ha constituido la empresa con una denominación social que induzca a confusión (**art. 406 Reglamento del Registro Mercantil**). De hecho, de conformidad con el **art. 401 del RRM**, la denominación social de Evana es legítima, ya que es subjetiva al figurar parcialmente el nombre de las socias. En este sentido, la actuación de las anteriores trabajadoras se encuentra amparada por la libertad de empresa reconocida en el **art. 38 de la Constitución Española**.

En **cuarto lugar**, respecto de la aproximación realizada al proveedor turco de VENECIANA, con el que este tiene lo que parece ser un contrato de tracto sucesivo, en régimen de exclusividad, hay que destacar que dicha conducta resultaría tipificada como infracción por el **art. 14. 1 de la Ley de Competencia Desleal** (en adelante, “LCD”). Este precepto enuncia lo siguiente: *“Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores”*.

En este sentido, debemos analizar si concurren los requisitos esenciales exigidos por el precepto:

- (i) Es preceptiva la existencia de una relación de carácter competitiva entre el inductor y quien va a sufrir las consecuencias de la pretendida ruptura.
- (ii) Es necesario que los deberes contractuales que se pretende lograr que se vulneren sean básicos. En nuestra opinión, ese carácter básico alcance a todos los elementos contractuales que de no haberse incluido en la redacción contractual éste no habría sido finalmente suscrito.

El primer requisito concurre sin mucho debate al respecto, ya que EVANA y VENECIANA son claras competidoras con objetos sociales parecidos, que fabrican productos que se clasifican con la misma nomenclatura y operan en el ámbito territorial del mismo país.

El segundo requisito también entendemos que concurre, ya que consideramos el pacto de exclusiva como una cláusula especialmente relevante del contrato que vincula a las partes y de cuya existencia seguramente dependa la existencia del mismo, pues de lo contrario estas cláusulas no se incluyen al ser especialmente limitativas.

Estamos ante una infracción que se consumaría con la mera actividad y no con un resultado concreto, por lo tanto y, en definitiva, al haberse tratado de inducir al proveedor turco Arpac, Sti. a la ruptura del pacto contractual suscrito con VENECIANA, se puede entender cometida la infracción citada con anterioridad.

En **quinto lugar**, se procede a analizar la posible comisión de una infracción, desde el punto de vista de la LCD, en relación con el lanzamiento de la línea de zapatillas de EVANA. En concreto, se analizarán dos posibles conductas relacionadas con la marca de zapatillas ANNA, las cuales se refieren a actos de imitación y actos de confusión.

- Los **actos de imitación** se regulan en el **art. 11 LCD** y se articula de la siguiente forma: La imitación de prestaciones empresariales ajenas es libre, salvo que estén protegidas bajo algún derecho de exclusiva. Ahora bien, se entiende que siempre existirá deslealtad cuando dicha imitación conlleve el riesgo de generar asociación por parte de los consumidores o comporten un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno.

- (i) En primer lugar, hay que destacar que la marca ANNA se registró sin oposición en la OEPM con anterioridad a EVANA, no obstante, el conflicto aquí existente no versa sobre la posible imitación de una marca sino sobre la posible imitación de un diseño industrial. Una marca se utiliza para diferenciar los productos de una empresa en el mercado, pero en este caso se trata de una posible imitación del producto en sí mismo y no de la marca. En lo que respecta a esta diferenciación, queda más clara la exposición de lo enunciado anteriormente si nos remitimos a lo dispuesto en el **art. 1.2. a) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial**: *“A los efectos de esta ley se entenderá por diseño la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos,*

colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación”.

- (ii) Al no haberse producido el registro del diseño de los zapatos, por parte de ninguna de las dos empresas, de conformidad con los **artículos 2 y 3 de la LCD**, es decir, al no estar protegidos bajo ningún derecho de exclusiva, habrá que comprobar si se dan los requisitos exigidos por el art. 1 de la LCD para entender que se produjo imitación.
- (iii) En cuanto al riesgo de confusión, por parte de los consumidores, de las zapatillas EVVA con las ANNA conviene remitirnos a lo enunciado por la **STS 275/2017 (Civil) de 5 de mayo de 2017**, según la cual el acto de imitación será ilícito cuando concurren estos elementos:
 - o *“**singularidad competitiva en la prestación imitada**, esto es, que posea rasgos que la diferencien de las prestaciones habituales en ese sector del mercado, de modo que sus destinatarios puedan identificarla y reconocerla, pudiendo atribuirle una determinada procedencia empresarial y diferenciada de las prestaciones de otras empresas y de aquellas habituales en el sector;*
 - o ***copia de elementos o aspectos esenciales, no accidentales o accesorios**, y que puedan identificarse por un componente o, en su caso, por varios elementos;*
 - o ***riesgo de asociación por parte de los destinatarios del producto** o prestación imitada **respecto a la procedencia u origen empresarial**”.*

Una vez analizamos estos requisitos exigidos por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entendemos que el riesgo de entenderse cometido un acto de imitación es bastante bajo. En este sentido, observamos que, en primer lugar, no existe la singularidad competitiva del elemento imitado, ya que, si se lleva a cabo una breve búsqueda en el mercado de este tipo de productos, se observa que no hay ningún elemento de las zapatillas ANNA que revista ninguna especial

singularidad. Seguidamente, en caso de entenderse que ha producido la imitación de algún elemento, en todo caso esta imitación haría referencia a elementos accesorios del producto. Esto es así porque el principal elemento que permite diferenciar a unas zapatillas de otras en este sector es el color y el motivo estampado, siendo en este caso un claro motivo distinto aun siendo también floral.

- Los **actos de confusión** se recogen en el **art. 6 de la LCD** y se describen de la siguiente forma: *“Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.*

El riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica”.

En lo relativo a esta posible infracción nos remitiremos a lo ya expuesto en relación con los actos de imitación, puesto que, en la práctica, delimitar ambos conceptos es tarea muchas veces compleja que termina alegándose y aplicándose por los tribunales de manera simultánea (**SSTS de 18 de octubre de 200, RJ 8808; 19 de febrero de 2000, RJ 1165; 6 de febrero de 2001, RJ 543**).

En **sexto lugar**, se analizarán las consecuencias jurídicas derivadas de la inclusión de las zapatillas ANNA, de la marca VENECIA, en la página web de EVANA junto a fotografías de zapatillas EVVA.

La conducta descrita anteriormente podría tener su encaje en la infracción tipificada en el **art. 12 párrafo primero LCD**, según el cual *“Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado”.*

Bien, para que se entienda cometido este acto desleal es necesario que se den los siguientes requisitos: **(i)** que una empresa goce de reputación industrial, comercial o profesional; **(ii)** que se produzca el aprovechamiento de esa reputación; **(iii)** y que dicho aprovechamiento pueda considerarse indebido.

- (i) En lo relativo a la reputación de VENECIA, es notorio que esta compañía goza de buena reputación en el sector del mercado en el que opera, ya que dispone de una cartera de clientes en la que se incluyen empresas de carácter internacional. A su vez, VENECIA ha llegado a facturar por ingresos de explotación en 2021 más de medio millón de euros, lo que no puede ser independiente de una empresa con buena reputación en el mercado.
- (ii) El aprovechamiento de la reputación de VENECIA, por parte de EVANA, es palmario. En este sentido, se han venido utilizando imágenes de un producto cuyo origen empresarial no le pertenece a EVANA y se han integrado en el portfolio de productos que se ofrecen por ésta en su página web. Las zapatillas ANNA fueron éxito en ventas durante varios años (2019-2021) y su desarrollo fue llevado a cabo con los fondos de VENECIA. Por lo tanto, es claro que al incluir imágenes de un producto exitoso en tú página web, el cual no te pertenece, estás induciendo a confusión a los consumidores haciéndoles creer que dicho producto tiene un origen distinto y con ello perjudicando la posición en el mercado de quien su reputación está siendo aprovechada.
- (iii) El carácter indebido del aprovechamiento es notorio una vez es claro que la titularidad del producto que está siendo publicado no le pertenece a quien lo está publicando, ya que, si se integra junto con productos desarrollados por éste, se da a entender que todos los publicados ahí han sido desarrollados por dicho empresario.

