

SENTENCIA - VEREDICTO EJEMPLAR

MÓDULO III. RIESGOS DE EXPLOTACIÓN

PRESENTACIÓN

El pasado día 23 de febrero de 2017 tuvo lugar la representación de una vista oral dentro de la 3ª edición del Curso de Responsabilidad Civil empresarial "Veredicto Ejemplar" que se desarrolla dentro de la Cátedra Fundación Inade - UDC: Gestión del Riesgo y el Seguro.

La sesión corresponde al Módulo III. Riesgos de explotación: Competencia desleal y propiedad industrial.

La vista tuvo lugar en la Facultad de Derecho de la Universidade da Coruña (UDC).

A continuación se incluye la Sentencia del caso, una vez escuchadas las alegaciones de ambas partes. Se incluye un índice para facilitar su consulta.

Expresamente se indica que la resolución que sigue pretende ser un fiel reflejo del trabajo que a diario se desarrolla en sede judicial, si bien se ha procurado también incluir (i) un fundamento previo, prácticamente de transcripción de dos resoluciones judiciales relevantes, a fin de trasladar el carácter técnico que presenta este tipo de demandas, (ii) un análisis de dos medios electrónicos de comunicación por su proyección y (iii) una mayor exposición inicial de los requisitos de cada uno de los tipos ilícitos concurrenciales a fin de facilitar una lectura global.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

(pág. 1)

ÍNDICE

(pág. 2)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PREVIO.- Configuración de las demandas de Competencia Desleal (pág. 3)

PRIMERO.- Objeto del procedimiento (pág. 6)

SEGUNDO.- Hechos declarados probados y no probados (pág. 8)

A. Acceso correo electrónico corporativo (pág. 12)

B. Valor probatorio whats app (pág. 20)

TERCERO.- Falta de legitimación pasiva (pág. 23)

CUARTO.- Valoración y alcance de la "constitución" de la sociedad Construcciones Martínez, S.A. por Alejandro (pág. 24)

QUINTO.- Actos de imitación (art. 11.2 LCD) (pág. 25)

SEXTO.- Actos de inducción a la terminación regular de tres contratos (art. 14.2 LCD) (pág. 32)

SÉPTIMO.- Actos de explotación de la reputación ajena del art. 12 LCD por la utilización de los dominios "edifica.es" y "edifica.com" (pág. 38)

OCTAVO.- Actos contrarios a las exigencias de la buena fe (art. 4 LCD) (pág. 43)

NOVENO.- Indemnización de daños y perjuicios (pág. 46)

DÉCIMO.- Indemnización por enriquecimiento injusto (pág. 48)

UNDÉCIMO.- Otros pronunciamientos (pág. 48)

DUODÉCIMO.- Costas (pág. 49)

FALLO

(pág. 49)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PREVIO.- Configuración de las demandas de Competencia Desleal.

Los procesos de competencia desleal presentan como elemento característico que junto a la concreta acción ejercitada (art. 32 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal) se requiere identificar con precisión qué concreto comportamiento o conducta desleal -ilícito concurrencial- se ha cometido, tipo civil al que necesariamente deben ir anudados unos hechos fundadores de cada concreta imputación desleal.

Ciertamente, la exposición separada de los hechos y los fundamentos de derecho, tal y como refiere el artículo 399 LEC como modo en que ha de ser redactada toda demanda, en el caso de las demandas de competencia desleal requiere una reinterpretación por la sencilla razón de que cada ilícito concurrencial goza de sustantividad propia (no sólo un fundamento normativo distinto sino también hechos distintos que lo sustentan).

Para fundar adecuadamente cada uno de los distintos ilícitos concurrenciales debe especificarse la forma concreta en la que se estima se ha producido la infracción, señala con solemnidad la SAP Bcn, Sec. 15ª, de fecha 04.07.2011, rec. nº 636/2010 (Roj: SAP B 11449/2011).

El Tribunal Supremo, en Sentencia nº 822/2011, de 16 de diciembre de 2.011, señala *Cada uno de los ilícitos concurrenciales de la Ley de Competencia Desleal tiene sustantividad propia y autonomía y da lugar a una modalidad de acción, la cual debe configurarse -identificarse e individualizarse- de forma precisa y concreta. La delimitación fáctica y jurídica de cada uno de los supuestos que permiten la incardinación de los tipos legales, general o específicos, de ilícito concurrencial corresponde a quien demanda, sin que le sea dable hacer una relación de hechos históricos, para a continuación diferir al Tribunal la selección del tipo que estima adecuado al caso (S. 22 de noviembre de 2010). Ello no forma parte de la función jurisdiccional, ni se compagina con el principio*

de rogación, ni en definitiva lo permite la defensa de la otra parte, la cuál, ante tal remisión genérica, se vería forzada a razonar el rechazo, para el caso, de todos y cada uno de los tipos legales, incluso el de cierre recogido en el art. 5 LCD (actual artículo 4 LCD). La elección de una u otra acción, o de varias acumuladas, corresponde a la parte interesada, la que tiene la carga procesal -imperativo del propio interés- de expresar con claridad, y no de forma farragosa y confusa (como se le imputa en el supuesto de autos) la concurrencia de los requisitos del ilícito correspondiente. **No es asumible la opinión**, porque obviamente no lo permiten el art. 218 LEC, ni el principio "iura novit curia", **de que el Tribunal pueda aplicar un tipo diferente del indicado por la parte cuando la indicación es equivocada, ni que pueda suplir la falta de mención del precepto, salvo que en este caso fluya de manera natural e inequívoca de la descripción efectuada por el interesado.** La facultad concedida al Tribunal de corregir el desacierto de la parte en la cita o alegación de la norma ex art. 218.1 LEC, no autoriza a cambiar o corregir los planteamientos de las partes, ni a suplir en tal aspecto su incuria o desconocimiento jurídico, y menos todavía cuando se afecta a las pretensiones ejercitadas, en cuya selección y delimitación deben esmerarse los interesados, y por eso se exige la dirección procesal de Letrado. Así lo viene declarando esta Sala que en la Sentencia de 15 de diciembre de 2008, núm. 1167, señala que "la infracción del art. 5 LCD obliga a identificar las razones en que se funda la deslealtad de la conducta (S. 24 de noviembre de 2006), sin que baste citar el precepto en los fundamentos de derecho de la demanda (S. 19 de mayo de 2008)", sin perjuicio de que, como indica la Sentencia de 7 de abril de 2010, "no mencionado expresamente [el artículo] pueda resultar identificable por medio de la descripción del supuesto de hecho que el mismo contempla". Entenderlo de otro modo supone desconocer el contenido de la "causa petendi", cuyo componente fáctico es siempre de alegación ineludible, en tanto el jurídico también puede serlo, causa de pedir que se altera cuando se aplica una fundamentación jurídica distinta de la que las partes han querido hacer valer.

Continúa la indicada STS señalando que Nada obstaba a que la parte actora, en tal momento procesal (Audiencia Previa), pudiera aclarar los tipos de ilícito en que fundaba su demanda, y por lo tanto pudiera prescindir de uno de ellos, aunque estuviere expresamente aludido en la demanda, reduciendo el objeto del debate a los aludidos, y ello con tanta más razón de ser si se tiene en cuenta que el requerimiento judicial obedeció a una excepción de la parte contraria y a una redacción farragosa y confusa. En tales casos es necesario que el Tribunal, una vez oídas las partes, resuelva el tema de modo que elimine las incertidumbres jurídicas, facilitando el debate, y dando posibilidad a las partes de impugnar la decisión en la medida que les resulte desfavorable para sus intereses y todo ello bajo el prisma de que cualquier duda en la materia debe resolverse a favor del derecho a la jurisdicción, en su manifestación de principio "pro actione", que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, aclarando que en este caso se refería a la confusa petición de aclaración respecto de los tipos concurrenciales invocados.

Y la Sala Primera del Tribunal Supremo vuelve a recordarnos esta tesis en su reciente Sentencia de fecha 6 de octubre de 2016, recurso número 783/2014, Roj: STS 4405/2016, cuando señala que La delimitación de la acción ejercitada exige algo más que invocar en la audiencia previa el art. 32 de la Ley de Competencia Desleal (...) Para que pueda estimarse una pretensión fundada en la comisión de una conducta prohibida por la Ley de Competencia Desleal, junto con la acción prevista en los distintos apartados de tal precepto (...), el demandante ha de identificar suficientemente cuál es el ilícito concurrencial en que ha incurrido el demandado y que da lugar a la pretensión declarativa, cesatoria, indemnizatoria, etc, ejercitada en la demanda, y las razones por las que la conducta imputada al demandado constituye el ilícito concurrencial en cuya comisión se basa la pretensión ejercitada. Esta delimitación de la acción ejercitada es necesaria para permitir a los demandados defenderse adecuadamente.

