

**COMPETENCIA DESLEAL POR SOLICITUD DE MARCA COINCIDENTE
CON LA DENOMINACIÓN SOCIAL UTILIZADA POR LA EMPRESA EN LA
QUE SE VENÍAN PRESTANDO SERVICIOS LABORALES**

Juan Sánchez-Calero Guilarte*

Publicado en:

Revista General de Derecho nº 670-671 (2000), pp. 9.589-9607

ISSN 0210-0401

* Catedrático de Derecho Mercantil
Departamento de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho.
Universidad Complutense.
Ciudad Universitaria s/n.
28040 Madrid
00 34 -913 94 54 93
jscalero@der.ucm.es
<http://www.ucm.es/info/mercantil>

Documento depositado en el archivo institucional EPrints Complutense
<http://www.ucm.es/eprints>

**COMPETENCIA DESLEAL POR SOLICITUD DE MARCA COINCIDENTE CON LA
DENOMINACIÓN SOCIAL UTILIZADA POR LA EMPRESA EN LA QUE SE VENÍAN
PRESTANDO SERVICIOS LABORALES
(Comentario a la STS de 22 de enero de 1999)¹.**

**Juan Sánchez-Calero Guilarte
Catedrático de Derecho mercantil**

SUMARIO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO.....	2
1. Antecedentes de la Resolución comentada.....	4
2. La jurisprudencia y el Derecho de la competencia desleal.....	5
3. La apreciación de deslealtad en la conducta evaluada.....	10
a) La protección de signos distintivos no inscritos.....	13
b) La solicitud de registro de una marca como indicio de la voluntad de generar confusión.....	15
c) El intento de aprovechamiento del esfuerzo de otro.....	17
d) La perversión de la función propia de los signos distintivos.....	18
e) El significado competitivo de la solicitud de una marca	19
f) Referencias societarias y laborales a la competencia entre la empresa y el trabajador.....	22
g) Competencia desleal y relación laboral.....	26
4. Objeto del recurso: la naturaleza de la acción ejercitada.....	28
5. La imposibilidad de apreciar de oficio la prescripción de acciones.....	30

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente recurso tiene su origen en demanda interpuesta por la Sociedad Anónima Precisión Mecánica Naval de Canarias» («Premenaca»), en la que prestó

¹ R. Ar. 631/1999

servicio unos doce años doña Angeles P. P., tras los cuales cesó, y en unión de su esposo don Manuel T. C. constituyó en 1988 una Sociedad Mercantil denominada «Servicios Importaciones y Exportaciones, SL», con objeto social similar al de «Premenaca». Posteriormente don Manuel T., administrador de la Sociedad, acudió al Registro de la Propiedad Industrial solicitando la inscripción como marca de la denominación «Premenaca» así como el gráfico o diseño que siempre utilizaba. La sentencia de la Audiencia revoca la estimatoria del Juez de Primera Instancia por entender que no existe prueba alguna de deslealtad porque «la nueva solicitud de registro no constituye un comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe»; porque «la mera petición de registro de una marca no equivale al uso de la misma y que una vez obtenida se utilice», y porque «las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso del año en que pudieran ejercitarse».

SEGUNDO.- Contra la sentencia se interpone la casación fundada en dos motivos, ambos por infracción del artículo 18 de la Ley ([RCL 1991\71](#)) y que se estudian conjuntamente.

La Ley de Competencia Desleal tiene por finalidad, según dice su

artículo 1, en la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado y a tal fin establece la prohibición de los actos de competencia desleal, siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales (artículo 2). El artículo 5 declara como cláusula general, que se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. Esto sentado, *ninguna duda cabe sobre la deslealtad que significa acudir al Registro de la Propiedad Industrial para registrar como marca la denominación utilizada en el mercado y creada por la sociedad mercantil legalmente constituida, y conocida por «Premenaca», en la que prestó largos años de servicios la esposa y consocia del solicitante con el 50% de participación en la Sociedad limitada de análogo objeto social.*

También es inequívoca la voluntad de utilizar en el mercado la denominación o de entorpecer el uso de quien la creó, y no es preciso que se haya llegado a poner en práctica porque descubierta la solicitud de instancia de la recurrente, el Registro suspendió la inscripción, y se está en el supuesto del artículo 18 número 2 que concede la acción contra el acto desleal tanto para que cese como para prohibirlo si ésta todavía no ha comenzado, que es el caso enjuiciado.

Por todo ello queda desvirtuado *el razonamiento de la sentencia de instancia* la cual *incide* en el error de no aplicar en sus correctos términos el artículo 18, en relación con los citados y *en el error de utilizar la prescripción sin que la parte demandada le haya siquiera alegado en la contestación a la demanda, que sabido es, no puede aplicarse de oficio.*

Por todo ello procede casar la sentencia y confirmar la de Primera Instancia, cuyos razonamientos se aceptan.

TERCERO.- Cada parte satisfará las costas del recurso por ellas causadas (artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

COMENTARIO

1. Antecedentes de la Resolución comentada.

La STS de 22 de enero de 1999 que venimos a comentar sintetiza en su antecedente de Hecho primero y en el correspondiente Fundamento Jurídico la situación que dio lugar al conflicto resuelto. Puede decirse que estamos ante conductas reiteradas en la actividad mercantil y cuyo tratamiento excede de la simple disciplina de la competencia, al llevarnos al terreno de los conflictos entre la empresa y quienes han sido sus colaboradores. Así, se nos dice que quien había venido prestando sus servicios durante un período de doce años en una determinada sociedad (la Sociedad Anónima Precisión Mecánica Naval de Canarias - PREMENACA-), abandona su puesto laboral y pasa a constituir entonces una nueva sociedad. El capital de esta última es suscrito en su integridad por la antigua trabajadora de PREMENACA y su esposo. El objeto social de esa “sociedad conyugal” presentaba una notable similitud con el correspondiente de PREMENACA.

Sin embargo, desde el punto de vista competitivo lo que tiene trascendencia es el conflicto que se produce en torno a la titularidad,

previa la correspondiente inscripción, sobre determinados signos distintivos. De acuerdo con el relato que la Sentencia ofrece, la terminación de la relación laboral de PREMENACA se vio seguida por la presentación de distintas solicitudes de registro de marca llevadas a cabo por el esposo de la antigua trabajadora de PREMENACA y en ese momento administrador de la nueva sociedad. Esas solicitudes tenían por objeto en primer lugar la propia denominación PREMENACA, así como el gráfico o diseño que la citada sociedad venía utilizando en el tráfico. La presentación y consiguiente tramitación ante el Registro de la Propiedad Industrial fue conocida por PREMENACA cuando su socio mayoritario formalizó a su vez las correspondientes solicitudes de derecho de marca sobre los ya reseñados signos distintivos.

Ante esa situación se inició el procedimiento por competencia desleal, siendo PREMENACA la parte actora y el marido de la antigua empleada de aquella y administrador de la nueva sociedad el demandado.

2.La jurisprudencia y el Derecho de la competencia desleal.

El tiempo transcurrido desde la promulgación de la LCD de 1.991 y el amplio uso que de la misma se percibe a través de la proliferación de asuntos resueltos por los tribunales inferiores traslada la atención sobre la aportación que al respecto -la aplicación e interpretación de la vigente Ley- corresponde realizar al Tribunal Supremo. La STS de 22 de enero de 1.999 objeto de esta nota es una de las escasas resoluciones que hasta la fecha ha pronunciado el indicado Tribunal en relación con concretos preceptos de la LCD².

² Hasta el presente momento, la aplicación de la LCD se ha concretado preferentemente en la denominada "jurisprudencia menor", que ya ha tenido ocasión de pronunciarse en relación con algunos casos de especial importancia económica y de abordar algunos de los aspectos fundamentales de la nueva regulación; una reseña de algunas de tales

En materia de competencia desleal no puede ignorarse la importancia que para la consolidación del sistema diseñado por el legislador tiene la doctrina jurisprudencial. No se trata de reiterar en esa materia y desde una perspectiva general el valor complementario que para el ordenamiento jurídico adquiere esa doctrina de acuerdo con el genérico pronunciamiento que al respecto hace el art. 1.6 CC. Lo que procede es recordar que el propio modelo de represión de deslealtad concurrencial establece en no pocos lugares una serie de principios ordenadores cuya concreción compete a la jurisprudencia. Basta con volver la atención hacia el Derecho comparado y, más precisamente, hacia el ordenamiento de

decisiones puede consultarse en BOTIJA, "Competencia desleal, actos aislados y actos concurrenciales", en AA.VV., *Libro homenaje a Jesús López Medel*, t. II, Madrid (1.999), pp. 1.465-1.468 y en BARONA VILAR, *Competencia desleal*², Valencia (1999), p. 33. y ss. en el que detalla las diversas resoluciones vinculadas con el art. 5 LCD.