Esta conducta descrita anteriormente no solo resulta desleal respecto del competidor cuya reputación está siendo aprovechada, sino que también lo es respecto de los propios consumidores, ya que el **art. 20 LCD**, el cual está relacionado con la cláusula general del **art. 4 LCD**, enuncia lo siguiente:

“Prácticas engañosas por confusión para los consumidores.

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

Si tenemos en cuenta el contexto fáctico de la situación, en relación con las características y circunstancias del mismo, observaremos que la práctica comercial llevada a cabo por EVANA, consistente en aprovecharse de la reputación de las zapatillas ANNA, es susceptible de crear confusión en los consumidores respecto del origen de la marca ANNA. Es probable que haya consumidores que asocien la marca, a partir de ese momento, con EVANA y no con VENECIA, ya que la van a ver anunciada en su página web.

Finalmente, si se alega el **art. 20 LCD** consideramos interesante hacerlo junto con el ya citado **art. 4 LCD**, el cual opera como cláusula general para actos de competencia llevados a cabo contra los consumidores. En este sentido, cualquier conducta no recogida específicamente en un art. de la LCD puede instrumentarse a través de éste si se dan los siguientes requisitos:

- (i) Comportamiento deshonesto de un empresario atendiendo a las prácticas de mercado y el nivel de competencia y cuidado que cabe esperar.
- (ii) Que distorsione o pueda distorsionar el comportamiento económico del consumidor medio.

Por todo lo ya expuesto, consideramos que esta vía también goza de amplias posibilidades para que pueda tener recorrido en caso de ser alegada.

En **séptimo lugar**, ya que la captación de clientes realizada no es constitutiva de infracción al no existir pacto de no competencia postcontractual, debemos analizar las posibles implicaciones derivadas de la captación del jefe del Departamento de contabilidad de VENECIA. Para ello debemos partir del análisis del **art. 14 LCD** en su conjunto.

Si analizamos el primer apartado de este precepto, observamos que la inducción está referida, como ya comentamos anteriormente, al incumplimiento de las obligaciones contractuales básicas de una serie de sujetos, entre ellos trabajadores.

Del espíritu del precepto se extrae que la finalidad del mismo es evitar que con esa contratación lo que se esté buscando en realidad es causar un perjuicio a otro competidor, no obstante, mientras esto no sea palmario y no se prueba, lo que debe primar es la libertad de contratación de los empleadores y la libertad de los trabajadores para elegir donde desempeñan sus servicios en atención a sus preferencias.

En definitiva, al no afectar gravemente a EVANA la marcha del jefe de contabilidad, no ser este un alto directivo que pueda ser tenido en cuenta por los clientes y al no haberse producido la marcha de más empleados que hayan recibido este ofrecimiento por parte de EVANA, podemos concluir que no existe riesgo para que se considere esta conducta como desleal.

En **octavo y último lugar**, hay que destacar que la campaña publicitaria llevada a cabo por Evana podría ser susceptible de reputarse desleal, ya que si finalmente se entiende que se han imitado los productos de Venecia, podría entenderse cometido un acto de publicidad ilícita de conformidad con el **art. 3 d) de la Ley General de Publicidad**. Según el precepto anterior, es ilícita la publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos establecidos en la LCD. Esto ha de ponerse en relación con el **art. 18 de LCD**, el cual considera desleal la publicidad ilícita. En este sentido, se podría llegar a entender como engañoso el publicitar un producto muy similar al comercializado por otro competidor en el mercado, induciendo al consumidor a confusión y aprovechándose de la reputación ajena.

PREGUNTA 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 **primer lugar**, en relación con el **acercamiento realizado por D. Juan hacia D^a. Luz**, hay que destacar que dicha conducta podría ser constitutiva de una infracción por inducción a la infracción contractual. El **art. 14 LCD** enuncia lo siguiente:

“1. Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores.

2. La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas”.

El primer apartado de este precepto permite realizar la conducta infractora sobre un trabajador, ahora bien, esta conducta debe ir dirigida a la consecución del incumplimiento de las obligaciones contractuales básicas que vinculan al trabajador con su empleador. No obstante, como enunciamos con anterioridad, este precepto no está buscando limitar la posibilidad de que los trabajadores desistan de sus contratos laborales en aras de un futuro mejor tras una oferta realizada por otro competidor. Más bien, se pretende evitar que con la inducción se busque el incumplimiento por parte del trabajador respecto de sus obligaciones contractuales básicas, como, por ejemplo, la ejecución de las prestaciones convenidas.

Ahora procede analizar el segundo apartado de este artículo, el cual nos enuncia que se estará ante una conducta desleal cuando con la inducción a la terminación regular del contrato estemos también ante un engaño o también, ante la intención de eliminar a un competidor del mercado. Además, termina este apartado con un *numerus apertus* al permitir conductas análogas a las ya descritas.

De la conducta de D. Juan no se aprecia la intención de eliminar la presencia de EVANA en el mercado, ya que el trabajador target de la conducta fue una única persona, siendo ésta, además, una comercial de categoría junior. Es decir, no se buscó desestabilizar la empresa mediante una oferta en masa que descapitalizarse a nivel humano la empresa, ni tampoco se buscó contratar a una trabajadora experimentada de cuyo know-how dependiera la empresa.

Una vez descartado lo anterior, debemos volver a traer a colación el hecho de que el precepto también entiende que la conducta es desleal cuando la inducción se instrumenta a través del engaño, la intención de eliminar del mercado al competir u otras análogas. En este sentido, recordemos que D. Juan trató de inducir a D^a Luz a la terminación de su contrato realizando una serie de afirmaciones en contra de la buena fe de EVANA, así como de su profesionalidad, ética y legalidad. Por todo ello entendemos que la inducción se llevó a cabo con un claro ataque a la reputación e imagen de EVANA, cual sería aplicable analógicamente al espíritu del precepto, el cual busca proteger al trabajador frente a ofertas contractuales que no busquen su bien sino el mal para el competidor.

En **segundo lugar**, analizaremos la conducta realizada por D. Juan consistente en **realizar una serie de manifestaciones en las que se imputa la comisión de delitos** a las ahora fundadoras de una firma competidora con la que trabajan algunos de los destinatarios de dichos mensajes, así como sus apreciaciones sobre el éxito a futuro de la misma.

La conducta descrita con anterioridad podría ser constitutiva de desleal al poder considerarse una infracción por actos de denigración, ya que el **art. 9 LCD** enuncia lo siguiente:

“Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.

En particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado”.

Lo que se desprende del texto anterior nos permite afirmar que estamos ante un acto de denigración cuando se dan los siguientes requisitos: **(i)** realizar o difundir manifestaciones sobre la actividad, prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero; **(ii)** que dichas manifestaciones sean potencialmente capaces de menoscabar la credibilidad en el mercado de la empresa sobre las que se realicen; **(iii)** que las manifestaciones no sean exactas, verdaderas y pertinentes.

- (i) El **art. 9 LCD** no hace mención alguna sobre los medios a través de los cuales se deben realizar las manifestaciones para considerarse desleales, por lo tanto, entendemos que cualquier medio es válido para ello. De la información obrante, se conoce que D. Juan manifestó que las fundadoras de EVANA habían cometido delitos e infracciones competitivas, así como que EVANA no era una empresa fiable sino que, además, esta iba a durar poco en el mercado debido a su proceder. En este sentido, el art. 9 LCD considera suficiente la mera realización de las manifestaciones, no siendo necesario que las mismas se difundan públicamente, por lo que el contenido de los mensajes, llamadas y correos realizados por D. Juan, cumplen este primer requisito.