En esta línea, esta Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo estima el recurso extraordinario por infracción procesal al haber incurrido el órgano de segunda instancia en incongruencia extra petita (fuera de lo pedido) al estimar una acción que no había sido ejercitada en la demanda, la cual no expresaba mínimamente cuál era la infracción prevista en la Ley de Competencia Desleal en la que habían incurrido los demandados y las razones por las que la conducta reprochada a los demandados constituía un determinado ilícito de competencia desleal, impidiendo, en consecuencia, que los demandados pudieran defenderse adecuadamente, puesto que no habían podido realizar alegaciones destinadas a desvirtuar la existencia de la infracción concurrencial por la que finalmente habían sido condenados en apelación. Y la Sala Primera identificó esta omisión cometida por la parte demandante como la conducta rechazada por esta misma Sala en su Sentencia 822/2011, de 16 de diciembre.

En definitiva, para que pueda estimarse una pretensión fundada en la comisión de una conducta prohibida por la Ley de Competencia Desleal debe identificarse tanto la acción como el ilícito concurrencial que da lugar a la pretensión declarativa, cesatoria, indemnizatoria, etc, y las razones por las que la conducta imputada al demandado constituye el ilícito concurrencial en cuestión.

Establecido lo anterior, procederé a relatar de forma sucinta el planteamiento que expone la parte actora para acto seguido entrar a analizar los concretos ilícitos concurrenciales cuya presencia se invoca, examinando la concurrencia de los presupuestos y condiciones por separado para cada tipo concurrencial.

PRIMERO.- Objeto del procedimiento.

La mercantil EDIFICA, S.L, empresa dedicada al diseño y ejecución de obras de edificación y habilitación de locales comerciales, plantea una demanda de competencia desleal frente a la mercantil CONSTRUCCIONES MARTÍNEZ, S.A. y D. ALEJANDRO F.

Las acciones que pretensiona son las recogidas en el artículo 32 LCD, en concreto acciones declarativas de deslealtad, cesación, indemnización de daños y perjuicios, y enriquecimiento injusto en relación a los ilícitos concurrenciales que siguen y que considera infringidos:

- Cláusula general del art. 4 LCD formulada como *Captación desleal del cliente principal de EDIFICA, S.L.*
- Actos de imitación del art. 11.2 LCD formulados como *Aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno o de la reputación ajena y la posibilidad para generar riesgo de asociación.*
- Actos de inducción a la terminación regular de los contratos de los arquitectos de EDIFICA, S.L. del art. 14.2 LCD.
- Actos de explotación de la reputación ajena del art. 12 LCD por la utilización de los dominios "edifica.es" y "edifica.com".

Los demandados se han opuesto por los motivos que obran en su escrito de oposición.

En primer lugar, Alejandro alega falta de legitimación pasiva dado que las relaciones de competencia se dan entre la actora y Construcciones Martínez, S.A.

En segundo lugar, se opone a la estimación de la demanda porque no se ha incurrido en ninguna conducta que merezca ser considerada como desleal y así, en síntesis: (i) no se ha producido un ataque directo a la clientela porque Edifica, S.L. ha perdido un cliente, no la clientela, existiendo una relación personal entre Alejandro y José Ramón (El Chef, S.A); (ii) son dos empresas que prestan servicios y éstos son los mismos: ingeniería y relacionados con la construcción, sin que se haya producido un aprovechamiento del esfuerzo ajeno porque la demandada es una empresa solvente y con reputación; (iii) se ha sido escrupuloso con los contratos, respetando el preaviso y no se puede prohibir a los trabajadores mejorar profesionalmente, porque se buscó a tres personas que tuvieran la cualificación profesional; y en relación a los planos, "el estado de la técnica te lleva al que es",

siendo el margen de maniobra nulo porque es el propio restaurante el que marca los requerimientos técnicos; niega que no se hubieran producido modificaciones y; (iv) no hace falta asociación pero sí hace falta tener reputación que no tenga la sociedad demandada; asimismo, tener registrado el nombre de dominio no genera deslealtad alguna.

Por otro lado, (i) no procede ninguna de las acciones ejercitadas porque Alejandro no ejercita la competencia, no es él quien desarrolla la actividad; (ii) no procede la acción de cesación siendo más bien de contrario que se intenta perjudicar al competidor, se quiere paralizar la actividad para hacerse con una clientela superior; (iii) no procede la acción de enriquecimiento injusto porque falta un derecho de exclusiva, que en este caso es marginal además; (iv) a través de la acción de daños y perjuicios se obtendrá información que perjudica a la sociedad demandada; (v) se niega la existencia de daño competitivo y; (vi) se niega la existencia de daño moral porque no se ha afectado a la imagen.

SEGUNDO.- Hechos declarados probados y no probados. Acceso correo electrónico corporativo y valor probatorio whats app.

Para la resolución de esta controversia conviene partir de la relación de hechos relevantes acreditados tras la práctica de la prueba:

1. Alejandro F., Manuel C. y Luis L. constituyeron la sociedad EDIFICA, S.L. en el mes de Enero de 2008, para el diseño y ejecución de obras de edificación y habilitación de locales comerciales, siendo socios por partes iguales y administradores.
2. Alejandro F., Manuel C. y Luis L. desarrollan funciones directivas en la sociedad EDIFICA, S.L. con contrato laboral.
3. La sociedad EDIFICA, S.L. tiene más de 50 trabajadores.

4. El volumen de negocio de EDIFICA, S.L. en el año 2014 ascendió a 12 millones de euros de los cuales 10 millones correspondieron a la cadena de restauración El Chef, S.A.
5. EDIFICA, S.L. se encarga del diseño y ejecución de todos los restaurantes que la cadena El Chef, S.A. va abriendo por el mundo.
6. El día 20 de diciembre de 2015 Pedro, uno de los arquitectos en plantilla de Edifica, S.L, envió un correo electrónico al resto de los arquitectos a cuyo cargo estaba el diseño de la reforma de los locales de El Chef, S.A, informándoles que había hablado con Alejandro de un nuevo proyecto y que éste les había invitado a unirse en mejores condiciones de las que tenían hasta el momento.
7. En las navidades de 2015 Alejandro convoca a sus socios Manuel y Luis en la sede social para comunicarles que ha decidido abandonar el negocio para emprender otros proyectos que le permitan conciliar la vida profesional y familiar, y que está cansado de "tirar del carro" mientras ellos esperan a que lleguen las obras.
8. Los socios Manuel y Luis contratan un detective al desconfiar de las intenciones reales de su socio Alejandro.
9. El informe del detective señala que el día 30 de diciembre de 2015 Alejandro y José Ramón, dueño de Construcciones Martínez, S.A, mantienen una conversación en una cafetería a cuyo término se dan la mano y un abrazo, que el detective interpreta como que han llegado a un acuerdo.
10. La noche de fin de año 2015 Alejandro envía a su socio Manuel el siguiente mensaje: "Luis es mala persona, cuidado con él. Si supieras lo que te conviene, harías como yo y te lo montarías por tu cuenta. Feliz año!".

11. El día 1 de Febrero de 2016 Alejandro comunica formalmente a sus socios su voluntad de cesar como administrador de EDIFICA, S.L. y poner fin a su relación laboral de directivo, y les ofrece a un precio razonable sus participaciones sociales, invitación que es rechazada por sus socios.
12. A fecha 2 de Febrero de 2016 Alejandro adquiere la condición de socio al 50% y administrador solidario de la sociedad Construcciones Martínez, S.A. junto con su dueño de siempre, el Sr. Martínez, al adquirir el 100% de la ampliación de capital de dicha sociedad.
13. El informe del detective acompaña una serie de vídeos donde se observa que desde el día 1 de Febrero de 2015 Alejandro acude con frecuencia a las oficinas de Construcciones Martínez, S.A.
14. El día 12 de marzo de 2016 Jose Ramón R. comunica a EDIFICA, S.L. que no desea continuar la relación comercial que mantiene su sociedad El Chef, S.A. y pone fin a los trabajos de reforma que estaba llevando a cabo para abrir sus restaurantes en Barcelona, Milán y Londres.
15. José Ramón R. justifica su decisión por la pérdida de la relación de confianza que unía a ambas empresas por la marcha de Alejandro, hecho éste del que se enteró por un amigo común de ambos.
16. José Ramón R, Presidente de la cadena de restauración El Chef, S.A, mantiene una relación de amistad con Alejandro F.
17. En la segunda mitad de marzo de 2016 los tres arquitectos contratados por Edifica, S.L. y a cuyo cargo estaba el diseño de la reforma de los locales de El Chef, S.A. ponen en conocimiento de Edifica, S.L. que dan por finalizada su relación laboral una vez transcurrido el plazo de preaviso legalmente establecido.