Una revisión de los anuarios jurisprudenciales más difundidos constata que son todavía contadas las ocasiones en las que el Tribunal Supremo se ha ocupado de recursos fundamentados sobre preceptos de la LCD. Las primeras resoluciones se remontan a los años 1995 y 1996, en un primer caso para resolver una mera cuestión procesal referida a la admisión a trámite del recurso de casación (Auto de 5 de septiembre de 1995; R. Ar. 723/1996), mientras que el segundo sí permitía una primera aproximación del Tribunal Supremo al significado del art. 5 LCD (STS de 20 de marzo de 1996; R. Ar. 2246/1996); v. MASSAGUER, *Comentario a la Ley de Competencia desleal*, Madrid (1999), p. 155. En 1997 el Tribunal Supremo resolvió un total de seis recursos que afectaban a la LCD. De nuevo, en tres casos se debía resolver exclusivamente sobre la admisibilidad de los recursos de casación (R. Ar. 5245, 5246 y 9540/1997). De los demás casos resueltos, en dos se produce una explícita aplicación de concretos tipos de deslealtad concurrencial, sea por actos de imitación (art. 11 LCD; R.Ar. 4608/1997) o actos de confusión y explotación de la reputación ajena (arts. 6 y 12; R.Ar. 5606/1997). Se repite la mera cuestión de la admisibilidad del recurso en uno de los dos pronunciamientos producidos a lo largo de 1998 (R. Ar. 1681/1998), si bien, en el otro se examina la infracción de la cláusula general (R. Ar. 2053/1998).

Sin perjuicio de lo expuesto, es evidente que el paso del tiempo dará paso a un crecimiento de sentencias del Alto Tribunal que van a configurar propiamente la jurisprudencia en la materia. Así, comienzan a conocerse aportaciones como la STS de 17 de julio de 1.999 (AC 45 [1.999], nº1.074, pág. 2.812 y ss.). También deben ser mencionadas las muy recientes SSTs de 11 y 29 de octubre de 1999 (la primera publicada en AC 2 [2000], nº 37, pág. 100 y ss. y v. reseña de la segunda en *Actualidad Jurídica Aranzadi* nº 414 [18 de noviembre de 1999], p. 13). Estas tres resoluciones -a las que haremos alguna mención adicional- guardan una coincidencia objetiva con la que nos ocupa en la medida en que en todas se examinan distintas actuaciones que se tachan como constitutivas de competencia desleal en el marco de la ruptura entre el trabajador y la empresa.

aquellos países cuya regulación del fenómeno mayor inspiración pudo tener sobre nuestro legislador, para situar la aportación jurisprudencial en un lugar destacado³ que fundamenta las amplias expectativas hacia la labor que -mediante resoluciones como la que viene siendo objeto de referencia en estas páginas- ha de desarrollar el Tribunal Supremo. Esa referencia en cuanto a la aportación del Alto Tribunal es particularmente conveniente en relación con una disciplina que en su evolución histórica se ha movido desde la creación de un derecho jurisprudencial hasta la emanación de leyes especiales que, a su vez, precisaban del complemento jurisprudencial con vistas a la concreción de los criterios generales o específicos de deslealtad que la norma enunciaba⁴.

Complementar la LCD ha de suponer dictar resoluciones que, añadidas al pronunciamiento del legislador, en las distintas disposiciones que componen aquella, sirvan para perfeccionar los principios, prohibiciones, definiciones, criterios de deslealtad y demás elementos del régimen legal de la competencia desleal. El término complementar opera en este caso como expresión del instrumento que para la integridad o plenitud del régimen de la competencia desleal en el ordenamiento español debe cumplir el Tribunal Supremo.

Lo expuesto resulta de más sencilla aplicación allí donde la función jurisprudencial debe desarrollarse en torno a la cláusula general del art. 5 LCD, de manera que es al juez o tribunal de instancia a quienes

³ V. una amplia referencia sobre la experiencia alemana y la evolución del régimen de la competencia desleal como un auténtico *Richterrecht* en EMMERICH, *Das Recht des unlauteren Wettbewerbs*⁴, Munich (1995), p. 44 y ss. y BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbsrecht*²⁰, Munich (1998), pp. 213-214.

⁴ V. ASCARELLI, *Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales*, (trad. VERDERA/SUAREZ-LLANOS), Barcelona, 1.970, p. 158 y ss.; KRASSER, *La répression de la concurrence déloyale dans les Etats membres de la Communauté Economique Européenne*, T. IV, France, Munich (1972), p. 4 y ss. y VANZETTI/Di CATALDO, *Manuale di Diritto industriale*, Milán (1.993), p. 11.

corresponde adaptar aquella al supuesto enjuiciado⁵ y al Tribunal Supremo revisar el criterio aplicado y, al ritmo derivado de la resolución casacional de cuestiones diversas, construir la esencial aportación jurisprudencial al sistema diseñado por el legislador. Si partimos de que la buena fe objetiva ha quedado definida como el principio⁶ del que derivan los límites institucionales y funcionales al derecho a competir en el mercado y, por consiguiente, al que referir lo que debe considerarse como deslealtad concurrencial⁷, la actuación de la jurisprudencia en relación con la cláusula general ha de operar en un doble sentido: la consagración del principio de la buena fe como criterio evaluador de la admisibilidad concurrencial de una determinada conducta y la concreción de las reglas que tal principio exige⁸.

⁵ V. MENENDEZ, *Competencia desleal*, Madrid (1988), p. 108.

⁶ Aun siendo una materia que supera la intención de estas páginas, sí conviene dejar constancia del interés que, al menos en mi opinión, implica profundizar en el posible significado que la cláusula de la buena fe objetiva adquiere como un principio general. De las distintas aproximaciones que cabe realizar con respecto a este concepto, la buena fe objetiva aparece como un auténtico principio del Derecho de la competencia desleal porque consagra lo que en un momento determinado el legislador ha considerado el valor jurídico al que referir el funcionamiento de la concurrencia en el mercado, porque dicho principio opera realmente como una prescripción interpretativa del régimen de la competencia desleal y por cuanto lo hace también como una prescripción integradora de las lagunas existentes en la Ley: al respecto, v. BELADIEZ ROJO, *Los principios jurídicos*, Madrid (1994), p. 93 y pp. 110-111. La buena fe debe ser entendida como una genuina norma "principal": v. DIEZ-PICAZO, *Experiencias jurídicas y teoría del Derecho*, Madrid (1973), p. 207 y De los MOZOS, "La buena fe en el título Preliminar del Código Civil" en *Derecho Civil (Método, sistemas y categorías jurídicas)*, Madrid (1988), pp. 225-226.

⁷ V. MASSAGUER, *Comentario*, cit. pp. 152-156.

⁸ V. DIEZ-PICAZO, "Comentario del Código Civil", t. I, Madrid (1991), p. 12; v. también STS de 15 de abril de 1998 (R. Ar. 2.053): "La generalidad del artículo 5 de la Ley de Defensa de la Competencia (*sic*) exige, al igual que ha sucedido con el artículo 7.1 del Código Civil, una concreción de los supuestos a que se aplica".

No estará de más advertir que la dificultad evidente de esta tarea⁹ se ve notoriamente agravada a la vista de la “práctica procesal” que en torno a la vigente LCD hemos tenido ocasión de constatar y que refleja un cierto desconocimiento de cuál es la función que la cláusula general está llamada a cumplir. En el sistema diseñado dentro de la LCD de 1991, se recuerda que la cláusula general es un instrumento de adaptación de la norma a la evolución del mercado y una garantía de la unidad del sistema¹⁰. Pues bien, de acuerdo con esa certera concepción de la función de dicha cláusula general, la aportación jurisprudencial debe respetar ese carácter universal y aplicar en el juicio de deslealtad que se solicita con carácter principal las notas tipificadoras establecidas en las cláusulas especiales de la misma Ley y, de no ser ello posible, recurrir a una aplicación del art. 5 LCD¹¹. Sin embargo, el planteamiento de no pocas demandas fundadas en la vigente LCD revela una enunciación acumulativa y falta de rigor de diversos tipos de deslealtad concurrencial que se entienden aplicables al caso, entre los que se incluye *ad cautelam*, la invocación del art. 5 LCD. Es más, la resolución de los conflictos iniciados de forma tan poco rigurosa se ve dificultada en mayor medida cuando a tal invocación de la LCD, se acompaña la cita irreflexiva de preceptos insertos en otras normas mercantiles¹².