- (ii) En segundo lugar, resulta claro que estas manifestaciones son aptas para menoscabar el crédito de EVANA en el mercado, ya que las mismas se realizan sobre sus propios clientes. Por lo tanto, existe un claro riesgo, no solo de que los clientes dejen de contratar con EVANA y pierda con esto ésta última pérdida dinero, sino que, además, estos clientes pueden expandir estas afirmaciones a más personas y con ello poner en grave riesgo la reputación de la empresa.

- (iii) En tercer lugar, debemos analizar la exactitud, veracidad y pertinencia de dichas afirmaciones. Si se observan las manifestaciones realizadas, se puede observar que muchas de ellas no son ni exactas ni veraces, ya que para que fuese verdad que hubiesen cometido algún delito como, por ejemplo, robar, sería necesario un pronunciamiento judicial al respecto. Después, se afirma que se copia el know-how, lo cual es difícilmente demostrable si se tiene en cuenta lo ya expuesto en páginas anteriores y el hecho de ir a la cárcel no es más que una descalificación gratuita pues los hechos que, en todo, se podrían imputar no son en ningún caso suficientes para lograr una condena que supere los dos años de prisión.

En conclusión, consideramos altamente viable una acción por actos de denigración.

En **tercer y último lugar**, se procede a analizar las posibles consecuencias que se puedan derivar de la **campana publicitaria llevada a cabo en octubre de 2022 por VENECIA**.

La campana publicitaria llevada a cabo por Venecia podría correr el riesgo de crear confusión o de aprovecharse de la reputación ajena de Evana, esto último más complejo al ser una marca que apenas comienza su andadura en el sector. Esta confusión podría entenderse existente al utilizarse en la campana un eslogan que tiene cierto parecido al empleado por Evana en la suya. En ambas campanas se habla en la parte superior del anuncio sobre la singularidad de las zapatillas (utilizando sinónimos – auténticas/únicas), y en la parte inferior de ambas se hace alusión a la proximidad que tienen estas zapatillas con tus sueños (en un caso te acercan a ellos y en otro los hacen realidad). Ahora bien, en ambas campanas se incluye una imagen de las zapatillas, no obstante, la orientación de las mismas es opuesta en ambas campanas. A su vez, el fondo utilizado es completamente distinto, ya que uno es completamente blanco y otro está frente a un muro de ladrillo apoyado en una mesa de madera junto a una maceta. Finalmente, la tipografía utilizada para los lemas y su color es distinto en cada anuncio.

Por lo tanto, cabría la posibilidad de que nos hallásemos ante un caso de publicidad ilícita por el **art. 18 LCD**, en relación con el **art. 3 d) LGP**. No obstante lo anterior, el **art. 11 LCD** enuncia que los actos de imitación sobre las iniciativas empresariales es libre a no ser que esa imitación resulte idónea para generar asociación por parte de los consumidores o comporte un aprovechamiento indebido.

En nuestra opinión, el riesgo de que se llegase a declarar la deslealtad de la campana es ciertamente medio. Por las similitudes expuestas anteriormente observamos unas coincidencias reseñables, más si se tienen en cuenta los antecedentes existentes entre Evana y Venecia, no obstante, sería temerario afirmar que casi con total seguridad se declararía dicha deslealtad, ya que estas similitudes ciertamente son muy genéricas y difícilmente podrían permitir asociar las mismas con ningún producto puesto que no revisten de una especial singularidad que las diferencien de otras frases que puedan ser utilizadas con carácter general. Debemos recordar que en nuestro sistema se protege la libertad empresarial y la protección de estas iniciativas solo debe operar cuando sea realmente necesario.

PREGUNTA 3

En relación con las preguntas que pudieran calificarse como desleales o ilícitas en el contexto de las preguntas 1 o 2, ¿aconsejarías a las compañías afectadas plantear una reclamación administrativa ante las autoridades de consumo o recomendarías a dichas empresas acudir a los tribunales para la defensa de sus intereses?

En el caso que nos atañe, entendemos que no existe la posibilidad por la que cualquiera de estas dos sociedades puedan ver sus intereses satisfechos reclamando ante las autoridades de consumo. Esto es así porque dichas reclamaciones están al único y exclusivo servicio de los consumidores. Es decir, solo pueden plantear reclamaciones ante las autoridades de consumo las personas físicas que no estén actuando en el marco de una actividad comercial y las personas jurídicas, siempre y cuando actúen sin ánimo de lucro en un ámbito que sea ajeno a su actividad empresarial o comercial (**arts. 2, 3 y 20 bis LGDCU**). Mientras que, por el otro lado, la legitimación activa para ejercitar acciones derivadas de la LCD la pueden ostentar personas jurídicas que participen en el mercado y cuyos intereses se vean perjudicados o amenazados por la conducta desleal en cuestión de que se trate. Además, aunque las empresas pudieran interponerse éstas reclamaciones, seguiríamos insistiendo en que la vía jurisdiccional es la más adecuada por los siguientes motivos:

- (i) Una vez agotada la vía administrativa ante la administración pública se abre la posibilidad de acudir a la jurisdicción, dilatando el tiempo considerablemente.
- (ii) En sede administrativa previa no pueden adoptarse medidas cautelares, ya que estas son una actuación procesal que solo puede ser acordada por un juez (**arts. 721 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil**).
- (iii) Las autoridades competentes en materia de consumo tienen menor alcance para llevar a cabo acciones sobre el infractor. En este sentido, cabe destacar que el **art. 49.7 de la LGDCU** permite la imposición de sanciones, evitar el enriquecimiento injusto y la publicación de la resolución que ponga fin a la vía administrativa en la web de la autoridad que la dictó, siempre y cuando la infracción tenga la calificación de muy grave. Mientras tanto, las acciones que permite ejercitar la LCD frente a los tribunales engloba: la declaración

de la deslealtad; la cesación o prohibición; la remoción; la rectificación; el resarcimiento; el enriquecimiento injusto y la publicación de la sentencia o una declaración rectificadora, siempre y cuando el tribunal lo estime pertinente.

PREGUNTA 4

En el supuesto de que consideraras que Venecia podría iniciar acciones legales contra Evana ante los tribunales:

a) ¿Ante qué Juzgados presentarías la demanda?

En lo relativo al fuero territorial a tener en cuenta a la hora de ejercitar las correspondientes, Venecia debe interponer la demanda ante los Juzgados de primera instancia de Madrid. Esto es así porque, en primer lugar, los juzgados de primera instancia serán competentes para conocer de cualquier asunto civil que no se halle atribuido expresamente a otro órgano en virtud del **art. 45 LEC**. En segundo lugar, la opción de interponer la demanda ante los juzgados madrileños la confiere la propia **LEC** en su **art. 52.1.12º** al indicar que serán competentes los tribunales del lugar donde el demandado tenga su establecimiento (Madrid), admitiendo otras posibilidades cuando el establecimiento, domicilio o lugar de residencia no estuviera determinado o no estuviera en territorio español.

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

El juicio correspondiente deberá llevarse a cabo por los trámites del juicio ordinario independientemente de cual sea la cuantía del mismo, ya que se trata de un asunto que se dirime por estos trámites por cuestión de la materia, en virtud del **art. 249.1.4º LEC**: "Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía, las demandas en materia de competencia desleal.

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

Según el **art. 35 de la LCD**, las acciones que pueden ser ejercitadas en materia de competencia desleal prescriben al año desde que se pudieron ejercitar y se tuvo conocimiento sobre las mismas por el legitimado activamente o bien a los tres años tras la finalización de la conducta.