18. El informe del detective acompaña una serie de vídeos donde se observa que desde la segunda mitad de marzo de 2016 los arquitectos de Edifica, S.L. entran y salen del local de Construcciones Martínez, S.A.
19. Edifica, S.L. no tiene otros arquitectos en plantilla.
20. Las únicas tres obras de reforma que la sociedad EDIFICA, S.L. estaba llevando a cabo para la sociedad El Chef, S.A. en Barcelona, Milán y Londres no se vieron interrumpidas, no se realizó ninguna modificación de los proyectos originales y finalizaron en el verano de 2016, estando a cargo de los mismos tres arquitectos que llevaban estas obras en Edifica, S.L.
21. Los planos originales de estas tres obras siguen en poder de Edifica, S.L. y no fueron objeto de registro ante ningún estamento oficial.
22. Alejandro es titular de los dominios "edifica.es" y "edifica.com".
23. La sociedad Edifica, S.L. tiene registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas la marca denominativa "Edifica".
24. Alejandro ha continuado utilizando los dominios "edifica.es" y "edifica.com" para publicitar los proyectos de reforma que realiza con la nueva empresa Construcciones Martínez, S.A.
25. Desde febrero de 2016 Construcciones Martínez ha realizado todas las obras de reforma de los locales de la cadena El Chef que le ha reportado unos ingresos adicionales de 15 millones de euros.
26. Alejandro continúa siendo titular de las participaciones sociales de Edifica, S.L. ante la negativa de sus socios a comprarle su participación.

A. Acceso correo electrónico corporativo.

Por lo que respecta al hecho probado sexto (6°), referente al control empresarial del correo electrónico corporativo que utiliza el trabajador (en este caso el codemandado es receptor del mensaje), en las sesiones de preparación se consideró de interés explorar las posibles controversias que pudiera causar el acceso, lectura y uso del correo electrónico corporativo a nombre de un trabajador.

Ésta es la razón (académica) por la que se incluye el siguiente razonamiento.

Todo trabajador es titular del derecho al secreto de sus comunicaciones, independientemente que estas se realizan con medios tecnológicos privados o con los medios tecnológicos que el empresario pone a su disposición.

Ahora bien, todo empresario tiene el derecho de adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales (vid. art. 20.3 ET). Asimismo, tiene la facultad de decidir qué uso pueden y/o deben hacer los trabajadores de los medios tecnológicos puestos a su disposición.

Y es en este escenario donde aparece la colisión de derechos expuesta, cuando el empresario pretende comprobar qué uso se ha hecho o se está haciendo de los medios tecnológicos puestos a disposición de sus trabajadores, caso de las comunicaciones telefónicas realizadas con el teléfono de empresa o las comunicaciones realizadas con el correo electrónico de empresa.

Los derechos fundamentales afectados son, esencialmente, dos: el derecho a la intimidad personal y al secreto de las comunicaciones.

Es preciso partir de la doctrina constitucional sobre la plena efectividad de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales así como sobre la

posibilidad de su limitación para hacerlos compatibles con otros derechos o intereses constitucionalmente relevantes.

La resolución de referencia considero que es la **Sentencia Tribunal Constitucional**, Sala Primera, n° 241/2012, de **17 de diciembre de 2012, Recurso de Amparo** n° 7304-2007 (BOE 22 de enero de 2013), y cuyo contenido prácticamente transcribo en su integridad a continuación.

Por lo que respecta al derecho a la intimidad personal, consagrado en el art. 18.1 CE, este derecho se configura como un derecho fundamental estrictamente vinculado a la propia personalidad y que deriva de la dignidad de la persona que el art. 10.1 CE reconoce e implica «la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida humana» (SSTC 170/1997, de 14 de octubre, FJ 4; 231/1988, de 1 de diciembre, FJ 3; 197/1991, de 17 de octubre, FJ 3; 57/1994, de 28 de febrero, FJ 5; 143/1994, de 9 de mayo, FJ 6; 207/1996, de 16 de diciembre, FJ 3; y 202/1999, de 8 de noviembre, FJ 2, entre otras muchas). Así pues, el derecho a la intimidad contenido en el art. 18.1 CE no sólo preserva al individuo de la obtención ilegítima de datos de su esfera íntima por parte de terceros, sino también de la revelación, divulgación o publicidad no consentida de esos datos, y del uso o explotación de los mismos sin autorización de su titular, garantizando, por tanto, el secreto sobre la propia esfera de vida personal y, consiguientemente, veda a los terceros, particulares o poderes públicos, decidir sobre los contornos de la vida privada (SSTC 83/2002, de 22 de abril, FJ 5; y 70/2009, de 23 de marzo, FJ 2), siendo el mismo aplicable al ámbito de las relaciones laborales (SSTC 98/2000, de 10 de abril, FFJJ 6 a 9; y 186/2000, de 10 de julio, FJ 6). La esfera de la intimidad personal está en relación con la acotación que de la misma realice su titular, habiendo reiterado el Tribunal Constitucional que cada persona puede reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena (SSTC 89/2006, de 27 de marzo, FJ 5; y 173/2011, de 7 de noviembre, FJ 2) y que corresponde a cada persona acotar el

ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno (STC 159/2009, de 29 de junio, FJ 3).

Ahora bien, hay que reconocer que existe un hábito generalizado de tolerancia hacia ciertos usos moderados de los medios informáticos y de comunicación facilitados por la empresa a los trabajadores.

Y es esta tolerancia la que se ha dado en llamar "expectativa razonable de intimidad" lo que obliga al empresario a establecer previamente las reglas de uso de esos medios e informar a los trabajadores de que va existir control sobre el uso de esos medios de cara a fiscalizar o comprobar la corrección de su uso.

De tal manera que si se cumplen tales exigencias y a pesar de ello el medio se utiliza para usos privados en contra de estas prohibiciones y con conocimiento de los controles y medidas aplicables, no debería entenderse que, al realizarse el control, se ha vulnerado «una expectativa razonable de intimidad» en los términos que establecen las STEDH 25-6-97 (caso Halford) -EDJ 1997/15630- y 3-4-07 (caso Copland) -EDJ 2007/19077- para valorar la existencia de una lesión del art. 8 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos -EDL 1979/3822-.

Por lo que respecta al secreto de las comunicaciones del art. 18.3 CE, recuerda la STC 142/2012, de 2 de julio, FJ 3, que el Tribunal Constitucional ha reiterado que el derecho al secreto de las comunicaciones consagra la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídico de las comunicaciones ajenas, por lo que dicho derecho puede resultar vulnerado tanto por la **interceptación, en sentido estricto**, consistente en la **aprehensión física del soporte del mensaje, con conocimiento o no del mismo**, o la **captación del proceso de comunicación**, como por el **simple conocimiento antijurídico de lo comunicado a través de la apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario o de un mensaje emitido por correo electrónico o a través de telefonía móvil, por ejemplo.**

Igualmente, se ha destacado que el concepto de secreto de la comunicación, cuando opera, **cubre no sólo el contenido de la comunicación, sino también otros aspectos de la misma, como la identidad subjetiva de los interlocutores**, por lo que este derecho queda afectado tanto por la entrega de los listados de llamadas telefónicas por las compañías telefónicas como también por el acceso al registro de llamadas entrantes y salientes grabadas en un teléfono móvil (por todas, las SSTC 114/1984, de 29 de noviembre; 123/2002, de 20 de mayo; 56/2003, de 24 de marzo y, en especial, la STC 230/2007, de 5 de noviembre, FJ 2, o las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 2 de agosto de 1984, caso Malone c. Reino Unido, § 84 y, de 3 de abril de 2007, caso Copland c. Reino Unido, § 43). A lo que debe añadirse que la protección del derecho al secreto de las comunicaciones **alcanza al proceso de comunicación mismo, pero finalizado el proceso en que la comunicación consiste, la protección constitucional de lo recibido se realiza en su caso a través de las normas que tutelan otros derechos** (STC 70/2002, de 3 de abril, FJ 9).