⁹ V. FERNANDEZ LOPEZ, “El nuevo marco de la competencia desleal. La cláusula general de la Ley de 1991”, BOICAM 13 (septiembre, 1999), p. 25 y pp. 32-35.

¹⁰ V. MASSAGUER, “Competencia desleal”, EJBC, t. I, Madrid (1995), pp. 1.180-1.181.

¹¹ V. MASSAGUER, *Comentario*, cit., pp. 152-153 y BARONA VILAR, *Competencia desleal*², p. 39 y la SAP de Valencia de 1 de septiembre de 1997 que allí recoge. Esa función de cobertura de la cláusula general no debe desviarse hacia una pretensión de represión de la deslealtad concurrencial más allá de los límites que han quedado establecidos en los distintos actos tipificados en la LCD: v. ALONSO SOTO, en Uria-Menéndez, *Curso de Derecho mercantil*, Madrid (1.999), t. I, p. 329.

¹² Aún cuando esa circunstancia no concurre en el caso que nos ocupa, no podemos dejar de resaltar que la observancia de la experiencia procesal ha convertido en una nota

3.La apreciación de deslealtad en la conducta evaluada.

En su sucinto y contundente razonamiento jurídico y, en concreto, en el desarrollado al inicio del FJ Segundo, el Tribunal Supremo se pronuncia en términos rotundos a favor de la deslealtad apreciable en la conducta denunciada. Resulta difícil discrepar del criterio jurisprudencial por cuanto, en nuestra opinión, estamos ante un comportamiento mercantil notoriamente contrario al principio de buena fe: “ninguna duda cabe sobre la deslealtad que significa acudir al registro de la propiedad industrial para registrar como marca la denominación utilizada en el mercado y creada por la sociedad mercantil legalmente constituida, y conocida por PREMENACA, en la que prestó largos años de servicios la esposa y consocia del solicitante con el 50% de participación en la Sociedad limitada de análogo objeto social”, así como resulta “inequívoca la voluntad de utilizar en el mercado la denominación o de entorpecer el uso de quien la creó”.

El problema que afronta la Sentencia de 22 de enero de 1999 es uno de los habituales en la terminación de las relaciones entre una empresa y sus trabajadores, administradores o socios¹³. En el momento en que se

característica de los conflictos derivados de actos de competencia desleal: la enunciación acumulativa de preceptos de la LCD y de otras Leyes en materia de propiedad industrial, que da paso a la discusión sobre la existencia y alcance de concursos de normas y acciones de no fácil resolución: V. BELLIDO PENADÉS, *La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil*, Granada, 1.998, pp. 157-160 y BARONA VILAR, *op.cit.*, pp. 189-195. Siendo indiscutible que esa acumulación de acciones puede estar justificada sobre la base del principio de economía procesal o aconsejada por la simple prudencia -v. en tal sentido BELLIDO PENADÉS, *op. cit.*, p. 297-, el planteamiento de algunas pretensiones lejos de atender esos criterios, abre la puerta a una confusión considerable.

¹³ Esa habitualidad se ve confirmada por la situación fáctica de las recientes resoluciones ya citadas en la nota 2 de este comentario: SSTs de 17 de julio y de 11 y 29 de octubre de 1999. Se trata además de un problema tradicional en el Derecho laboral, como lo acredita, entre otras manifestaciones, la propia jurisprudencia: v. De VAL TENA, *La prohibición de concurrencia entre empresario y trabajador*, Madrid (1996), en especial pág.

pone fin a esa relación, con independencia del título o la causa que concurran para ello, surge el lógico temor a que quien durante un tiempo prolongado ha disfrutado de las ventajas de tipo tecnológico o concurrencial derivados de su actuación laboral (sea como directivo o en otra condición) o de su vinculación societaria con relación a la empresa que se abandona, pretenda continuar con esa misma actividad en nombre propio o a través de otra empresa, incluso aprovechando el cese en su actividad de aquella en que venían actuando y a la que se pretende suceder¹⁴. Nos situamos ante una competencia que nace del seno de la propia empresa que se ve afectada por la aparición en el mercado de un nuevo competidor. Es en ese momento cuando lo que se plantea es la buena fe o, si se prefiere, la lealtad en la conducta de quien se convierte en competidor directo de su anterior empresa.

Evaluar esa situación con un criterio de general aplicación no resulta sencillo y probablemente tampoco acertado, dada la variedad de situaciones y la pluralidad de intereses en conflicto. En todo caso, esa tarea obliga a considerar criterios antagónicos propios de la disciplina de la regulación de la competencia y que afloran también en la disciplina societaria o laboral. Sucede, sin embargo, que la identidad o proximidad

26 y ss. acerca de la prohibición de concurrencia y su eventual vigencia una vez extinguida la relación laboral; v. además, LOPEZ ANIORTE, *La competencia del trabajador con su empresa*, Pamplona (1997), p. 83 y ss. y NOGUEIRA GUATAVINO, *La prohibición de competencia desleal en el contrato de trabajo*, Pamplona (1997), pp. 79-109, en las que lleva a cabo un profundo análisis de la obligación de no competir impuesta a partir de la regulación laboral. De la misma autora, ya con respecto a la no competencia a partir de la extinción de la relación laboral, v. *El pacto laboral de no competencia postcontractual*, Madrid (1998), p. 50 y ss.

¹⁴ V. entre los ejemplos más recientes el que depara la SAP Barcelona (Sección 15^a) de 16 de junio de 1999 (RJC, 1999, III, p. 139 y ss.): dos hermanos reprochan a su hermana y administradora del negocio indicado actos de competencia desleal por confusión, inducción a la infracción contractual y venta a pérdida orientados a acelerar el cierre del negocio común, que la administradora tenía intención de continuar a través de la apertura de un nuevo establecimiento dedicado al mismo tipo de comercio, con

en cuanto a los argumentos manejados desde una u otra perspectiva, pueden llevar a conclusiones erróneas si se ignora que una misma situación competitiva admite una valoración inestable si se consideran de forma alternativa los principios propios de la organización societaria, de la relación contractual laboral, de la defensa de los secretos empresariales o, en fin, de la propia competencia en el mercado. Lo que en alguna ocasión pueda ser recibido como un hecho justificado desde la perspectiva de su relevancia concurrencial, puede no merecer idéntica ponderación, por ejemplo, en el orden laboral. Es en este punto en el que aflora la complejidad inherente a la resolución de situaciones como la aquí analizada, al obligar a considerar intereses variados, de dispersa procedencia y merecedores de amparo en distinto grado dentro del ordenamiento. La discusión se concreta en torno a los límites dentro de los que cabe admitir la competencia que frente a su anterior empresa puede desplegar el antiguo trabajador.

Para ello no estará de más recordar que dentro del vigente sistema, la competencia es una institución esencial en la disciplina de la actividad económica que debe ser objeto de protección¹⁵, de forma que no quede limitada de manera injustificada la facultad de competir de nuevos sujetos. Esa facultad no puede, sin embargo, implicar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno o la explotación de conocimientos a los que se accedió exclusivamente en atención a la previa relación con el competidor al que ahora se desea perjudicar¹⁶. En suma, el criterio determinante para

utilización de un rótulo similar y contratando como dependiente a la que con anterioridad había venido prestando sus servicios en el "negocio familiar".

¹⁵ V. MENENDEZ, *La competencia desleal*, pp. 100-101.