Una vez expuesto lo anterior, procedemos a analizar la posible prescripción de las posibles conductas desleales llevadas a cabo por Evana:

En **primer lugar**, observamos que en febrero de 2022 se tuvo conocimiento por Venecia de que Evana estaba intentando captar a sus proveedores y, además, no consta que se haya presentado demanda alguna en el plazo de un año. No obstante, en marzo de ese mismo año se presentó por Venecia una carta requerimiento que entendemos interrumpió la prescripción para presentar demanda.

El **art. 1973 CC** indica que prescripción se interrumpe, entre otras, por la efectuación de reclamación extrajudicial, siempre y cuando se exteriorice claramente cual es el concreto derecho que se pretende conservar y que la acción se dirija a la persona frente a la que se va a hacer valer dicha reclamación. En este sentido, es clara la posición de Venecia, pretenden que Evana cese en su conducta de inducción a la infracción contractual de la relación que vincula a Venecia con sus proveedores. Por lo tanto, la acción no habría prescrito.

En **segundo lugar**, en relación con el lanzamiento de las zapatillas EVVA, hay que destacar que esta se efectuó en abril de 2022, coincidiendo en fecha con la inscripción de dicha marca en la OEPM sin oposición alguna en agosto de 2022. En este caso podemos tomar como referencia dos fechas: (i) el lanzamiento de la colección de zapatillas o (ii) la efectiva inscripción de la marca EVVA. En nuestra opinión, consideramos que es ciertamente plausible que, debido a las rencillas entre Venecia-Evana, el lanzamiento de las zapatillas fuese conocido por Venecia a los pocos días, no obstante, si no se disponen de pruebas que permitan acreditar que se tuvo conocimiento de la misma, habrá que acudir a la inscripción de la marca, lo cual tiene efectos frente a todos (erga omnes) y no existe excusa frente a ello. Por lo tanto, en defecto de prueba que acredite lo contrario, más allá de sospechas bien fundadas, no habrá prescrito la acción hasta agosto de 2023, es decir, dentro de un mes.

En **tercer lugar**, en lo relativo a la utilización de productos de Venecia en la web de Evana, hay que destacar que tampoco se dispone de pruebas que permitan acreditar que tenía conocimiento de ello por Venecia, ya que, si así fuera, habría prescrito la eventual acción que correspondería a Venecia en abril de 2023.

Al igual que en el caso anterior, si no se dispone de evidencia alguna que permita acreditar la falta de conocimiento, a no ser que se entienda por el tribunal que dicha

publicación es un hecho público y notorio, lo cual en ningún caso puede ser entendido así, el plazo para ejercitar la acción prescribirá en diciembre de 2025. Esto es así porque, en defecto de conocimiento por parte del afectado, la acción prescribirá a los tres años desde que finalizó la conducta desleal, lo cual fue en diciembre de 2022 mediante la retirada de la web de las fotografías. Ahora bien, a finales de abril de 2022 algunos de los clientes que fueron abordados por Evana pusieron en conocimiento de Venecia este hecho, así como la puesta en marcha de la nueva web (en la que se publicaban imágenes de zapatillas de Venecia). Teniendo esto último en consideración, es altamente probable que el juzgador considere que se tuvo conocimiento de la conducta de Evana y, por tanto, está se encuentra prescrita.

En **cuarto lugar**, en relación con la captación de clientes de Venecia, por parte de Evana, entendemos que no se ha producido deslealtad en dicha conducta, al no existir pacto de competencia post contractual, y que, además, en caso de reputarse desleal ésta habría prescrito al haberse realizado en abril y haber tenido Venecia constancia de ello el mismo mes. Además, no se habría producido ninguna reclamación extrajudicial que permita interrumpir el plazo de prescripción.

En **quinto lugar**, en lo relativo a la captación del contable de Venecia, si esta conducta llevase a calificarse como desleal, podría no haber prescrito. Esto es así porque, si bien es cierto que el ofrecimiento fue en mayo y la baja en junio, puede ser que Venecia no obtuviera conocimiento de dicha situación hasta que el contable comenzó a prestar sus servicios en Evana. De hecho, Venecia actuó en consecuencia en el mes de julio. Por lo tanto, a no ser que se demuestre que el contable le informó sobre su destino a Venecia, la acción en cuestión prescribiría este mismo mes de julio, posiblemente a finales de mes al ser en este momento cuando se efectuó la declaración de conocimiento.

d) ¿Contra qué persona/s dirigirías la acción judicial (Evana, directivos, otra entidad)?

Sobre este aspecto, recomendamos que la acción judicial planteada en la demanda se ejercite contra D^a. Eva y D^a. Ana, ya que según el **artículo 34 de LCD**, estarán legitimados pasivamente aquellos que hayan ordenado, realizado o colaborado en la conducta desleal. En este sentido, consideramos que es clara la justificación por la que se podría demandar a ambas personas pues, por un lado, Eva es la directora creativa que ha llevado a cabo el supuesto plagio de la marca ANNA y el lanzamiento de las

campañas publicitarias de la misma, además de haber captado al contable de Venecia y así como clientes de ésta última. Por otro lado, Ana ha colaborado en esta tarea, ya que ambas son las únicas accionistas de la sociedad y se encuentran desarrollando el proyecto en conjunto sin que se opere de manera unilateral. Ahora bien, en lo relativo a las acciones desleales que se le pueden atribuir concretamente a Ana, podemos destacar los acercamientos realizados a los proveedores exclusivos de Venecia para que infrinjan sus contratos de distribución. A pesar de lo expuesto anteriormente, cabe destacar que cuando varias personas participen en la comisión de un acto que pueda calificarse como desleal, ya sea como autor o como cooperador, cada una de ellas responderá de manera independiente, según la forma en que haya contribuido, pudiendo ejercitarse la acción contra los que elija el demandante a su elección.

En todas las posibles conductas infractoras que se conocen sobre este caso, se da la situación de que tanto Eva como Ana son autores materiales y colaboradores según se trate, no obstante, nosotros entendemos que el **artículo 34 LCD** abarca con amplitud a las personas jurídicas. En este sentido, también se han cometido actos que son atribuibles a Evana. Ello es así porque, aunque no pierda la condición de autor quien esté actuando en nombre de un tercero, incluso aunque se actúe como administrador de una persona jurídica, ésta última también se considerará autora directa de la actuación de sus órganos)¹.

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?

En lo relativo a esta cuestión, consideramos que, al haber tantas posibles conductas susceptibles de reputarse como desleales, las cuales, además, están tan entrelazadas entre ellas, lo más razonable es plantear la acción conjuntamente frente a todos los sujetos intervinientes. El **art. 34 de la LCD** nos permite ejercitar cualquier acción, en materia de competencia desleal, siempre y cuando se ejercite contra quien la realizó, ordenó o colaboró. Por lo tanto, mientras la misma se dirija contra cualquiera de estas personas para el concreto acto que se quiere perseguir, consideramos que le corresponderá al juzgador determinar con precisión la naturaleza y el grado de

¹ MASSAGUER, J., “La acción de competencia desleal en el Derecho español”, Barcelona, Themis Revista de Derecho, Núm. 36, Universidad Pompeu Fabra, 1997, pág. 115.

participación, así como la gravedad de la sanción en atención al iura novit curia. Es decir, el juez conoce el derecho, por lo que nosotros le daremos los hechos y los calificaremos jurídicamente, pero la atribución final de responsabilidad en virtud del concepto concreto bajo el que se haya actuado se lo dejaremos al juzgador.

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

Las medidas cautelares son un instrumento procesal que buscan asegurar la ejecución de una eventual sentencia de condena y para que se puedan adoptar han de cumplirse una serie de requisitos, los cuales pueden reducirse a la apariencia de buen de derecho y al peligro por la mora procesal.

En cuanto al primer punto, entendemos que existen argumentos sólidos para acreditar la apariencia de buen derecho a la hora de solicitar la adopción de medidas cautelares, ya que las pretensiones ejercitadas por Venecia tienen una base lo suficientemente sólida como para que puedan llegar a estimarse. Esto es así porque la inducción al incumplimiento de los contratos en exclusiva de los proveedores de Venecia fue notorio, además, todo ello debe relacionarse con las demás conductas llevadas a cabo durante el tiempo.