En relación a los datos que se contienen en ordenadores u otros soportes informáticos, este Tribunal en la STC 173/2011, de 7 de noviembre, FJ 3, recordó que el ordenador es un instrumento útil para la emisión o recepción de correos electrónicos y con carácter general, ha venido reiterando que el poder de dirección del empresario es imprescindible para la buena marcha de la organización productiva (organización que refleja otros derechos reconocidos constitucionalmente en los arts. 33 y 38 CE). Expresamente en el art. 20 del texto refundido de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET) se contempla la posibilidad de que el empresario, entre otras facultades, adopte las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de sus obligaciones laborales. Mas esa facultad ha de producirse, en todo caso, dentro del debido respeto a la dignidad del trabajador, como expresamente nos lo recuerda igualmente la normativa laboral en los arts. 4.2 c) y 20.3 LET (STC 186/2000, de 10 de julio, FJ 5).

De esta forma, los equilibrios y limitaciones recíprocos que se derivan para ambas partes del contrato de trabajo suponen que también las facultades organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos fundamentales del trabajador, quedando obligado el empleador a respetar aquéllos (STC 292/1993, de 18 de octubre, FJ 4).

Concretamente, en relación con la **utilización de ordenadores u otros medios informáticos de titularidad empresarial por parte de los trabajadores**, puede afirmarse que la utilización de estas herramientas está generalizada en el mundo laboral, **correspondiendo a cada empresario**, en el ejercicio de sus facultades de autoorganización, dirección y control **fijar las condiciones de uso de los medios informáticos asignados a cada trabajador**. En el marco de dichas facultades de dirección y control empresariales no cabe duda de que es admisible la ordenación y regulación del uso de los medios informáticos de titularidad empresarial por parte del trabajador, así como la facultad empresarial de vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones relativas a la utilización del medio en cuestión, siempre con pleno respeto a los derechos fundamentales.

Las consideraciones precedentes no impiden que se proceda a dotar de una regulación al uso de las herramientas informáticas en la empresa y, en particular, al uso profesional de las mismas, por medio de diferentes instrumentos como órdenes, instrucciones, protocolos o códigos de buenas prácticas, de manera que la empresa no quede privada de sus poderes directivos ni condenada a permitir cualesquiera usos de los instrumentos informáticos sin capacidad alguna de control sobre la utilización efectivamente realizada por el trabajador.

A tal fin y en pura hipótesis, **pueden arbitrarse diferentes sistemas**, siempre respetuosos con los derechos fundamentales, **orientados** todos ellos a que los datos profesionales o **los efectos de la comunicación profesional** llevada a cabo **alcancen al conocimiento empresarial, sin que se dé**, en cambio, **un acceso directo o cualquier otra intromisión del empresario** o sus mandos en la empresa, **en**

la mensajería o en los datos personales de los trabajadores, si este uso particular ha sido permitido. En ese ámbito, aunque pudiera caber la pretensión de secreto de las comunicaciones, actúa a su vez legítimamente el poder directivo, con la posibilidad consiguiente de establecer pautas de flujo de la información e instrucciones u órdenes del empresario que aseguren, sin interferir injustificadamente el proceso de comunicación y sus contenidos, el acceso a los datos necesarios para el desarrollo de su actividad, al igual que ocurre en otros escenarios en los que, sin control directo del empresario, los trabajadores a su servicio desarrollan la actividad laboral ordenada en contacto con terceros y clientes.

Partiendo del uso común del ordenador, desde la perspectiva de los derechos fundamentales, **es esencial determinar si el acceso a los contenidos de los ordenadores u otros medios informáticos de titularidad empresarial puestos por la empresa a disposición de los trabajadores, y en un medio al que puede acceder cualquiera, vulnera el art. 18.3 CE, para lo que habrá de estarse a las condiciones de puesta a disposición, pudiendo aseverarse que la atribución de espacios individualizados o exclusivos puede tener relevancia desde el punto de vista de la actuación empresarial de control. Es el caso de asignación de cuentas personales de correo electrónico a los trabajadores, o incluso a las entidades sindicales, aspecto éste que fue abordado en nuestra STC 281/2005, de 7 de noviembre. El ejercicio de la potestad de vigilancia o control empresarial sobre tales elementos resulta limitada por la vigencia de los derechos fundamentales, si bien los grados de intensidad o rigidez con que deben ser valoradas las medidas empresariales de vigilancia y control son variables en función de la propia configuración de las condiciones de disposición y uso de las herramientas informáticas y de las instrucciones que hayan podido ser impartidas por el empresario a tal fin.**

Lo expuesto no impide afirmar que en el desarrollo de la prestación laboral pueden producirse comunicaciones entre el trabajador y otras personas cubiertas por el derecho al secreto del art. 18.3 CE, ya sean postales, telegráficas, telefónicas o por medios informáticos, por lo

que pueden producirse vulneraciones del derecho al secreto de las comunicaciones por intervenciones antijurídicas en las mismas por parte del empresario o de las personas que ejercen los poderes de dirección en la empresa, de otros trabajadores o de terceros. Así lo ha afirmado también la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la Sentencia de 3 de abril de 2007, caso Copland c. Reino Unido, § 41, al recordar que, según la reiterada jurisprudencia del Tribunal (SSTEDH de 25 de junio de 1997, caso Halford c. Reino Unido, § 44, y 16 de febrero de 2000, caso Amann c. Suiza, § 44) las llamadas telefónicas que proceden de locales profesionales pueden incluirse en los conceptos de «vida privada» y de «correspondencia» a efectos del artículo 8 del Convenio, y del mismo modo los correos electrónicos enviados desde el lugar de trabajo y la información derivada del seguimiento del uso personal de Internet.

Por lo que respecta a nuestro caso, la realidad es que se desconoce que la empresa Edifica, S.L. tenga implementado protocolo alguno o que los arquitectos tuvieran conocimiento de una reglas de control y uso de los medios informáticos puestos a su disposición.

Un análisis del caso desde la perspectiva constitucional conlleva la nulidad de toda prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales (art. 11.1 LOPJ).

Ahora bien, **en el presente caso se ha admitido la recepción del citado correo electrónico y su contenido** que ha de permitir considerar como idóneo este medio probatorio.

Por último, y en la misma línea académica que se ha señalado, y a efectos de mostrar las dificultades que siguen existiendo sobre el particular, considero relevante señalar que esta STC -recurso de amparo núm. 7304-2007- tiene un voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré al que se adhiere la Magistrada doña Adela Asua Batarrita, de interpretación aún más restrictiva.

Así señala este voto particular que desde la perspectiva del derecho a la libertad de comunicaciones del art. 18.3 CE, las órdenes limitativas del uso, incluso privado, de esas herramientas, podrán ser en ocasiones contrarias a aquel derecho fundamental. Y es que el contrato de trabajo no incomunica al trabajador, instalándose, en la organización empresarial en la que presta servicios, en una situación de soledad hacia el exterior; y, de su lado, la titularidad de esos medios y herramientas tampoco confiere al empresario un derecho a restricciones caprichosas.

Incluso señala el voto particular que olvida la Sentencia la doctrina de este Tribunal sobre el derecho al secreto de las comunicaciones. En efecto, la STC 114/1984, respecto del concepto de «secreto» del art. 18.3 CE, enseña que el mismo tiene un carácter «formal», en tanto que se predica de lo comunicado, sea cual sea su contenido y pertenezca o no el objeto de la comunicación misma al ámbito de lo personal, lo íntimo o lo reservado. Hablamos, en suma, de una situación jurídica. Esto es, de unas comunicaciones que no lo son en abstracto sino adjetivadas por su reserva; de un secreto que no juega como una protección o garantía de la comunicación sino, antes que ello, como un elemento que la define. La comunicación es secreta; y lo es, además, sea cual sea su contenido. Ni siquiera la hipótesis de la autorización judicial como mecanismo de interferencia, prevista en la Constitución, varía esa naturaleza, ni en consecuencia delimita el derecho al margen del atributo del secreto, sino que, antes bien, limita su efectividad, pues tampoco esta vez el derecho fundamental es ilimitado.