¹⁶ La observación de la casuística que afrontan nuestros Tribunales ofrece como uno de los supuestos más repetidos el referido al uso de listados de clientes de un competidor que, no siendo una violación de secretos (cfr. art. 13 LCD), es un acto objetivamente contrario a la buena fe (STS de 11 de octubre de 1999; FJ 2º). Postura diversa a la expresada se encuentra en la STS de 17 de julio de 1999: "... hay que hacer constar lo

la admisión o rechazo de la legitimidad de la actuación del “nuevo competidor” es el de la buena fe objetiva consagrada como cláusula general para la evaluación de la deslealtad comercial por el art. 5 LCD¹⁷.

a) *La protección de signos distintivos no inscritos.*- Como ya se indicó al inicio de esta nota, en el caso analizado estamos ante una actuación nítida en cuanto a la deslealtad y repetida en el tráfico mercantil. La protección del titular de un signo distintivo no inscrito es uno de los puntos que ha venido abordando nuestra legislación en materia de marcas y, dada su trascendencia práctica, estaba presente en la adopción de la LCD¹⁸. De un

dispuesto en el art. 13 sobre la violación de secretos, pues no cabe duda que el listado de clientes forma parte del patrimonio de la Empresa y que su utilización por un rival le otorga una ventaja concurrencial reportadora de una gran ventaja económica ...” (FJ 2º). Por su parte, la SAP Madrid (Sección 11ª) de 29 de junio de 1999 (v. La Ley-Madrid, 21 de diciembre de 1999, nº 12.151, p. 7) incardina la utilización del listado de clientes en un supuesto de aprovechamiento de la reputación comercial ajena y rechazable al amparo del art. 12 LCD.

¹⁷ El conflicto entre intereses inicialmente legítimos lo sintetiza la referencia que la STS de 26 de octubre de 1999 hace a su precedente STS de 11 de octubre de 1999: “... hay que partir del principio constitucional de libertad de empresa y del principio económico de libre competencia, uno y otro de acuerdo con la ley, con las limitaciones que ésta pueda imponer. *La sociedad demandante y recurrente en casación no puede impedir a un empleado suyo -codemandado- que deje su trabajo y desarrolle una actividad semejante, para la que precisamente estaba profesionalmente preparado: no había previsto en su contrato de trabajo una cláusula de no concurrencia, y no es posible jurídicamente coartar la profesión ajena; tampoco puede impedir que se constituya una sociedad que tenga una actividad en parte coincidente con la suya; por último, no puede evitar que aquel empleado pase a desarrollar su actividad profesional en esta nueva empresa; pero en el caso presente, la cuestión fáctica es distinta, y a la vista de los hechos que se han acreditado debe mantenerse la realidad de la competencia desleal por la conducta objetivamente contraria a la buena fe*”. En sentido similar, v. el razonamiento contenido en la SAP Madrid (Sección 11ª), de 29 de junio de 1999, citada en la nota anterior y en cuyo FJ. 2º señala: “No existiendo pacto laboral alguno de no concurrencia parece perfectamente legítimo el que los demandados decidieran establecerse por su cuenta asumiendo los riesgos naturales de toda empresa y nada habría que objetar, aunque hubieran terminado desbancando en el mercado a la actora, a que concurrieran en dicho mercado con sus propios medios empresariales, pero los demandados se aseguraron previamente el éxito de su proyecto, concurriendo de hecho en el mercado, para captar a los clientes, antes de constituirse formalmente y cuando todavía estaban trabajando para la sociedad demandante, a sus destinatarios...”.

¹⁸ V. la exposición sintética de BAYLOS MORALES “La defensa de los signos distintivos de propiedad industrial a través de la Ley española de competencia desleal de 10 de enero de 1991” en BOICAM nº 13 (septiembre 1999), p. 37 y ss. Ahora bien, lo que la LCD

lado, a través de la tutela que el art. 3.2 de la Ley de Marcas (en adelante LM) establece para la denominada marca notoria y por medio de la acción reivindicatoria que el art. 3.3 de la misma LM contempla para el supuesto de solicitud de una marca realizada “con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual”. De otro, a través de la configuración de determinados tipos de deslealtad concurrencial de una forma tal que se pone a disposición del empresario perjudicado la protección que conlleva en el orden procesal la propia LCD. La voluntad de “apropiarse” del signo que, como sin duda conoce quien despliega esa conducta, ha sido utilizada en el mercado de manera constante como medio para darse a conocer o para hacer lo propio con los productos o servicios propios, apunta a una voluntad de generar una confusión (cfr. art. 6 LCD) o asociación (cfr. art. 11.2 LCD) en el criterio de los consumidores y a la intención de apoyar la propia actividad en el previo esfuerzo del competidor perjudicado (cfr. arts. 11.3 y 12 LCD). Todo ello, tomando en consideración, además, el de la buena fe objetiva como el criterio general de evaluación de la conducta examinada.

De ahí que resulten sorprendentes los asertos que la Sentencia recurrida de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria realizó para apreciar que “no existe prueba alguna de deslealtad”, que “la nueva solicitud de registro no constituye un comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe” y ello “porque la mera petición de registro de una marca no equivale al uso de la misma y que una vez obtenida se utilice” (afirmaciones que transcribe la STS dentro de su FJ Primero). Frente a ese criterio del Tribunal de Instancia puede catalogarse el supuesto de hecho como un caso típico de competencia

no ofrece es un régimen absoluto de protección de todo signo distintivo no inscrito, sino que su alcance en ese sentido debe ser ponderado sobre la base de criterios variados: v. por todos, PORTELLANO, *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, Madrid (1995), p. 299 y ss.

desleal y que lleva a cuestiones harto conocidas en cuanto al tratamiento de algunos problemas en el régimen de la propiedad industrial. Baste aquí con enunciar la habitual colisión entre una denominación societaria y el derecho sobre un signo distintivo idéntico¹⁹, o subrayar cómo resulta harto frecuente el debate acerca del alcance de la prohibición de concurrencia en supuestos de transmisión o arrendamiento de empresa²⁰, o la que se plantea en las relaciones entre una sociedad y sus administradores, socios o empleados, en especial en el momento posterior a la ruptura del vínculo participativo, orgánico o laboral, o la pretensión de aprovecharse del crédito que en el mercado pueda haber adquirido la empresa afectada por esa conducta, o, por último, el que la regulación de la competencia desleal sirva para zanjar un conflicto en cuyo origen está la pugna por la obtención de derechos exclusivos sobre marcas denominativas o gráficas idénticas. En la conducta del demandado se detectan algunos de los problemas enunciados y la valoración que la Audiencia Provincial realizó de los hechos analizados merece ser severamente criticada.

b) *La solicitud de registro de una marca como indicio de la voluntad de generar confusión.*- Al margen de la invocación que ya se ha hecho del principio de la buena fe como inspirador de la cláusula general en que consiste el art. 5 de la LCD, el relato fáctico que hemos sintetizado en un

¹⁹ De nuevo, lo que en la práctica aparece como un conflicto habitual, tiene su origen en un problema normativo cualificado. Me refiero a la solución dada a las relaciones entre la denominación social y los signos distintivos de la empresa; v. CACHON BLANCO, "Relaciones entre signos distintivos de la empresa y denominaciones sociales", AC 48 (1992), p. 829 y MIRANDA SERRANO, *Denominación social y nombre comercial*, Madrid (1997), p. 246 y ss. Una exposición completa de los problemas que plantea la tutela de la denominación social en el marco de la LCD puede encontrarse en MASSAGUER, *Comentario*, pp. 203-208. Por lo que se refiere a la experiencia comparada en relación con la protección de la razón o firma de la empresa, v. BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbsrecht*²⁰, p. 173 y ss. y PEDRAZZINI, *Unlauterer Wettbewerb UWG*, Berna (1992), p. 57.

precedente apartado nos conduce con relativa facilidad a algunos de los criterios inspiradores de los tipos especiales de deslealtad competitiva contenidos en la LCD. La actuación del demandado apuntaba claramente a una posible confusión (cfr. art. 6 LCD) entre la sociedad actora y quien pretendía actuar en el mercado al amparo de un derecho sobre una marca idéntica a la denominación de la primera. Debe recordarse aquí que el intento de alcanzar una determinada denominación como cauce para una conducta competitiva constituye una categoría de deslealtad reconocida²¹

Es una presunción lógica que el solicitante de la marca era conocedor de que la empresa en la que su mujer había venido prestando sus servicios durante un período de tiempo prolongado no había procedido a proteger como marca su denominación y el gráfico con los que la parte actora venía participando en el mercado (cfr. art. 1 LCD) y que utilizaba para la difusión de sus propias prestaciones (cfr. art. 3 LCD). El demandado, tratando de obtener una ventaja de esa situación y con el ánimo de iniciar una actividad comercial directamente competidora de la que hasta entonces había sido la empresa de su esposa y ahora consocia, solicita precisamente el reconocimiento de derechos exclusivos sobre la denominación y el gráfico por los que la actora era conocida en el mercado. Esa identidad entre los elementos característicos de la actividad ajena y los derechos exclusivos que se pretende obtener constituyen una actuación de mala fe²², desleal también en la medida en que la solicitud de

²⁰ V. SANCHEZ CALERO, F., *Instituciones de Derecho mercantil*²², t. I, Madrid (1999), pp. 180-181 y VARA DE PAZ, "El arrendamiento de empresa" C.D. y Com. (Diciembre, 1998), p. 62 y ss.