El peligro por la mora procesal se da cuando existe un verdadero riesgo para la efectividad del proceso si no se adopta la medida. En nuestra opinión, creemos que no existe ningún riesgo inmediato para Venecia por el que si no se adopta una medida cautelar concreta se vaya a poder poner en riesgo el proceso. Se podría argumentar que la marca ANNA es una imitación ilícita que se aprovecha de nuestra reputación, pero difícilmente podría convencerse al juzgador de que si no se detiene la producción y venta de las mismas no cumplirá el proceso con su propósito. Esto último ha de tenerse en cuenta sobretodo si se entiende que es muy complejo que concedan una medida tan perjudicial y agresiva como es cesar en la producción venta o publicidad de un producto, ya que ello puede reputar consecuencias económicas gravísimas. Además, la imitación o plagio, en este caso, no es evidente sino debatible, por lo tanto, lo lógico sería entender que el daño, en caso de declararse existente, sería remediable y, por lo tanto, indemnizable una vez cuantificado.

g) ¿Cómo articularías la acción de daños?

En lo relativo a la acción de daños, debemos de tener en cuenta que el **art. 34.2 LCD** nos remite al régimen del Código Civil, destacando el apartado primero de dicho artículo que la acción de enriquecimiento injusto deberá ejercitarse contra el beneficiario.

Si acudimos al régimen general de Código Civil, articulamos la acción de daños y perjuicios a través de exigir responsabilidad extracontractual al actor. Además, según el **art. 1106 del CC**, la indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo el valor de la pérdida económica sufrida, sino también el de ganancia dejada de obtener. Eso sí, para imputar cualquier tipo de responsabilidad civil habrá que acreditar que se dan todos sus elementos constitutivos: Acción u omisión, daño concreto, relación de causalidad y factor de atribución de patrimonial.

Cuando tenemos lo anterior presente y observamos el que **art. 34** tan sólo nos deja ejercitar la acción de enriquecimiento injusto frente a quien haya percibido dicho enriquecimiento, se nos abren varias posibilidades:

1. Unificar la acción frente a Evana únicamente. Esto es así porque, en caso de existir enriquecimiento injusto, éste último sólo podría declararse respecto de Evana al ser ésta la que percibe los beneficios derivados de la venta de zapatilla, ya que no consta el reparto de dividendos obtenidos por las socias.
2. Demandar por enriquecimiento injusto a Evana y por daño emergente a Evana, D^a. Eva y D^a. Ana.
3. Demandar únicamente por daño emergente a Evana o a ambas socias o todos conjuntamente, ya que para ejercitar la acción por lucro cesante es necesario acreditar la ganancia concreta que se ha dejado de obtener como consecuencia de la deslealtad de Evana. Por lo tanto, al no existir documentación que permita acreditar la existencia de lucro cesante, entendemos que lo más razonable es demandar conjuntamente a Evana y sus socias por daño emergente.

PREGUNTA 5

En el supuesto de que consideraras que Evana podría iniciar acciones legales contra Venecia ante los tribunales:

a) ¿Ante qué Juzgados presentarías la demanda?

En cuanto al Tribunal competente, territorial y objetivamente hablando, a la hora de ejercitar las acciones correspondientes, Evana deberá interponer la demanda ante los Juzgados de primera instancia de Barcelona. Esto es así porque, en primer lugar, los juzgados de primera instancia serán competentes para conocer de cualquier asunto civil que no se halle atribuido expresamente a otro órgano en virtud del **art. 45 LEC**. En segundo lugar, la opción de interponer la demanda ante los juzgados de Barcelona la confiere la propia LEC en su **art. 52.1.12º** al indicar que serán competentes los tribunales del lugar donde el demandado tenga su establecimiento (Barcelona), admitiendo otras posibilidades cuando el establecimiento, domicilio o lugar de residencia no estuviera determinado o no estuviera en territorio español.

El foro debe ser el catalán, no el navarro (lugar del domicilio fiscal), porque el precepto indica que deben ser competentes los tribunales del lugar donde radique el “establecimiento”. El establecimiento es aquél lugar desde donde se ejercita físicamente la actividad de la empresa². En este sentido, además, hay que destacar que el domicilio social de Evana deberá de estar fijado en Barcelona, ya que el **art. 9.1 LSC** indica que las sociedades de capital fijarán su domicilio social “*en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación*”.

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

El juicio correspondiente deberá llevarse a cabo por los trámites del juicio ordinario independientemente de cual sea la cuantía del mismo, ya que se trata de un asunto que se dirime por estos trámites por cuestión de la materia, en virtud del **art. 249.1.4º LEC**: “*Se decidirán en el juicio ordinario, cualquiera que sea su cuantía, las demandas en materia de competencia desleal*”.

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

En primer lugar, en relación con el acercamiento llevado a cabo por D. Juan respecto de una trabajadora de Evana (D^a. Luz) para que infrinja sus obligaciones contractuales, hay que tener en cuenta que éste se llevó a cabo a finales de julio de

² BROSETA PONT, M., “*Manual de Derecho Mercantil. Volumen I*”, Madrid, Tecnos, 27ª ed., 2020, pág. 143.

2022, lo cual fue conocido inmediatamente por las fundadoras de la empresa, ya que la trabajadora puso este hecho en su conocimiento.

Una vez tenido en cuenta lo anterior, debemos precisar que el **art. 34 LCD** indica que, para aquellos casos en que se tiene conocimiento de la conducta desleal y se puede ejercitar la acción correspondiente, la prescripción de la misma tendrá lugar al año de haberse tenido conocimiento. Por lo tanto, al haberse producido el acercamiento a finales de julio de 2022 y encontrarnos actualmente a mediados (13) de julio de 2023, podemos afirmar que la acción prescribirá en pocos días.

En **segundo lugar**, analizaremos la conducta realizada por D. Juan consistente en **realizar una serie de manifestaciones a los clientes de Evana en las que se imputa la comisión de delitos** a las fundadoras de dicha firma con la que trabajan algunos de los destinatarios de dichos mensajes.

Una vez expuesto lo anterior, hemos de tener claro que Evana tuvo conocimiento de estos hechos en agosto y septiembre de 2022, no obstante, tomaremos tan sólo agosto como referencia, ya que la prescripción comienza a computar a partir del momento en que se tiene efectivo conocimiento de la acción. Es cierto que el pleno conocimiento de la totalidad de mensajes difamatorios enviados se obtuvo en septiembre, no obstante, el precepto que regula la prescripción no indica que el plazo no computa hasta que se tiene un conocimiento absoluto del alcance de la conducta desleal. De hecho, la propia LCD entiende que eso es algo normal y lo regula en un precepto separado relativo a las diligencias preliminares. Además, esta interpretación está en armonía con el sistema prevista en la LEC, ya que esta te permite introducir en un proceso hechos nuevos sobre los que no se pudo tener conocimiento a la hora de ejercitar la acción y ello no retrasa el momento a partir del cual empieza a computar el plazo de prescripción de los primeros hechos ilícitos que se conocieron.

En **tercer y último lugar**, tenemos el hecho posiblemente ilícito de la campaña publicitaria llevada a cabo por Venecia imitando de manera ilícita la de Evana, lo cual reputaría serias consecuencias si se acabase estimando. En este sentido, mencionar que dicha campaña fue llevada a cabo en octubre de 2022 y se incluyó en las principales revistas de moda en octubre de 2022 y enero y mayo de 2023.