En definitiva y en atención al carácter formal del derecho y a sus contenidos, la protección que ofrece el art. 18.3 CE (...) no habilita en modo alguno interferencias en el proceso o en el contenido de la comunicación.

La Sentencia (...) soslaya que la desatención de las ordenes empresariales, incluso la que tenga naturaleza disciplinaria, no puede justificar lesiones de derechos fundamentales (por todas, STC 41/2006, de 13 de febrero, FJ

5), y que ese criterio no varía en los terrenos del derecho al secreto de las comunicaciones del art. 18.3 CE.

Para superar esos límites, **cualquier intervención empresarial** debe producirse con las prevenciones y cánones de la autorización judicial que cita el art. 18.3 CE, en cuya definición nuestra jurisprudencia incorpora la exigencia de una norma legal que habilite la injerencia – «una ley de singular precisión» (STC 49/1999, FJ 4)– y dispone que los Jueces y Tribunales podrán adoptar la medida sólo cuando concurren los presupuestos materiales pertinentes (ibídem).

(...) también desvela la intencionalidad lesiva, que no es imprescindible para que el derecho fundamental resulte lesionado (por ejemplo, STC 196/2004, de 15 de noviembre, FJ 9).

La Sentencia de la que me distancio responde a un concepto de las relaciones laborales que, con todo el respeto que me merece la decisión de la Sala, no se corresponde con el modelo que impone la cláusula constitucional del Estado social y democrático de Derecho (art. 1.1 CE) que las informa; **atribuye al empresario facultades de las que carece**; soslaya los condicionantes que en un juicio como el actual imponen la libertad de las comunicaciones y el derecho al secreto de las mismas, con su carácter formal y que, en fin y en el contexto moderno de las innovaciones tecnológicas, brinda indudables ventajas para los procesos productivos y para el desarrollo de la personalidad de los ciudadanos, y, en última instancia, opta por avalar los instrumentos de fiscalización incluso cuando, como en este caso, se actualizan en términos abiertamente invasivos, lo que, al margen de acentuar la dependencia jurídica y la presión psicológica a los trabajadores, repercute negativamente en la efectividad de los derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos a los trabajadores.

B. Valor probatorio whats app.

Por lo que respecta al hecho probado décimo (10º), referente al valor probatorio de un mensaje de whast app o

similar, en las sesiones de preparación se consideró de interés explorar las posibles controversias que pudiera causar la aportación en un procedimiento judicial de un mensaje electrónico.

Ésta es la razón (académica) por la que se incluye el siguiente razonamiento.

La Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, establece en su art. 3.5, que "**Se considera documento electrónico la información de cualquier naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado**", y esta es la naturaleza de un mensaje de Whastapp (vid. art. 3.6.c) contenido almacenado en formato electrónico, en particular, texto o registro sonoro, visual o audiovisual).

La especial dificultad que puede entrañar la comprobación de su autenticidad (ante la impugnación de la contraparte) justifica el uso de otros medios probatorios con carácter instrumental o auxiliar, tales como:

- Interrogatorio de partes, que evitaría acudir a una prueba pericial informática.

- Testifical, que evitaría acudir a una prueba pericial informática.

- Pericial informática, que tendrá por objeto determinar si el contenido almacenado en formato electrónico en dispositivo electrónico de que se trate ha sufrido alteración o manipulación (autenticidad e integridad).

- Documental, consistente en la aportación manuscrita, transcrita o "fotografiada" del contenido del whastapp y que facilitaría su incorporación física al procedimiento y su valoración como prueba documental, sin perjuicio de que en ocasiones (en sede penal mayormente), se incorpore el propio dispositivo electrónico.

La Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 19 de mayo de 2015 llegó a la siguiente conclusión: *hay que tener mucho cuidado con este tipo de prueba, al ser manipulable. Por tanto, desplaza su carga a la parte que se ve favorecida por esta, debiendo acreditar su autenticidad mediante la práctica de una prueba pericial.*

Y es que la Sala Segunda aprecia que *"el anonimato que autorizan tales sistemas y la libre creación de cuentas con una identidad fingida, hacen perfectamente posible aparentar una comunicación en la que un único usuario se relaciona consigo mismo"*.

En consecuencia, *desplaza la carga de la prueba hacia quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria y conduce hacia una prueba pericial.*

La reciente la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia nº 556/2016, de fecha 28 de enero (rec. 4577/2015), y cuyo contenido transcribo literalmente, ha señalado *"no sólo es un medio de prueba válido, pese a no contemplarse en la LJS, sino que ya ha tenido plasmación normativa; no obstante lo cual, habría que cumplir una serie de reglas. Porque, para considerar una conversación de WhatsApp como documento –a los fines del proceso laboral–, sería preciso que se hubiese aportado no sólo la copia en papel de la impresión de pantalla o, como se denomina usualmente, "pantallazo" –que es lo único se cumple por el actor–, sino una transcripción de la conversación y la comprobación de que ésta se corresponde con el teléfono y con el número correspondientes. Esto podría haber conseguido a través de la aportación del propio móvil del Sr. ... y solicitando que, dando fe pública, el Letrado de la Administración de Justicia levante acta de su contenido, con transcripción de los mensajes recibidos en el terminal y de que éste se corresponde con el teléfono y con el número correspondientes; o, incluso, mediante la aportación de un acta notarial sobre los mismos extremos.*

Apurando nuestras consideraciones sobre la prueba de mensajería instantánea y con fines esclarecedores, para que aceptemos como documento una conversación o mensaje de este tipo (algo diferente a su valor probatorio) podríamos

establecer cuatro supuestos: (a) cuando la parte interlocutora de la conversación no impugna la conversación; (b) cuando reconoce expresamente dicha conversación y su contenido; (c) cuando se compruebe su realidad mediante el cotejo con el otro terminal implicado (exhibición); o, finalmente, (d) cuando se practique una prueba pericial que acredite la autenticidad y envío de la conversación, para un supuesto diferente de los anteriores.

Por otro lado, la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Sección 6ª, de 28 de octubre de 2016, recurso número 121/2016, ha señalado que no habiéndose practicado prueba pericial que identifique el verdadero origen de la comunicación de whatsapp, la identidad de los interlocutores y la integridad de su contenido, no se tendrán en cuenta los mensajes.

En el presente caso se ha admitido el envío del citado whats app y su contenido.

TERCERO.- Falta de legitimación pasiva.

Alejandro alega falta de legitimación pasiva dado que las relaciones de competencia se dan entre la actora y Construcciones Martínez, S.A.

La sociedad demandante se opone por entender que sí concurre dicha legitimación, sin olvidar la existencia de actos de cooperación en la realización de actos de competencia desleal.

Tal y como señala -por todas- la STS Sala 1ª de fecha 19 de febrero de 2014, recurso número 1612/2011 (Roj: STS 858/2014) La legitimación *ad causam* consiste en una posición o condición objetiva en conexión con la relación material objeto del pleito que determina una aptitud para actuar en el mismo como parte; se trata de una cualidad de la persona para hallarse en la posición que fundamenta jurídicamente el reconocimiento de la pretensión que trata de ejercitar y exige una adecuación entre la titularidad jurídica afirmada (activa o pasiva) y el objeto jurídico pretendido. Constituye un presupuesto que debe ser examinado de modo previo al conocimiento del asunto, por

cuanto en el caso de estimar la cuestión planteada como excepción procesal, no podrá ser en modo alguno estimada la acción, cuando quién la ejercita no es parte legítima. Su naturaleza y sus efectos, determinan que deba ser apreciada de oficio, ya que su reconocimiento «(...)no lleva consigo la atribución de derechos subjetivos u obligaciones materiales, sino que, como enseña la más autorizada doctrina, coloca o no al sujeto en la posición habilitante para impetrar la aplicación de la ley a un caso concreto mediante el correspondiente pronunciamiento jurisdiccional».