²¹ V. BAUMBACH/HEFERMEHL, *Wettbewerbsrecht*²⁰, pp. 164-165.

²² Un caso similar es el resultado por la SAP de Las Palmas (Sección 1ª), de 20 de febrero de 1997 (R. Ar. AC 809/1997) que apreció mala fe "a simple vista" en quien, conociendo el éxito de un logotipo solicita permiso para su utilización con respecto a ciertos productos y, al no obtener respuesta, solicita el registro de una marca idéntica con respecto a ciertos productos.

marca implica una intención idónea para crear confusión entre la actividad de la empresa perjudicada y la de aquella otra que se acaba de constituir con idéntico objeto por el solicitante y, en fin, en donde el riesgo de asociación es indiscutible. Se trata en suma, de una deslealtad encuadrable en la cláusula general del art. 5 y en la especial del art. 6 LCD relativa a los actos de confusión²³, que además cumple los presupuestos objetivos que para la apreciación de la deslealtad concurrencial contempla el art. 3 LCD, al realizarse en el mercado y con una manifiesta intención concurrencial frente a PREMENACA.

c) *El intento de aprovechamiento del esfuerzo de otro.*- Puede estimarse también que en esa conducta podría latir un interés por un aprovechamiento de la reputación industrial o comercial (cfr. arts. 11 y 12 LCD)²⁴ que venía disfrutando en el mercado PREMENACA, frente a la que se iniciaba una actuación competidora desde una nueva sociedad con objeto social sustancialmente coincidente con el de aquélla. Es ésta una presunción cuyo fundamento requeriría un mejor conocimiento de los antecedentes fácticos del pleito que los que facilita la STS de 22 de enero de 1999, pero que no carece de racionalidad por cuanto la deliberada obtención de un derecho de marca sobre elementos característicos de una empresa ajena se realiza a partir de la constatación del valor concurrencial que frente a terceros han adquirido tales elementos, esto es, que la posibilidad de alcanzar un disfrute de los mismos provocará un traslado

²³ V. SAP Álava (Sección 4ª) de 21 de febrero de 1998 (R. Ar. 2597/1998) que considera desleal la creación por los antiguos trabajadores de una empresa de otra que denominan de manera idéntica a la nueva bajo la que la primera venía operando y, además, cara al desarrollo de la actividad de la segunda en el mismo ámbito (los servicios funerarios) solicitaron el registro de marca y nombre comercial que les fue denegado.

²⁴ Con carácter general, sobre la modalidad de la imitación inspirada en el aprovechamiento de la reputación ajena, v. PORTELLANO, *La imitación en el Derecho de la competencia desleal*, p. 527 y ss.

hacia el titular de esa marca del reconocimiento que en el mercado y frente a consumidores, proveedores y competidores habría alcanzado la empresa a quien se impediría, a partir de la obtención de ese nuevo derecho²⁵ de marca, continuar actuando en el mercado bajo los elementos identificativos que la habrían llevado hasta esa posición que es atacada. De manera que la valoración negativa de la conducta inherente a la solicitud de una marca que desde el punto de vista objetivo y subjetivo denota un intento de beneficiarse del esfuerzo ajeno es manifiestamente desleal, comporta una evidente intención de perjudicar intereses particulares pero, al mismo tiempo, vulnera de manera no menos patente los principios normativos que inspiran todo el sistema de individualización empresarial a través de los derechos vinculados al registro de un signo distintivo²⁶.

d) *La perversión de la función propia de los signos distintivos.*- Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto, la deslealtad de la parte demandada se puede deducir también y de manera sencilla de la propia función general predicable de los signos distintivos en nuestro ordenamiento. Desde esa perspectiva genérica ha de recordarse que esos signos han de ser instrumentos eficaces y necesarios de la política empresarial y que, al

²⁵ E incluso, antes de la obtención del derecho como consecuencia del registro de la marca, su simple solicitud ya conllevaría una posición de ventaja a favor de quien la hubiere presentado con el ánimo de perjudicar a quien había utilizando en el mercado esos signos distintivos. Bien a través del nacimiento del derecho de prioridad derivado de esa solicitud (cfr. art. 20 LM; v. FERNANDEZ NOVOA, *Derecho de marcas*, Madrid, [1990] p. 57 y ss.) o bien planteando el derecho a la indemnización “razonable y adecuada a las circunstancias” que acoge el art. 34 LM (sobre el alcance de esa protección v. la reciente STS de 20 de julio de 1999, AC 47 [1999], p. 2.936, nº 1117). Siendo cuestionable el que la acción de indemnización pudiera ser estimada en un caso similar al que está en el origen de estas páginas, no puede ignorarse que quien formula esa solicitud contra el principio de la buena fe objetiva trate de beneficiarse de la protección provisional que a la solicitud del registro de marca atribuye el precepto citado: FERNANDEZ NOVOA, *op cit.*, pp. 168-169.

²⁶ Sobre las circunstancias determinantes de la deslealtad de la imitación que comporta el aprovechamiento de la reputación ajena, v., por todos, MASSAGUER, *Comentario*, cit., pp. 356-357.

propio tiempo, han de configurarse en cuanto a su solicitud, obtención y utilización como mecanismos no menos relevantes para la protección de los consumidores²⁷. Todo empresario tiene que llevar a cabo una actividad de afirmación en el mercado buscando su identificación ante los consumidores y la diferenciación con respecto a los competidores. Los principios de libertad de empresa y competencia amparan de manera indudable y plena a quien -no estando condicionado por una previsión normativa o concurrencial- decide abandonar la empresa en la que actuaba y aspira a convertirse en su competidor, pero el desarrollo de esa nueva actividad tendrá que fundamentarse en el propio esfuerzo y tener como principal y legítima pretensión la obtención de una clientela propia y fiel²⁸.

Ninguna de tales premisas es respetada por quien, lejos de buscar a través del propio esfuerzo su afirmación en el mercado y la consolidación de una clientela hacia sus productos o servicios amparados por los signos en cuestión, recurre precisamente a apropiarse de lo que en el mercado vienen siendo conocidos como elementos identificadores de un competidor y, a través de la simple reivindicación de su titularidad y sin desarrollar actuación propiamente empresarial alguna, atraer a la clientela hasta entonces ajena por medio de la confusión entre ambas empresas. Resulta claro que la solicitud de registro de una marca claramente parasitaria en cuanto a su origen y cuya obtención persigue aprovechar el esfuerzo de otro debe ser reputada como un comportamiento contrario al principio de buena fe, al perseguir la titularidad exclusiva de signos que antes que distinguir, buscan confundir.

²⁷ V. GONDRA ROMERO, "Teoría general de signos de empresa", en *Estudios Menéndez*, t. I, Madrid (1.996), pp. 856-859.

²⁸ SANCHEZ CALERO, F., *Instituciones de Derecho mercantil*²², p.156.

e) *El significado competitivo de la solicitud de una marca.*- La sentencia recurrida realiza otra discutible afirmación cuando señala que "la mera petición de registro de una marca no equivale al uso en de la misma y que una vez tenida se utilice". Es un razonamiento erróneo en la medida en que conecta la posibilidad de no utilización de la marca que en su día pudiera obtenerse con la ausencia de un comportamiento desleal. Parece querer señalarse que sólo se produciría una situación desleal desde el punto de vista concurrencial allí donde la marca efectivamente sea empleada dentro de la actividad empresarial de su titular, momento en el que efectivamente se entraría en colisión directa con la actividad y la posición que en el mercado venía disfrutando PREMENACA. Se ignora con ese planteamiento que el Derecho de la competencia desleal tiene una inspiración claramente preventiva como lo evidencia la atención prestada hacia aquellos comportamientos potencialmente desleales, es decir, los que sin haber materializado un perjuicio competitivo propiamente dicho, si permiten atisbar que su puesta en práctica ha de implicar un claro perjuicio hacia los intereses merecedores de tutela de conformidad con la Ley²⁹. Basta con recordar que es precisamente esa finalidad de tutela preventiva o cautelar frente a actos virtualmente constitutivos de competencia desleal el fundamento de la acción prohibitiva que consagra el artículo 18.2 de la LCD³⁰. Tal acción se orienta hacia la obtención de una condena a no hacer, a abstenerse de la realización de una determinada

²⁹ V. BACHARACH DE VALERA, *La acción de cesación para la represión de la competencia desleal*, Madrid (1993), pp. 151-152.