Para abordar esta cuestión, consideramos imprescindible traer a colación la **Sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 4 de febrero de 1998 (RJ 1998/618)** enunció que los

hechos notorios «han de tener unas características rotundas de ser conocidos de una manera general y absoluta». Pero, según la STS, Pleno Sala 1ª, de 3 de febrero de 2016 (RJ 2016/1), tales exigencias no pueden ser entendidas de forma tan rígida, siendo suficiente que «el tribunal los conozca y tenga la convicción de que tal conocimiento es compartido y está generalizado, en el momento de formular el juicio de hecho —límite temporal—, entre los ciudadanos medios, miembros de la comunidad cuando se trata de materias de interés público, y entre los consumidores que forman parte del segmento de la comunidad al que los mismos afectan —ámbito de la difusión del conocimiento—, (y) en la que se desarrolla el litigio —límite espacial—, con la lógica consecuencia de que en tal caso, quedan exentos de prueba».

Además, en la **Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 143/1987, de 23 de septiembre**, se afirmó que «el hecho notorio o de incontestable evidencia, no necesita de alegación o prueba».

En conclusión, es altamente probable que se considerase por el Tribunal que la campaña publicitaria de Venecia, la cual ha formado parte de las principales revistas de moda del sector, es un hecho notorio al ser conocido por los consumidores que forman parte de ese segmento del mercado. Por lo tanto, el plazo de prescripción comenzó a computar en octubre de 2022 y finalizará en octubre de 2023.

d) ¿Contra qué persona/s dirigirías la acción judicial (Venecia, directivos, otra entidad)?

Sobre este aspecto, recomendamos que la acción judicial planteada en la demanda se ejercite en los mismos términos planteados que si la ejercitara Venecia, es decir, que se ejercite contra D. Juan y Venecia, ya que según el **artículo 34 de LCD**, estarán legitimados pasivamente aquellos que hayan ordenado, realizado o colaborado en la conducta desleal.

D. Juan ha llevado a cabo conductas, posiblemente desleales, actuando en nombre de Venecia, ya que los acercamientos realizados a la trabajadora de Evana se hizo bajo las facultades conferidas por la empresa (más dudoso vemos el acercamiento a los clientes, no obstante, es claro que se hace para beneficiar a Venecia y perjudicar a Evana), ya que para contratar a alguien debes tener facultades conferidas para ello. Y, además, teniendo en cuenta lo que expusimos para Venecia, el hecho de que dichas conductas se hayan realizado materialmente por D. Juan, no hay obstáculo para entender que también Evana

es autora de los mismos hechos, ya que estos son realizados por una persona que forma parte de los poderes fácticos de la empresa (director general).

De todas formas, también hay conductas que son realizadas única y exclusivamente por Venecia. En este sentido tendríamos la campaña publicitaria llevada a cabo imitando supuestamente la campaña de Evana.

En conclusión, dirigiríamos la acción frente a Venecia y D. Juan.

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?

En este caso, al tratarse de un menor número de acciones potencialmente ilícitas, si tomamos a Evana como referencia, creemos que es más factible diferenciar entre autorías y responsabilidades cuando abordamos el acercamiento realizado por D. Juan a los clientes de Evana. Esto es así porque él no está actuando en este momento como representante de Venecia. Es cierto que está buscando una ventaja para su empresa, no obstante, realmente lo que prima es la búsqueda de una desventaja para un competidor, lo cual es claramente ilícito y no realiza bajo los poderes de actuación conferidos por su puesto. Más bien se trata de un acto unilateral llevado a cabo al margen de la empresa y de sus funciones en la misma.

En el caso de la campaña publicitaria, creemos que la acción debe dirigirse únicamente frente a Venecia al ser esta la que ha llevado a cabo la creación y difusión de la misma. Es cierto que, al ser D. Juan el director general, haya tenido conocimiento de la misma e incluso haya participado en ella, no obstante, no disponemos de los datos necesarios para realizar dicha afirmación, ya que podría existir un departamento específico con su propio director general que de el visto bueno. Por lo tanto, creemos que sería procedente demandar en exclusiva a la sociedad, pero solicitar del diligencias preliminares que ayuden a esclarecer este extremo.

Finalmente, consideramos procedente demandar conjuntamente a Venecia y a D. Juan por el acercamiento realizado a la trabajadora de Evana, puesto que ambos son autores materiales por lo expuesto anteriormente.

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

En lo relativo a la adopción de medidas cautelares, nos remitimos a lo enunciado para Evana en relación sobre este mismo aspecto, ya que consideramos que es aplicable a ambas sociedades la interpretación llevada a cabo con anterioridad.

g) ¿Cómo articularías la acción de daños?

La acción de daños, para el caso de ejercitarse contra Venecia, creemos que tiene menor cabida por la dificultad de probar la cuantía del perjuicio sufrido. Bajo nuestro punto de vista existen tres conductas potencialmente ilícitas: El acercamiento a la trabajadora, la difamación y la campaña publicitaria.

1. El acercamiento a la trabajadora no llegó a ser consumado mediante su contratación, por lo que ningún perjuicio se derivó de ello.
2. La difamación de Evana realizada por D. Juan respecto de Evana sí que podría ser indemnizable. En este sentido, la **Sentencia 139/1995 TC, de 26 de septiembre**, enunció que, *“si bien el honor es un valor referible a personas individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación en que consiste no es patrimonio exclusivo de las mismas”*). Si observamos jurisprudencia posterior, observamos que la Sentencia de la **Audiencia Provincial de Burgos, de 29 de marzo de 2019**, afirmó que *“el significado del derecho al honor ni puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas, ya que resulta evidente, pues, que, a través de los fines para los que cada persona jurídica privada ha sido creada, puede establecerse un ámbito de protección de su propia identidad y en dos sentidos distintos: tanto para proteger su identidad cuando desarrolla sus fines como para proteger las condiciones de ejercicio de su identidad, bajo las que recaería el derecho al honor. En tanto que ello es así, la persona jurídica también puede ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena”*. Por lo tanto, esta conducta es indemnizable, pero como su

determinación es compleja le dejaremos al Juez que concrete el efectivo daño sufrido conforme a la sana crítica y las máximas de la experiencia.

3. Finalmente, en relación con la campaña publicitaria llevada a cabo por Evana, consideramos que no se dispone actualmente de documentación que permita acreditar la ganancia dejada de obtener como consecuencia de dicha campaña. En este sentido, quizás sea recomendable instruir a un equipo de peritos para que valoren la evolución de los datos contables de la empresa durante el periodo de la campaña, siempre y cuando se puedan relacionar con los de Evana, lo cual quizás podría lograrse mediante diligencias preliminares.

PREGUNTA 6

En el supuesto de que consideraras que Venecia podría inicar acciones ante los Tribunales contra Evana (y/o otros), ¿Cómo redactarías:

- a) **Los hechos de la posible demanda para argumentar el ilícito o ilícitos cometidos; y**
- b) **El suplico de la posible demanda?**

HECHOS

PRIMERO.- Entre los años 2013 y 2021, D^a Ana Gámez y D^a. Eva Arco (en adelante, D^a. Ana y D^a. Eva), se hallaron prestando sus servicios por cuenta ajena para mi representada VENECIA, con domicilio social en madrid y cuyo objeto social está dedicado a la producción, venta al por mayor y al detalle de calzado y prendas de vestir. Se acompaña como **Doc. N°. 1** los contratos de trabajo de D^a. Ana y D^o. Eva y la escritura de constitución de VENECIA como **Doc. N°. 2**.

D^a Ana y D^a Eva desempeñaban cargos de gran responsabilidad en VENECIA al actuar como responsables de división de calzado, estando facultadas para relacionarse con clientes y proveedores, así como para atender las reuniones del Comité Ejecutivo (órgano que fija los objetivos y planes de VENECIA). Se aporta como **Doc. N°. 3** una

copia del listado de asistentes a dichas reuniones durante los años 2013 y 2022, en las que figuran las demandadas como asistentes.