En el presente caso, la intervención de Alejandro no es ajena a los actos de competencia desleal cuya declaración y cese se solicita sino que ha sido precisamente la conducta de Alejandro la que ha llevado al ejercicio de las acciones que se pretensionan, al tiempo que Alejandro ha tomado, para lo que ahora interesa, dos decisiones -abandono del ejercicio profesional en Edifica, S.L. e inicio de su actividad profesional en Construcciones Martínez, S.A- que suponen, cuando menos la segunda de ellas, su participación activa y directa en el mercado; por tanto, convirtiéndose en sujeto activo y pasivo de relaciones comerciales y concurrenciales.

Así las cosas, la excepción procesal ha de ser desestimada.

CUARTO.- Valoración y alcance de la "constitución" de la sociedad Construcciones Martínez, S.A. por Alejandro.

De los hechos declarados probados 6, 7 y 9 a 13 cabe llegar a la conclusión que Alejandro planificó su nuevo proyecto empresarial mientras era administrador social y socio de Edifica, S.L: (i) su voluntad manifestada a sus socios en las navidades 2015, sus mensajes por medios electrónicos, la reunión captada por el detective y las visitas de forma regular en el tiempo a las oficinas de su nueva compañía.

Ahora bien, ni este dato ni el hecho de entrar en competencia directa con su antigua empresa constituye por sí mismo un acto de competencia desleal sino que es preciso

que confluyan otras circunstancias que deslegitimen su conducta. Y esas circunstancias hay que analizarlas tipo a tipo.

QUINTO.- Actos de imitación (art. 11.2 LCD).

La parte actora comienza su exposición de actos ilícitos por la cláusula general si bien debemos dejar su análisis para el último lugar por cuanto su análisis se halla condicionado por la jurisprudencia vienen negando de forma reiterada ha negado que la cláusula general pueda ser utilizada para calificar como desleales conductas que hubieran superado el control de legalidad establecido en los preceptos de la propia Ley específicamente redactados para reprimirlas o permitir las.

El artículo 11 LCD contiene una regla general y varias prohibiciones o excepciones (cierto sector doctrinal habla de las tres normas). La regla general proclama la libertad de imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales siempre que no estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido en la ley. Esto es, la norma no sanciona la imitación, por sí misma, como acto de competencia desleal, sino tan solo aquel acto que, por las circunstancias concurrentes, no contribuye tanto al progreso técnico o estético, o a dinamizar el mercado, sino a producir efectos perjudiciales sobre los consumidores o los competidores.

Como excepción se reputa desleal la imitación de prestaciones o iniciativas empresariales cuando:

- 1) Resulte idónea para generar la evitable asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación (11.2).
- 2) Comporte un evitable aprovechamiento indebido de la reputación ajena (11.2).
- 3) **Comporte un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno** (11.2).

En el presente caso, la *causa petendi* (la *causa petendi* -causa de pedir- debe entenderse como el conjunto

de hechos jurídicamente relevantes para fundar la pretensión, STS nº 54/2014, de 21 febrero 2014, recurso número 1954/2011) se articula sobre la base de que los demandados han llevado a cabo un acto de imitación desleal del conjunto de prestaciones de la actora con el objeto de aprovecharse indebidamente del esfuerzo llevado a cabo por ésta a lo largo de muchos años, sin realizar la más mínima inversión intelectual, señalando que la imitación servil y sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de la actora se concretan en las siguientes:

- Imitación del diseño de los planos y proyectos así como su presentación.
- Incorporación a la plantilla de la demandada de todos los arquitectos de EDIFICA, S.L, que habían sido formados por ésta para la realización de sus tareas.

En relación al primer punto, la propiedad intelectual de una obra literaria, artística o científica corresponde al autor por el solo hecho de su creación (artículo 1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), estando integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas por la ley (artículo 2 TRLPI), pudiendo ser objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, y comprendiéndose entre ellas ciertamente "los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería" (artículo 10.1.f) TRLPI).

Ahora bien, las relaciones entre las creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual y el principio de libre imitabilidad no se establece en el binomio regla general-excepción sino en el de complementariedad relativa (vid. SSTS nº 586/2012, de 17 octubre y nº 95/2014, de 11 de marzo).

A tal fin hay que partir de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de propiedad intelectual, situando el criterio de la complementariedad relativa entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de los derechos de propiedad intelectual no puede constituir un acto de competencia desleal; y, de otra parte, tampoco cabe guiarse por un criterio simplista de especialidad legislativa, que niegue la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando exista un derecho exclusivo reconocido a favor de sus titulares y éstos puedan activar los mecanismos de defensa de su exclusiva.

Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de competencia desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de competencia desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de propiedad intelectual (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaría.

Por otro lado, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un derecho en exclusiva, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción de propiedad intelectual.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia de propiedad intelectual. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de

exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

En este sentido, incide el Tribunal Supremo en señalar en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre: «(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez».

Por tanto, desde un punto de partida sería necesaria determinar si nos encontramos ante una obra que goza de la protección que ofrece la legislación de propiedad intelectual para lo cual habría que realizar un análisis de la originalidad subjetiva de la obra, que la individualiza a través de la personalidad del autor, reforzada con la apreciación de cierta actividad de innovación creativa, a fin de llegar a la conclusión que es objeto de propiedad intelectual la obra que cumpla la exigencia de originalidad suficiente, esto es, que constituya una novedad objetiva, ya sea en la concepción o en la ejecución, incorporando en cualquier caso la nota de la singularidad subjetiva del autor, de cierto nivel o altura creativa

Ahora bien, llegados a esta punto es preciso atender al hecho innegable de que la pretensión sostenida por la parte actora no indicó en ningún momento al hecho de que fuera titular de un derecho de exclusiva, razón por la cual la general que se contiene en el art. 11 LCD comprensiva de la libertad de imitación de las prestaciones e iniciativas empresariales no se ve constreñida por la existencia de un derecho de exclusiva reconocido en la ley.

Entrando ya en el análisis del concreto tipo concurrencial invocado y, por tanto, obviando la imitación confusoria o con indebido aprovechamiento de la reputación ajena, es preciso detenerse en la imitación (de la prestación) con **indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno**, también sancionada en el artículo 11.2 LCD.

En este caso la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, a pesar de la resistencia de cierta jurisprudencia menor, viene señalando (por todas, STS 03.12.2014, rec. núm. 1035/2013; Roj: STS 5701/2014) *La norma no determina la medida de la imitación, pero es evidente que ésta ha de alcanzar aquella que sea necesaria para que pueda afirmarse producido el efecto que se trata de evitar: el aprovechamiento por un sujeto del esfuerzo empleado por otro. Tampoco se refiere la norma a los medios o instrumentos de la imitación. No obstante, las sentencias 888/2010, de 30 de diciembre, y 792/2011, de 16 de noviembre, rechazaron que la comisión del acto desleal debiera necesariamente producirse mediante una reproducción mecánica, como un sector de la doctrina defendía.*

El sentido de la prohibición del art. 11.2 LCD que reputa desleal la imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno es evitar que el tercero obtenga beneficios económicos con la reproducción del trabajo ajeno, esto es, sin añadir esfuerzo personal ni elemento competitivo alguno a la prestación originaria.

La imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno se manifiesta en numerosas ocasiones en una prestación que constituye una copia servil, aunque ésta no es, en sí misma, el objeto de la prohibición.

Y es que no es suficiente que se copie servilmente una prestación para reputarla desleal con fundamento en el art. 11.2 LCD, y tampoco se necesita una copia servil para que concurra este ilícito, pues es suficiente que el fundamento de la deslealtad de la imitación se refiera a los elementos en los que reside la singularidad competitiva.

Para la apreciación del ilícito competencia del art. 11.2 LCD, aparte de los requisitos generales de actuación en el mercado y finalidad concurrencial exigibles para todo acto desleal, se requiere que confluayan tres requisitos positivos, y la ausencia de dos circunstancias de índole negativa (STS 15 de diciembre de 2.008 - Roj: STS 6676/2008).

Los 3 requisitos positivos son:

1. La existencia de una "imitación", la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina distintividad o "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial", que puede identificarse por un componente o por varios elementos (SSTS 17 de julio de 2.007 y 15 de diciembre de 2.008).

En este caso concreto, de la prueba practicada, considero que no cabe apreciar una "singularidad competitiva" que permita, por medio de su imitación, generar un riesgo de confusión o asociación acerca del origen empresarial del proyecto. Ciertamente que el proyecto sigue adelante sobre los mismos planos que fueron elaborados por el equipo de arquitectos de Edifica, S.L. pero no se aprecia que unos planos que tienen por objeto reproducir una línea seguida por una cadena de restaurantes permita atribuir dicha "peculiaridad concurrencial". Al menos, de la prueba practicada no se ha podido venir en conocimiento de la misma.