³⁰ V. PANTALEON, "La acción de cesación o de prohibición en la Ley de Competencia Desleal", en *Estudios Menéndez*, t. I, Madrid (1996), p. 953.

conducta³¹ que el actor entiende reconducible a cualquiera de los tipos de deslealtad contemplados legalmente.

Con independencia de lo hasta aquí expuesto, la desvinculación que la Sentencia recurrida trataba de introducir entre la solicitud de una marca y la intención de usarla entra en abierta contradicción con el Derecho de marcas. La benevolencia con la que la Audiencia Provincial valora la conducta de la parte demandada lleva a sugerir que registro y uso de la marca son hechos autónomos de suerte que no cabe, sin más, considerar que quien pretende lo primero vaya a hacer efectivo lo segundo. Se ignora así el principio del uso obligatorio de la marca, en cuya virtud, el reconocimiento del derecho exclusivo al disfrute de un signo distintivo conlleva la presunción de que tal derecho será efectivamente ejercitado pues, en caso contrario, la falta o suspensión del uso de la marca implicará, salvo que se justifique esa circunstancia, determinadas sanciones para el titular del derecho de marca (cfr. art. 4.1 LM)³². Ese principio no busca sino el fomentar que la marca cumpla sus funciones como elemento distintivo de su titular que a través del uso de su derecho exclusivo podrá introducir sus productos o servicios en el mercado y

³¹ V. MUERZA ESPARZA, *Aspectos procesales de las acciones de cesación y prohibición de daños en el ámbito del Derecho industrial y de la competencia*, Barcelona, 1.997, pp. 28-31.

³² Sobre la cuestión v. principalmente FERNANDEZ NOVOA, "El uso obligatorio de la marca registrada", ADI (1976), p. 16 y con respecto a la cuestión ya bajo la vigencia de la LM v. *Derecho de marcas*, p. 239 y ss.; entre las aportaciones más recientes las de SAIZ GARCIA, *El uso obligatorio de la marca*, Madrid (1997), pp. 23-36 y De la FUENTE, *El uso de la marca y sus efectos jurídicos*, Madrid (1999), pp. 17-21 y la autorizada referencia a un reciente caso en FERNANDEZ NOVOA, "Uso ficticio de la marca propia y uso ilícito de la marca ajena. En torno al <caso NIKE>", *La Ley*, nº 4.980, (28 de marzo de 2000), pp. 1-2. El uso obligatorio se consagra también en el régimen comunitario, como establece el art. 15.1 del Reglamento CE núm. 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria: CASADO CERVIÑO, "Art. 15. Uso de la marca comunitaria", en AA.VV., *Comentarios a los Reglamentos sobre la Marca Comunitaria*, vol. I, (coords. CASADO CERVIÑO/LLOGREGAT HURTADO) Alicante (1996), p. 193 y ss. y MARTIN MATEO/DIEZ SANCHEZ, *La marca comunitaria. Derecho público*, Madrid (1996), p. 89 y ss.

fomentar su identificación entre los consumidores. No es correcto, por tanto, adoptar una posición que, al menos inicialmente, presuma que quien solicita una marca no la va a usar. Lo razonable es prever lo contrario. A partir de ahí, la desconfianza acerca de la buena fe del solicitante estará justificada cuando se constate que la solicitud apunte a un signo del que es notorio que viene siendo utilizado por otro competidor con el que, hasta un momento anterior inmediato, el solicitante tenía -de forma indirecta pero intensa, a través de la relación laboral entre su esposa y consocia y aquél competidor- una vinculación de la que pretende sacar ventaja.

f) *Referencias societarias y laborales a la competencia entre la empresa y el trabajador.*- De otro lado, las normas societarias y laborales ofrecen argumentos adicionales en favor de la calificación como desleal de la conducta del demandado. Tales argumentos parten de la proliferación de las denominadas prohibiciones de concurrencia que, con independencia de cuál sea el origen de su imposición, suponen un implícito reconocimiento de la existencia de un riesgo de lesión de interés empresariales legítimos que deben ser tutelados a través de aquellas interdicciones³³. En primer lugar, la tutela del interés social o corporativo pasa por imponer a quienes en una sociedad mercantil ostentan la condición de socios y a sus administradores un compromiso de no concurrencia, cuya vigencia se proyecta incluso más allá del fin de la relación orgánica o de la afiliación societaria. Sucede que la fuente de tal deber de no competencia es variable, por cuanto a veces aparece

³³ Para una aproximación general al problema, v. SUAREZ LLANOS, "Prohibiciones de concurrencia", en *Estudios Garrigues*, t. I, Madrid (1.971), p. 415: "Todos los ordenamientos positivos suelen contener específicas normas destinadas -así se dice- a proteger al titular de una empresa contra los ataques que en el campo de la competencia podrían derivarse de particulares actuaciones llevadas a efecto por personas que asumen una concreta posición jurídica dentro de su organización empresarial."

expresamente regulado en las normas aplicables a uno u otro tipo societario y con respecto bien a los administradores o bien a los socios.

a') Nuestra legislación societaria ofrece diversos elementos que permiten apreciar la desconfianza que merece la posibilidad de que el socio o el administrador se dediquen en algún momento a la misma actividad que la sociedad. Respecto al primero, baste apuntar la prohibición general que, salvo pacto en contrario, afecta a todos los socios colectivos para hacer por su cuenta operaciones que pertenezcan "a la especie de negocios a que se dedique la compañía de que fueren socios" (art. 137 C. de c.). La inobservancia de esta prohibición dará paso a una causa de exclusión o "rescisión parcial del contrato de compañía mercantil colectiva o en comandita. Son motivos legalmente contemplados a esos efectos tanto la ejecución por un socio por su cuenta de operaciones de comercio ilícitas con arreglo a lo dispuesto en los arts. 136, 137 y 138 (art. 218.5º C de Co), como la utilización por un socio de la firma social para negocios por cuenta propia (art. 218, 1º C. de Co.)³⁴.

b') La prohibición de competencia exigible del socio también ha sido abordada en la regulación general de las sociedades cooperativas. Así, el art. 15.2, f) de la Ley 27/1.999, de 16 de julio, de Cooperativas

³⁴ Por la similitud el supuesto resuelto con el que es objeto de este comentario, procede mencionar la SAP Barcelona (Sección 15ª) de 30 de abril de 1.998 (AC Audiencias 20 [1.998], p. 1.678 y ss.), en la que se examina la eventual concurrencia de una causa de exclusión de un socio no administrador por haber éste vulnerado la prohibición de concurrencia. Aplicando la precedente LSRL (de 1.953) no se apreció que tal prohibición fuera aplicable al no haberse contemplado esa prohibición a aquellos socios que no fueran administradores (cfr. arts. 7 y 12 LSRL 1.953; v. CARLON, *Comentario a la LSRL*, Madrid [1984], p. 151 y GARCIA VILLAVARDE, *La exclusión de socios*, Madrid (1977), pp. 177 y ss. y 280 y ss. Dentro de la mencionada resolución es interesante la referencia que se hace a la posibilidad de fundar la exclusión sobre la LCD: "Tampoco el acuerdo de exclusión resulta justificado por la Ley de Competencia Desleal, ya que no se trata de sancionar un ilícito concurrencial descrito en normas que se promulgaron para servir de instrumento de ordenación de las conductas en el mercado y están orientadas al mantenimiento de éste conforme a criterios de transparencia y competitividad, sino de precisar si la exclusión de un socio está fundada en el incumplimiento de un deber configurado *ex voluntate*" (FJ Tercero).

señala que los socios están obligados a no realizar actividades competitivas con las actividades empresariales que desarrolle la cooperativa, salvo autorización expresa del Consejo Rector³⁵. Por su parte, el art. 41.1, b) de la Ley 27/1.999 establece como causa de incompatibilidad para el cargo de miembro del Consejo Rector la circunstancia consistente en el desempeño de actividades competitivas o complementarias a las de la cooperativa, salvo previa autorización por la Asamblea general³⁶.

c') La disciplina de las sociedades de capital aborda en particular la prohibición de competencia como causa de separación de los administradores. En el caso de la sociedad anónima, la referencia que resulta obligada es la del art. 132.2 LSA que dispone que incurre en causa de separación el administrador que lo fuere de otra sociedad competidora. A la hora de ponderar lo que esa circunstancia puede implicar de incumplimiento por el administrador de su deber de actuación como un representante *leal* y de existencia de una efectiva competencia entre ambas sociedades, la interpretación de aquél precepto puede ponerse en relación con la LCD en cuanto a la delimitación de los actos de competencia³⁷.