SEGUNDO.- En el año 2018 VENECIA lanzó un nuevo proyecto, coordinado por las demandadas, en relación con una línea de zapatillas venecianas con estampados florales ofrecidas al mercado bajo la marca ANNA (se aporta como **Doc. N° 4** una imagen de las zapatillas ANNA). Esta marca fue registrada en la OEPM en 2018. Se aporta como **Doc. N° 5** el correspondiente certificado de marca.

D^a. Ana y D^a. Eva fueron las principales responsables del proyecto al haberse encargado de la supervisión de todos los estadios del mismo (diseño, fabricación, publicidad y marketing).

El proyecto ANNA fue todo un éxito en ventas para VENECIA, ya que uno de cada cinco euros ingresados en la mercantil durante los próximos tres años serían fruto del mismo. Se aporta como **Doc. N° 6** el Libro Mayor de Venecia respecto de los ejercicios 2019, 2020 y 2021, así como la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de dichos ejercicios.

TERCERO.- En 2021, tras una serie de desavenencias entre las demandadas y D. Juan Arco (Director General de VENECIA), las primeras rescindieron voluntariamente sus contratos laborales (se aporta la solicitud de rescisión como **Doc. N° 7** e iniciaron un nuevo proyecto empresarial en el mercado del calzado mediante la constitución de la mercantil EVANA, también codemandada.

Antes de marchar de VENECIA D^a Eva y D^a Ana manifestaron sus hostilidades hacia VENECIA al sustraer ilegítimamente material de titularidad de la compañía, así como documentación sensible en la que constaban datos sobre clientes. Se aporta como **Doc. N° 8** la denuncia interpuesta frente a D^a Ana y D^a Eva.

CUARTO.- En febrero de 2022, D^a Ana se puso en contacto con los fabricantes de las zapatillas ANNA (ARPAC, Sti) para ofrecerles colaborar conjuntamente en el nuevo proyecto empresarial de EVANA e insistió en que VENECIA no tendría porqué ser concedora de dicha colaboración.

El interés por parte de EVANA en que VENECIA no conociera de dicho acercamiento radicaba en el hecho de que D^a Ana era concedora que el contrato que vinculaba a ARPAC con VENECIA se regía por un régimen de exclusividad, ya que ésta misma participó en su negociación.

QUINTO.- En fecha 1 de marzo de 2022, VENECIA remitió a EVANA una carta formal en la que se le requería a esta última para que cesara en cualquier acercamiento respecto de los proveedores de mi representada, indicado que en caso de hacer caso omisión se iniciarán acciones legales para preservar sus legítimos derechos y reclamar cualesquiera daños se ocasionen como consecuencia de dichas conductas. Se aporta como **Doc. N° 9** copia de dicha comunicación.

El 1 de agosto de 2022 se recibió respuesta por parte de EVANA en la que se negaba la ilicitud del ofrecimiento realizado a ARPAC y se garantizaba a VENECIA que la actividad de EVANA se llevaría a cabo con proveedores distintos a los suyos.

SEXTO.- En abril de 2022 EVANA lanzó una nueva iniciativa empresarial, comenzó a producir y distribuir una nueva colección de zapatillas venecianas con estampados florales bajo la marca EVVA. Se aporta como **Doc. N° 10** una imagen de las zapatillas EVVA.

Estas zapatillas utilizan un bordado exterior del mismo color que las zapatillas ANNA, así como la misma forma de cosido de dicho bordado. En este sentido, la distribución de los espacios a la hora realizar las puntadas y la forma en que estas luego se reflejan en la zapatilla es idéntica que en las ANNA. A su vez, los motivos florales que exhiben las EVVA ocupan el mismo espacio que en el producto de mi representada.

SÉPTIMO.- En la misma fecha en se que lanzó al mercado el proyecto ANNA, EVANA publicó en su página web oficial imágenes de las zapatillas ANNA (titularidad de VENECIA) intercalándolas con productos de EVANA, no obstante, en ningún momento se hizo alusión a la marca ANNA o a la mercantil VENECIA. Se aporta como **Doc. N° 10** capturas de pantalla de la web de EVANA.

OCTAVO.- En el mismo mes de abril, EVANA se puso en contacto con decenas (65) de antiguos clientes de VENECIA para informarles sobre su desvinculación de VENECIA y el lanzamiento de la web (en la que se incluían imágenes de productos de VENECIA) ofreciéndoles a estos últimos mantener reuniones con el objetivo de establecer vínculos comerciales con ellos.

Estos acercamientos acabaron por materializarse respecto de varios de estos clientes, lo cual supuso un aumento significativo en los ingresos de EVANA en 2022, ya que más del 80% de estos provinieron de estos acuerdos, mientras que los ingresos de mi

representada disminuyeron en ese ejercicio de 522.000 euros a 438.000 euros. Se aporta como **Doc. N.º 11** las Cuentas Anuales, extraídas del Registro Mercantil, de EVANA y VENECIA en el ejercicio 2022.

NOVENO.- En mayo de 2022 EVANA logró captar al jefe del Departamento de Contabilidad de VENECIA, el cual se dio de baja voluntariamente en la empresa, lo cual fue una estrategia meditada con la intención de quebrantar la gestión y operatividad de mi representada.

DÉCIMO.- Que en septiembre de 2022 EVANA llevó a cabo una intensa campaña publicitaria de sus zapatillas EVVA en las principales revistas de moda internacionales del sector, logrando así que más personas asocien las zapatillas ANNA con EVANA. Se aporta como **Doc. N.º. 12** los anuncios de las zapatillas EVVA en las principales revistas de moda.

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.L. demanda de Juicio Ordinario contra EVANA, S.L., D^a Ana Gámez y D^a. Eva Arco, previos los trámites legales oportunos, dicte sentencia en su día por la que:

1º DECLARE:

(a) Que la actuación descrita en **aptdo. 4º de la demanda** constituye un acto de inducción a la infracción contractual al amparo del **art. 12** de la **LCD**.

(b) Que la actuación descrita en **aptdo. 6º de la demanda** constituye un acto de imitación al amparo del **art. 11.2** de la **LCD** o, en su defecto, un acto de confusión del **art. 6** de la **LCD**.

(c) Que la actuación descrita en **aptdo. 7º de la demanda** constituye un acto de explotación de la reputación ajena al amparo del **art. 12 LCD**.

(d) Que la actuación descrita en el **apartado 12º de la demanda** constituye un acto de publicidad ilícita al amparo del **art. 18 LCD**.

2º CONDENE a EVANA, S.L, D^a Ana y D^a. 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 (a), (b), (c) y (d) del presente Suplico.

(c) A retirar o modificar (con la suficiente intensidad para evitar la reiteración de las conductas objeto del presente procedimiento) del mercado los anuncios tratados en el actual procedimiento.

(d) A cesar en la producción, venta y promoción de las zapatillas de la marca EVVA.

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

(f) A indemnizar a VENECIA, en concepto de daños y perjuicios y enriquecimiento injusto, una suma total que deberá determinarse por este ilustre tribunal, conforme a la sana crítica, debido a la complejidad que entraña dicha tarea para esta parte.

PREGUNTA 7

En el supuesto de que consideraras que Evana podría iniciar acciones ante los Tribunales contra Venecia (y/o otros), ¿Cómo redactarías:

c) Los hechos de la posible demanda para argumentar el ilícito o ilícitos cometidos; y

d) El suplico de la posible demanda?

PRIMERO.- Entre los años 2013 y 2021 D^a Ana y D^a Eva prestaron sus servicios por cuenta ajena para la mercantil VENECIA, sociedad radicada en Madrid y dedicada a la fabricación y venta de calzado.

D^a Ana y D^a Eva, debido a sus conocimientos y aptitudes en el sector, ostentaban puestos de gran responsabilidad en la empresa, llegando incluso a ser una parte imprescindible en la creación de nuevos proyectos y en la toma de decisiones de los órganos consultivos de los que formaban parte.