2. La imitación debe serlo de creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos, las características propias de éstos..., y no de las formas de presentación (protegidas por el art. 6 LCD).
3. La idoneidad de esta imitación para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación.

El riesgo de asociación debe entenderse en un sentido amplio, comprensivo no solo del riesgo de confusión indirecta en sus dos posibilidades de confusión de procedencia empresarial o de existencia de relaciones económicas u orgánicas entre los empresarios sino también de la confusión inmediata o directa que incide sobre la confundibilidad de productos, que no se identifican como distintos.

Para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación, o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza.

Los 2 requisitos negativos son:

1. Que la prestación o iniciativa empresarial ajena NO esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la ley
2. Que no concurra la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociación a que se refiere el párrafo 2º del art. 11.2 LCD. Es decir, que si el riesgo de asociación o aprovechamiento de la reputación ajena resulta inevitable, queda excluida la deslealtad de esta práctica.

Sin perjuicio de lo dicho, hay que reconocer que es difícil no apreciar en cualquier supuesto de imitación una cierta dosis de aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Por ello, el carácter excepcional de la deslealtad de la imitación respecto del principio general de la libre imitabilidad se manifiesta en este supuesto de imitación desleal más en ningún otro, y explica la aplicación restrictiva de esta prohibición.

En todo caso, se ha señalado como requisito que la reproducción no tenga coste para el imitador o le suponga un ahorro desproporcionado, precisamente por la imitación, lo que viene a permitir al imitador su presencia en el mercado de forma anticipada, impidiendo la amortización de costes al imitado y practicando unos precios más bajos para la prestación imitadora de los que serían posibles y hubiese habido un esfuerzo inversor. Ahora bien, si el imitador ha incurrido en los costes representados por hacer una réplica del modelo original, no podrá ser tachada de desleal la imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y en este caso ha contratado íntegro al equipo de arquitectura, el que sustenta dichos costes.

En segundo lugar, para que pueda apreciarse una imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno se exige que cuando se produzca la imitación el imitador aun no haya amortizado sus costes de producción que, además, deben haber sido relevantes. De otro modo, no podría afirmarse que el imitador ha logrado un notable ahorro de costes y una ventaja competitiva injustificada, ni por ello que la imitación excedería del principio general de libre imitación que, connaturalmente, siempre implica cierto aprovechamiento del esfuerzo del tercero. En este caso, se desconoce los costes en los que incurrió que no ha podido amortizar.

Por tanto, no cabe apreciar un ilícito concurrencial de imitación por aprovechamiento del esfuerzo ajeno en relación al diseño de los planos y proyectos porque este principio de libre imitabilidad de las prestaciones e iniciativas empresariales ajenas, entendidas bien como creaciones técnicas, bien como las formas de presentación de un establecimiento.

Por otro lado, el Tribunal Supremo se viene pronunciando de forma uniforme sobre la incorporación de trabajadores a la competencia cuando señala (por todas, STS 11.02.2011) "la sociedad demandante no puede impedir a un empleado suyo... que deje su trabajo y desarrolle una actividad semejante, para la que precisamente estaba profesionalmente preparado...; 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", sin perjuicio de lo que más adelante se diga al analizar el resto de tipos concurrenciales alegados.

SEXTO.- Actos de inducción a la terminación regular de tres contratos (art. 14.2 LCD).

El artículo 14 LCD lleva por epígrafe "Inducción a la infracción contractual".

La tipificación de la inducción a la infracción contractual como acto de competencia desleal es una novedad traída por la Ley de Competencia Desleal.

Bajo esta rúbrica se tipifican tres actos de competencia desleal: la inducción a la infracción de deberes contractuales básicos, la inducción a la terminación regular de un contrato y el aprovechamiento de una infracción contractual no inducida.

Común denominador es la irrupción de un sujeto en una esfera de relaciones contractuales de las que no es parte.

El sujeto agente, que es solo el inductor y no el inducido (sin perjuicio de que éste pueda cometer otro acto de competencia desleal como la violación de secretos) solo se le exige que participe en el mercado (art. 3.1 LCD) y que la inducción se enmarque dentro de la conducta que le es propia como oferente o demandante de productos o servicios en el mercado.

La acción del sujeto agente consiste en el ejercicio de una influencia sobre otra persona encaminada, y objetivamente adecuada, para determinarla a finalizar regularmente una relación contractual eficaz de la que es parte. La intervención del tercero ha de ser la causa que motive la decisión de terminar el contrato.

No debe entenderse "terminación regular" como sinónimo, en este caso, de conclusión de un contrato conforme a derecho.

Ahora bien, han de concurrir las concretas circunstancias recogidas en la normativa para que pueda producirse el reproche de deslealtad, y es que la inducción a la terminación regular de un contrato sólo se reputa desleal cuando vaya acompañada de alguna de las circunstancias mencionadas en el apartado 2º "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".

Estas circunstancias pueden encuadrarse en dos grupos:

- las que revelan la deslealtad de la inducción a la terminación regular por la reprobabilidad de los medios empleados -engaño- y
- las que lo hacen por la reprobabilidad del fin perseguido -divulgación o explotación de secretos empresariales, expulsión del competidor u otras análogas-.

En el presente caso, la *causa petendi* se articula sobre la base de que los demandados han inducido de forma expresa a la terminación regular de los contratos de todos y cada uno de los arquitectos de EDIFICA, S.L. para incorporarlos a su actividad empresarial, señalando que ha de reputarse desleal porque:

- Tenía como objeto aprovecharse de la formación que estos trabajadores han recibido en el seno de EDIFICA, S.L, con correlativo ahorro en formación y colocando a la actora en situación de desventaja competitiva.
- La intención perseguida por los demandados consistía en arrebatarse a EDIFICA, S.L. a sus trabajadores "aunque sea a costa de la participación de ésta -la actora- en el mercado".

En el presente caso considero relevantes los siguientes hechos probados:

- 1 Febrero 2016 Alejandro cesa como administrador de EDIFICA, S.L. y pone fin a su relación laboral de dirección, y empieza a acudir de forma regular a las oficinas de Construcciones Martínez, S.A.
- 2 Febrero 2016 adquiere la condición de socio al 50% y administrador solidario de la sociedad Construcciones Martínez, S.A.
- 12 de marzo de 2016 el dueño de la cadena de restaurantes El Chef, S.A, Jose Ramón R, comunica a

EDIFICA, S.L. que no desea continuar la relación comercial y pone fin a los trabajos de reforma que estaba llevando a cabo para abrir sus restaurantes en Barcelona, Milán y Londres.

- En la segunda mitad de marzo de 2016 los tres arquitectos contratados por Edifica, S.L. y a cuyo cargo estaba el diseño de la reforma de los locales de El Chef, S.A. ponen en conocimiento de Edifica, S.L. que dan por finalizada su relación laboral una vez transcurrido el plazo de preaviso legalmente establecido, y a partir de esta comunicación visitan con relativa asiduidad el local de Construcciones Martínez, S.A.
- Edifica, S.L. no tiene otros arquitectos en plantilla.
- Las únicas tres obras de reforma que la sociedad EDIFICA, S.L. estaba llevando a cabo para la sociedad El Chef, S.A. en Barcelona, Milán y Londres no se vieron interrumpidas, no se realizó ninguna modificación de los proyectos originales y finalizaron en el verano de 2016, estando a cargo de los mismos tres arquitectos que llevaban estas obras en Edifica, S.L.

Se ha conseguido acreditar la existencia de dos comunicaciones electrónicas de la existencia de oferta o interés por los arquitectos de Edifica, S.L, que han partido de Alejandro y de la sociedad a la que se han incorporado aquellos y de la que Alejandro es administrador y socio al 50%.

La salida de los arquitectos se produce en un corto espacio de tiempo desde que Edifica, S.L. pierde a su principal cliente, y los proyectos de éste se continúan sin solución de continuidad, sin padecer modificación ni retraso alguno.

Hemos señalado anteriormente que la inducción a la terminación regular de un contrato precisa de la concurrencia de circunstancias añadidas para que pueda

reputarse conducta desleal, supuesto que en este caso se identifica como "arrebatar a Edifica, S.L. sus trabajadores aunque sea a costa de la participación de ésta en el mercado", es decir, con la intención de eliminar a un competidor del mercado o, acaso, obstaculizar su presencia en el mercado.