³⁵ Son términos idénticos a los que figuraban en el art. 34.2, e) de la precedente Ley 3/1.987, General de Cooperativas; al respecto, v. PAZ CANALEJO, *Comentarios a la Ley General de Cooperativas*, vol. 2º, Madrid (1990), pp. 125-126.

³⁶ De nuevo, esa norma no es sino continuación de su antecedente, el art. 62.1, b), de la Ley 3/1.987: v. VICENT CHULIÁ, *Comentarios a la Ley General de Cooperativas*, vol. 2º, Madrid (1990), p. 786.

³⁷ V. POLO SÁNCHEZ, "Los administradores y el Consejo de Administración de la sociedad anónima" en *Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles*, (dir. URÍA/MENÉNDEZ/OLIVENCIA), Madrid (1.992) p. 262 y ss.; SÁNCHEZ CALERO, F., "Administradores", en *Comentarios a la Ley de Sociedades Anónimas*, (dir. SÁNCHEZ CALERO, F.), t. IV, Madrid (1994), pp. 225-226 y PORTELLANO, *Deber de fidelidad de los administradores de sociedades mercantiles y oportunidades de negocio*, Madrid (1.996), p. 34 quien, acertadamente, recuerda que la deslealtad competitiva que sanciona la legislación societaria se fundamenta en consideraciones subjetivas inherentes a la posición y deberes del administrador y no a la incardinación de su conducta en un determinado tipo de

d') Dentro del vigente régimen legal de la sociedad de responsabilidad limitada, la Ley 2/1.995, de sociedades de responsabilidad limitada (LSRL) se ha ocupado de manera cuidadosa del supuesto de competencia entre la sociedad y sus administradores³⁸. El punto fundamental de la actual regulación está constituido por el art. 65 LSRL que formula una expresa "prohibición de competencia" en cuya virtud, el administrador no podrá dedicarse al mismo, análogo o complementario género de actividad que constituya el objeto social, sea por cuenta propia o por cuenta ajena³⁹. Se trata de una prohibición que en su propia formulación, en lo que constituye una adecuada interpretación y, finalmente, en atención a lo establecido en otros preceptos de la misma LSRL, encuentra no pocos matices y excepciones que atenúan el carácter absoluto de aquella prohibición y que obligan a atender a las circunstancias particulares de cada caso en concreto⁴⁰. En esencia, siendo esa posible relación de competencia una situación que la norma trata con particular atención y para la que se contemplan importantes consecuencias para el supuesto de inobservancia de la prohibición [entre otras, el cese judicial del administrador a instancia de cualquier socio (art. 65.2 LSRL) o

deslealtad concurrencial contemplado en la LCD, sin perjuicio de que, en no pocas ocasiones, uno y otro criterios normativos confluyan en un mismo supuesto.

³⁸ Para un análisis de las notas singulares que la cuestión ha recibido en la LSRL frente a la derogada LSRL 1953 y en relación con el tratamiento de la misma en otros tipos societarios, v. POLO, E., "La nueva disciplina de los administradores de la sociedad limitada", en AA.VV., *La sociedad de responsabilidad limitada*, (coord. NIETO CAROL), Madrid (1998), pp. 678-682; también, EMBID IRUJO, *Comentarios a la Ley de sociedades de responsabilidad limitada*, (coords. ARROYO/EMBID), Madrid (1997), pp. 688-689.

³⁹ V. BARBA DE VEGA, "Administradores", en AA.VV., *La sociedad de responsabilidad limitada*, (coord. BERCOVITZ, A.), Madrid (1998), pp. 271-274.

⁴⁰ V. QUIJANO GONZÁLEZ, "Principales aspectos del estatuto jurídico de los administradores: nombramiento, duración, retribución, conflicto de intereses. Los suplentes", en AA.VV., *Derecho de sociedades de responsabilidad limitada*, Madrid (1996) pp.665-666.

su exclusión como socio⁴¹ (art. 98.1 LSRL)], lo relevante es que a través de esa disciplina se trata de evitar un efectivo conflicto de intereses entre los del administrador y los de la sociedad⁴². La más significativa expresión de que la prohibición de competencia enlaza con la defensa del interés social es la habilitación a la Junta general para enervar la prohibición de competencia por medio del correspondiente acuerdo⁴³.

g) *Competencia desleal y relación laboral*.- El Derecho del Trabajo ofrece también variados argumentos en relación con supuestos de hecho próximos al que tuvo que abordar la Sentencia que venimos comentando. Con carácter general, no pasa desapercibido el hecho de que allí donde los actos de competencia desleal enfrentan a una empresa y a quien tiene o ha tenido una relación laboral con aquella afloran ideas de alcance más amplio que las que, en principio, aparecen conectadas con la disciplina de la competencia desleal y que, por ello, obligan a tomar en consideración principios y criterios normativos y jurisprudenciales más amplios que los derivados exclusivamente de la legislación mercantil. Sin perjuicio de ello y aún siendo conscientes de que lo que por esa vía se plantea es una reflexión cuyo tratamiento supera con amplitud el propósito de estas páginas, creemos que la aplicación de los distintos principios de ordenación de la competencia y de los tipos concretos de deslealtad

⁴¹ V. ALFARO ÁGUILA-REAL, J., "La exclusión de socios", en AA.VV., *Tratando de la sociedad limitada*, (coord. PAZ-ARES, C.), Madrid (1997), pp. 903-904 y su calificación de la competencia frente a la sociedad como un incumplimiento grave tanto del administrador, como del simple socio; BONARDELL LENZANO/CABANAS TREJO, *Separación y exclusión de socios en la sociedad de responsabilidad limitada*, Madrid (1998), p. 113 y ss., en donde analizan detenidamente la regulación que de este supuesto lleva a cabo la vigente Ley; RODRIGUEZ MARTINEZ, "Separación y exclusión de socios", en AA.VV., *La sociedad de responsabilidad limitada*, (coord. BERCOVITZ, A.), pp. 641-642

⁴² V. la exposición de ESTEBAN VELASCO, "La administración de la sociedad de responsabilidad limitada", en AA.VV., *Tratando de la sociedad limitada*, (coord. PAZ-ARES, C.), Madrid (1997), p. p. 740 y ss.

⁴³ V. EMBID, *op. cit.*, p. 690 y ss.

concurrencial contenidos en la LCD ofrecen también una respuesta adecuada a aquellos supuestos de competencia ilícita que se repiten dentro de lo que cabe enunciar como la “problemática laboral”. Es un hecho fácilmente preceptible que ciertos tipos de deslealtad concurrencial se invoquen con frecuencia en la actuación competitiva del trabajador hacia su antigua empresa a partir de la extinción del contrato de trabajo⁴⁴

Así, el art. 5 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET) establece como deber básico del trabajador el de “no concurrir con la actividad de la empresa, en los términos fijados en esta Ley”, determinación que lleva a cabo el art. 21 ET con respecto a situaciones diversas. Estando vigente el contrato de trabajo, el alcance del deber de no competir con la empresa se limita a aquellos supuestos en los que la prestación del trabajador implique “concurrencia desleal” o en los que se hubiere pactado plena dedicación, a cambio de la compensación económica convenida al efecto. Resultará irrelevante además, que la actuación desleal que se examine se produzca por cuenta de otros competidores de la empresa o por la propia cuenta del trabajador, puesto que ambos supuestos alcanzan por igual la prohibición de competir que acoge el apartado 1 del citado precepto⁴⁵

Pero la no competencia puede extenderse a un momento posterior a la terminación del contrato, siempre que se ajuste a los requisitos que al efecto establece el art. 21.2 ET⁴⁶.

⁴⁴ V. NOGUEIRA GUASTAVINO, *El pacto laboral de no competencia postcontractual*, cit., p. 115 y la mención que allí hace a los arts. 6, 7, 9, 12, 13 y 14 LCD que presentan una evidente conexión con lo establecido en la disciplina de la competencia en el marco del contrato de trabajo.

⁴⁵ V. STS de 18 de mayo de 1998 (R. Ar. 4.654), que reproduce la que es doctrina jurisprudencial al efecto establecida por la Sala de lo Social.