SEGUNDO.- En el año 2018 VENECIA lanzó un nuevo proyecto, coordinado por mis representadas, en relación con una línea de zapatillas venecianas con estampados

florales ofrecidas al mercado bajo la marca ANNA (se aporta como **Doc. N°. 1** una imagen de las zapatillas ANNA).

TERCERO.- En 2021, tras una serie de desavenencias entre mis representadas y D. Juan Arco (Director General de VENECIA), las primeras rescindieron voluntariamente sus contratos laborales, los cuales no incluían pacto alguno de no competencia post-contractual, mediante el preaviso correspondiente (se aporta como **Doc. N°. 2** los contratos laborales y como **Doc. N°. 3** copia de la notificación efectuada a Venecia solicitando la rescisión voluntaria del contrato respetando el correspondiente preaviso). Tras darse de baja de Venecia, mis representadas iniciaron un nuevo proyecto empresarial en el mercado del calzado mediante la constitución de la mercantil EVANA, también codemandada y representada por esta representación procesal (se aporta como **Doc. N°. 4** copia de la escritura de constitución de Evana).

CUARTO.- En febrero de 2022 Evana se puso en contacto con Arpac, Sti, un antiguo proveedor con el que estaba acostumbrada a trabajar D^a Ana durante sus años en Venecia. En este acercamiento se ofreció la posibilidad de iniciar tratos comerciales entre ambas sociedades con la finalidad de estrechar lazos y beneficiarse económicamente.

El Director General de Venecia, D^o. Juan Arco, manifestó su animadversión hacía el proyecto iniciado por sus antiguas trabajadoras desde el primer momento, ya que, el 1 de marzo de 2022, Evana recibió una notificación formal, por parte de Venecia, en la que se le indicaba a mis representadas que se iniciarán acciones legales contra ellas en caso de intentar o conseguir mantener vínculos comerciales con cualquier proveedor de Venecia, ya esté o no regida dicha relación por pactos de exclusividad. Dicha reclamación fue contestada por Evana el 1 de agosto de 2022, negando que los mencionados acercamientos tuvieran el carácter de ilícitos. Se aporta como **Doc. N°. 5** copia de la notificación recibida por Venecia el 1 de marzo de 2022 y como **Doc. N°. 6** copia de la contestación de Evana el 1 de agosto de 2022.

QUINTO.- En abril de 2022 Evana lanzó su propia colección de zapatillas venecianas, bajo la marca EVVA (se aporta como **Doc. N°. 7** una imagen de las zapatillas), la cual fue objeto de solicitud de inscripción en la OEPM, logrando la inscripción sin oposición en agosto de 2022 (se aporta como **Doc. N°. 8** el certificado de titularidad de marca) .

Dichas zapatillas fueron producidas mediante la colaboración de una empresa sita en Malaya (se aporta como **Doc. N° 9** el contrato suscrito por ambas sociedades).

SEXTO.- A finales de abril de 2022 D° Ana y Dª Eva se pusieron en contacto con sendos clientes, con los que habían tenido contacto en el pasado debido a sus funciones en Venecia, para ponerles en conocimiento del lanzamiento de su nuevo proyecto y conocer sus necesidades actuales en el mercado. Tras una serie de conversaciones y reuniones, varios de estos clientes decidieron confiar en el proyecto de Evana y empezaron a comprar sus productos.

La campaña de las zapatillas EVVA fue todo un éxito en ventas, lo cual se pudo traducir en un incremento de los ingresos hasta en un 82% para 2022 (se aporta como **Doc. N° 10** las cuentas anuales de 2022 de Evana).

SÉPTIMO.- En mayo de 2022, Evana realizó una oferta de trabajo a D. Luis Ayón, Jefe del Departamento de Contabilidad de Venecia, la cual fue aceptada por éste respetando el preaviso correspondiente y, además, cabe destacar que el contrato de D° Luis no contemplaba pacto alguno de no competencia post-contractual.

OCTAVO.- Como consecuencia de la anterior contratación, lícita en todo momento desde el punto de vista laboral y mercantil, D. Juan realizó un intento de contratación agresiva respecto de una de las comerciales junior de Evana, Dª Luz Arce, la cual fue intensamente insistida en abandonar Evana bajo premisas como: *“el proyecto empresarial de Evana tenía los días contados”*; *“las directivas de Evana, Dª Ana y Dª Eva, habían robado documentación confidencial y sensible de Venecia y saqueado la base de clientes de la entidad”*; *“Dª Ana y Dª Eva habían usurpado y violentado los sistemas operativos de la compañía”*, *“Evana se limitaba a copiar el know-how de Venecia y a fusilarle sus productos”*, *“Evana no era una empresa de fiar”* y *“Dª Ana y Dª Eva iban a acabar en la cárcel”*.

NOVENO.- En el mismo lapso temporal, D. Juan trasladó estas mismas injurias y calumnias por distintas vías (e-mail, WhatsApp, llamadas telefónicas) a varios clientes de Evana con la intención de desprestigiar su imagen y causarle un daño irreparable en el mercado. Se aporta como **Doc. N° 11** captura de estos mensajes).

Varios clientes de Evana informaron a la misma sobre lo sucedido y Evana decidió remitir a Venecia, a finales de agosto de 2022, una carta formal requiriendo a esta última

para que cesara en cualquier acercamiento a los trabajadores de la primera para que abandonen la compañía mediante actos de engaño, así como la difusión de mensajes falsos en el mercado sobre la reputación y profesionalidad de Evana y los miembros que la componen. A su vez, se advirtió a Venecia de que si no atendían dichas advertencias Evana accionaría contra la primera. Se aporta como **Doc. N°. 12** la carta formal de requerimiento remitida por Evana a Venecia.

DÉCIMO.- En septiembre de 2022 Evana lanzó una gran campaña publicitaria, en varias de las principales revistas internacionales del sector, bajo el lema “*Tus EVVAS son únicas, te acercan a tus sueños*”. Se aporta como **Doc. N°. 13** un extracto de la revista VOGUE con el anuncio de Evana.

Este anuncio fue plagiado al mes siguiente por Venecia, ya que lanzaron una campaña publicitaria en algunos de los mismos medios que Evana utilizó. Esta campaña utilizó un slogan que invitaba a confusión en el consumidor, siendo éste: “*Tus ANNAS son las auténticas, hacen realidad tus sueños*”. Se aporta como Doc. N°. 14 un extracto de la revista VOGUE con el anuncio de Evana.

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.L. demanda de Juicio Ordinario contra VENECIA, S.L., y D. Juan Arco, previos los trámites legales oportunos, dicte sentencia en su día por la que:

1° DECLARE:

- (a) Que la actuación descrita en **aptdo. 8° de la demanda** constituye un acto de inducción a la infracción contractual al amparo del **art. 12** de la **LCD**.
- (b) Que la actuación descrita en **aptdo. 9° de la demanda** constituye un acto de denigración al amparo del **art. 9** de la **LCD**.
- (c) Que la actuación descrita en **aptdo. 10° de la demanda** constituye un acto de publicidad ilícita al amparo del **art. 18 LCD**.

2° CONDENE a VENECIA y D° JUAN ARCO:

- (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 o modificar (con la suficiente intensidad para evitar la reiteración de las conductas objeto del presente procedimiento) del mercado los anuncios tratados en el actual procedimiento.
- (d) A rectificar individualmente las desconsideraciones trasladadas a los clientes de Evana.
- (e) A publicar la parte dispositiva de la sentencia a su costa en un diario de información general y en una revista del sector internacional a libre elección de la actora sin ningún tipo de comentario o apostilla.
- (f) A indemnizar a EVANA, en concepto de daños y perjuicios y enriquecimiento injusto, una suma total que deberá determinarse por este ilustre tribunal, conforme a la sana crítica, debido a la complejidad que entraña dicha tarea para esta parte.