⁴⁶ Al igual que lo hacen y con condiciones semejantes a las del precepto mencionado el art. 8.3 del Real Decreto 1.382/1.985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral del

A la hora de establecer un fundamento general a esa exigencia de no competencia durante la vigencia o tras la terminación del contrato se señala que estamos ante manifestaciones propias de la buena fe imperante en toda relación laboral (cfr. art. 5 ET)⁴⁷.

4.Objeto del recurso: la naturaleza de la acción ejercitada.

El recurso de casación que dio lugar a la Sentencia que venimos reseñando se articuló a través de dos motivos, ambos al amparo del número 4º del art. 1692 LEC e invocando la interpretación errónea, respectivamente, de los arts. 18.1 y 18.2 (*sic*) LCD en la que habría incurrido la sentencia combatida de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, que a su vez había revocado la de primera instancia. De lo que nos vemos obligados a deducir que por la recurrente se denunciaba una deficiente interpretación por el Tribunal de instancia de la naturaleza de las acciones declarativa y prohibitiva⁴⁸ acogidas en los preceptos sobre los que se asentaba el recurso de casación.

personal de alta dirección y el art. 10.4 del Real Decreto 1438/1.985, de 1 de agosto, que regula la relación laboral especial de los mediadores mercantiles: v. GALIANA MORENO, "Prohibición de concurrencia", en EJBC, vol. III, Madrid (1995), pp. 5.268-5.269. Para un análisis minucioso de las condiciones de validez del pacto de no competencia postcontractual v. NOGUEIRA GUASTAVINO, *op. cit.*, p. 75 y ss.

⁴⁷ V. MONTOYA MELGAR, "Deber de buena fe", en EJBC, vol. II, p. 1.908; ALONSO OLEA/CASAS BAAMONDE, *Derecho del Trabajo*¹⁷, Madrid, 1.999, p. 312 y ss.; LOPEZ ANIORTE, *La competencia del trabajador con su empresa*, p. 17 y ss. y, con mayor detenimiento, NOGUEIRA GUASTAVINO, *La prohibición de competencia desleal en el contrato de trabajo*, p. 124 y ss. y, en especial, p. 142 y ss. En igual sentido, la STS de 17 de julio de 1.999 establece una expresa conexión entre la exigencia de buena fe plasmada en el art. 5 ET y la contenida en la cláusula general de la LCD (v. su FJ 2º *in fine*).

⁴⁸ Sobre la relación o dependencia entre una y otra acción, v. WIRTH, "Supuestos procesales de la nueva Ley de competencia desleal", *derecho de los Negocios*, 24 (1.992), p. 3 y BELLIDO PENADÉS, *La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil*, pp. 89-93, así como la bibliografía allí recogida.

La resolución del recurso ya hemos visto que lleva al Tribunal Supremo a analizar en primer lugar y proclamar en términos conclusivos la deslealtad dimanante del supuesto fáctico enjuiciado en relación con la cláusula general del artículo 5 LCD. Frente a ese razonamiento y desde una perspectiva procesal podrá objetarse que, en primer lugar, no integra el ámbito casacional la revisión por el Tribunal Supremo de los hechos planteados en las sucesivas instancias y que, en segundo término, la infracción errónea del precepto mencionado no aparece mencionada en ninguno de los motivos que sustentaban el recurso de casación.

Al analizar la sucinta exposición de la sentencia que comentamos no puede ignorarse que, sin embargo, el recurso sitúa el núcleo del debate en la naturaleza y sentido de las acciones declarativa y prohibitiva contrarias a la competencia desleal y que la determinación de si se habría producido un deficiente entendimiento de esos instrumentos procesales en la sentencia recurrida recaba el análisis del presupuesto material, es decir, de si realmente aquellas se ejercitan contra un acto constitutivo de competencia desleal. Es esa conexión entre ambos aspectos de la disciplina de la competencia desleal la que aflora en el criterio del Alto Tribunal al achacar a la resolución de instancia no haber aplicado “en sus correctos términos el artículo 18, *en relación con los citados*” (v. FJ Segundo), siendo así que las disposiciones legales objeto de previa reseña en ese mismo lugar de la sentencia que comentamos son los arts. 1, 2 y 5 de la Ley, en los que queda condensado el sistema regulador de la competencia desleal. Retomemos, en este punto, el problema que la cláusula general puede suponer desde el punto de vista procesal al exigir del Tribunal Supremo que, prescindiendo del tópico “estrecho margen del recurso de casación”, lleve a cabo una revisión de los hechos por si, incorporando un comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, dan paso a la declaración de deslealtad concurrential al amparo del art. 5

LCD. El problema expuesto se resuelve con facilidad a partir del obligado reconocimiento de que no estamos ante una cuestión especial de la regulación de la competencia, sino de la aptitud de la buena fe como cuestión susceptible de tratamiento y resolución casacionales al amparo de cualquiera de las formulaciones que presenta en nuestro ordenamiento jurídico. Desde esa perspectiva, la doctrina del propio Tribunal Supremo declara: “Si bien es criterio generalizado en la doctrina de esta Sala que la existencia o inexistencia de buena fe es cuestión de hecho y, por tanto, de la libre apreciación del Juzgador de instancia; ello ha de entenderse en concordancia con la igualmente uniforme doctrina jurisprudencial que proclama que la buena fe (o, en su caso, la mala fe) es también un concepto jurídico que se apoya en la valoración de una conducta deducida de unos hechos, cuya valoración jurídica puede ser sometida a esta revisión casacional⁴⁹.”

5. La imposibilidad de apreciar de oficio la prescripción de acciones.

Dentro de lo que parece ser una admisión de los dos motivos invocados en el recurso de casación, la STS de 22 de enero de 1999 adquiere una particular severidad con respecto a la resolución recurrida al decir que ésta comete “el error de utilizar la prescripción sin que la parte demandada le haya siquiera alegado en la contestación a la demanda, que sabido es, no puede aplicarse de oficio” (FJ Segundo *in fine*). Así pues, se advierte cómo en la aplicación de la LCD la incertidumbre está presente hasta en las cuestiones más elementales.

⁴⁹ SSTs de 5 Jul. 1990 (R.Ar. 5746), 22 Oct. 1991 (R.Ar.7234), 8 Jun. 1992 (R. Ar. 5171), 7 de mayo (R.Ar. 3465), 9 Oct. 1993 (R. Ar. 8174) y 9 Oct. 1997 (R. Ar. 7107), entre otras muchas.

En efecto, el juego de la prescripción de las acciones en materia de competencia desleal no presenta ninguna especialidad al margen de la determinación de los plazos de uno y tres años que enuncia el art. 21 LCD y que, sin perjuicio de las dudas que puedan suscitar acerca del acierto de su extensión o de la determinación del momento inicial para su cómputo⁵⁰, remite a los principios generales que en tal materia derivan del art. 1.961 CC (cfr. art. 943 C. de Co.). Pues bien, cuando el Tribunal Supremo dice que la sentencia recurrida incurre en un error en este punto formula un moderado reproche a lo que, sin duda, es una sorprendente ignorancia de la constante interpretación jurisprudencial del significado de la prescripción y de su eficacia que sólo es estimable a instancia de parte⁵¹, que precisa de una expresa alegación por el demandado en la fase inicial del procedimiento, por medio de la indispensable excepción⁵² y que resulta extemporáneo e inadmisibile cualquier planteamiento en la segunda instancia o como cuestión nueva en casación⁵³.

⁵⁰ Del que se afirma que constituye “la cuestión más problemática y polémica, de cuantas suscita la regulación de la prescripción”: v. MASSAGUER, *Comentario*, cit. p. 576; v., también, WIRTH, “Supuestos procesales”, *Derecho de los Negocios*, 3 (1.992), p. 6 y BACHARACH, *La acción de cesación para la represión de la competencia desleal*, p. 158.

⁵¹ V. STS de 20 de mayo de 1987 (R. Ar. 3539), con abundante cita de precedentes; BARONA VILAR, *Competencia desleal*², p. 188 que matiza el régimen general con respecto a la prescripción de las acciones en materia de competencia desleal al alinearse en favor de la imprescriptibilidad de las pretensiones mero declarativas, lo que en el caso que comentamos resulta relevante al ejercitarse la acción reconocida en el art. 18.1 LCD. Por su parte, BACHARACH defiende la imprescriptibilidad de la acción de cesación: v. *op. cit.*, p. 145.

⁵² V. STS de 2 de diciembre de 1988 (R. Ar. 9294).

⁵³ V. DIEZ-PICAZO, *Comentario del CC*, t. II, Madrid (1990), p. 2.152.