Cabe recordar que no es preciso que se persiga la desaparición del competidor o su expulsión del mercado.

Si seguimos la tesis planteada por la parte actora, cabría entender que los demandados han llevado a cabo una conducta acreedora de reproche; en palabras de la SAP Madrid, Sec. 28^a, de fecha 4 de marzo de 2013, rec. núm. 28/2012 (Roj: SAP M 3985/2013) *basta que la agresión comporte el desmantelamiento de su estructura.*

De seguir esta línea, se diría la inducción a la terminación regular del contrato de todos los arquitectos de Edifica, S.L. comporta un desmantelamiento de un elemento nuclear de una empresa dedicada al diseño y ejecución de obras de edificación y habilitación de locales comerciales. Ciertamente que únicamente son 3 trabajadores sobre una plantilla de 50 pero son precisamente los 3 técnicos cualificados, con suficiente preparación, que la sociedad necesita para poder cumplir con su objeto social, portadores de los conocimientos necesarios y adecuados para desarrollar la actividad única de la sociedad, formados en el seno de la sociedad para el desempeño de su función y acreedores de específicos conocimientos y formación para permitir a Edifica, S.L. participar en el mercado con solvencia y acreditada profesionalidad, como lo ilustra el hecho de que las obras en las que participaban en Edifica, S.L. hayan sido llevadas a término en plazo y con plena satisfacción, sin sufrir interferencia con el cambio producido.

Así las cosas, la captación de estos tres trabajadores merecía, insisto, de seguir esta tesis, el calificativo de desleal por ser altamente necesarios para Edifica, S.L. y no encuentra una justificación concurrencial porque es un hecho público y notorio el grave problema de empleabilidad (tasa paro) que están padeciendo los profesionales de la

arquitectura, personas que han desarrollado un acusado sentido del sacrificio para superar unos estudios que exigen un alto grado de dedicación, esfuerzo y estudio, sin olvidar la alta motivación que esta carrera técnica conlleva, unido al hecho de la necesaria actualización de conocimientos que requiere, esto es, se trata de un colectivo de profesionales con una alta disponibilidad para trabajar y poseedores de la misma cualificación profesional y motivación que aquellos tres trabajadores.

No se ha planteado el ilícito concurrencial desde la perspectiva de la captación de clientela, esto es, de la terminación del contrato de El Chef, S.A.

Ahora bien, no considero, de la prueba practicada, que esta tesis pueda ser acogida porque no cabe considerar acreditada la finalidad obstaculizadora de la inducción que justifica la aplicación del art. 14.2 LCD.

Y ello porque no se ha acreditado que la finalidad de los demandados fuera destruir a su competencia.

Es obvio que los 3 trabajadores fueron contratados por los demandados, que los conocían por haber trabajado antes en Edifica, S.L, en concreto ser los tres arquitectos que estaban a cargo de los proyectos.

Pero no consta que esta contratación de trabajadores de Edifica, S.L. persiguiera como objetivo principal mermar la capacidad competitiva de la actora, sin perjuicio de que pudiera derivarse este efecto secundario.

Construcciones Martínez, S.A. no contrata a esos trabajadores sólo para dismantelar un departamento neurálgico de la actora, el de Arquitectura, sino para que personas experimentadas en la prestación de estos servicios de diseño y ejecución de proyectos, prestaran sus servicios para la demandada.

Qué duda cabe que con ello Construcciones Martínez, S.A. adquiriría mayor capacidad competitiva, pues se trataba de personal con una constatada experiencia profesional, pero en esta circunstancia no radica la deslealtad de la

conducta. No se sanciona la inducción a la resolución regular de contratos laborales de un competidor con el objetivo de que este personal experimentado trabaje para el inductor y con ello esté en condiciones de prestar un servicio igual o mejor que el de dicho competidor. Se sanciona la inducción a la resolución de los contratos que persigue como objetivo principal mermar la capacidad competitiva del competidor, esto es, no interesan tanto el beneficio de los servicios que pueden prestar aquellos ex trabajadores del competidor, como lograr que dicho competidor no esté en condiciones de prestarlos adecuadamente. Y esta circunstancia no ha quedado acreditada.

SÉPTIMO.- Actos de explotación de la reputación ajena del art. 12 LCD por la utilización de los dominios "edifica.es" y "edifica.com".

El art. 12 LCD dispone que "Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial y profesional adquiridas por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como "modelo", "tipo", "clase" y similares".

Este último apartado es el que delimita el acto de deslealtad.

Este ilícito concurrencial sanciona la conducta que trata de aprovechar el reconocimiento empresarial ajeno, tratando de equiparar el producto propio al ajeno, para que la fama, renombre o «goodwill» de éste (ajeno) beneficie a aquél (infractor).

De conformidad con la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, la conducta tipificada en el art. 12 LCD no requiere que se genere riesgo de confusión o asociación, ni que sea apta para producir engaño a los consumidores, y se refiere a las formas de presentación o

creaciones formales, como sucede con el tipo del art. 6° LCD (Sentencias 746/2010, de 1 de diciembre; 95/2014, de 11 de marzo; y 450/2015, de 2 de septiembre) pero la finalidad de este acto no consiste en inducir a error sobre el origen de la prestación, como en los actos de confusión del art. 6 LCD.

Para que podamos encontrarnos ante una explotación de la reputación ajena como acto desleal es necesario que concurren los siguientes requisitos:

1.- Que exista una reputación industrial, comercial o profesional adquirida por un tercero. La reputación en el mercado ha de considerarse como cierto prestigio asociado a la buena fama. Es necesaria la acreditación de la existencia de tal reputación que pudiera ser objeto de expolio, ya que su existencia no es predicable de todos los empresarios, establecimientos o productos que concurren el mercado. La prueba de su existencia corresponde a quien la alega. Es importante destacar que un mayor grado de difusión del conocimiento de una marca no necesariamente resulta en una mayor reputación o buen nombre. Es decir, la buena reputación no está necesariamente ligada con el grado de difusión. No se ha practicado una mínima prueba sobre este elemento nuclear, a pesar de que se cita en FD Quinto punto iii) del epígrafe; únicamente se dice "el periodo que mi representada viene desarrollando su actividad y el grado de reputación y reconocimiento general que ha adquirido". Volumen de negocio de 10 sobre 12 millones con un único cliente no revela una reputación en el mercado.

2.- Que exista un aprovechamiento de esa reputación. Hay que tener en cuenta que basta cualquier comportamiento que pueda potencialmente producir el efecto referido, sin necesidad de que se produjera el resultado.

3.- Ese aprovechamiento esté calificado como indebido. Y se considera indebido el aprovechamiento cuando es evitable y sin justificación. Ahora bien, si el supuesto estuviera permitido por la Ley de Marcas, por el artículo 37 por ejemplo, no puede entrar la Ley de Competencia Desleal a prohibir el uso de signos distintivos que el propio derecho marcario no ha previsto.

En este caso existe una prohibición expresa recogida en la Ley de Marcas, sin que haya sido ejercida una acción de infracción marcaria, por cuanto si el nombre de dominio coincide o es similar con una marca previamente registrada el derecho de marca se entiende infringido.

Señala el art. 34 Ley de Marcas:

1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.

b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

3. Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

(...)

e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

En el presente caso considero hechos relevantes los siguientes:

- Alejandro es titular de los dominios "edifica.es" y "edifica.com".
- La sociedad Edifica, S.L. tiene registrado en la Oficina Española de Patentes y Marcas la marca denominativa "Edifica".
- Alejandro ha continuado utilizando los dominios "edifica.es" y "edifica.com" para publicitar los

proyectos de reforma que realiza con la nueva empresa Construcciones Martínez, S.A.

En atención a lo expuesto, y dando por válido el hecho de que Edifica, S.L. sea una sociedad con cierto prestigio en el mercado, asociado a la buena fama, y a los efectos de analizar la incidencia concurrencial del uso de signos distintivos, cabe decir como hecho inicial que el uso de signos distintivos propios no puede ser considerado una práctica que altere una competencia sana en el mercado.

Ahora bien, el uso que se haga del signo distintivo (plano de complementariedad regulación marcaria-competencia desleal) sí puede determinar un uso ilícito del mismo, precisamente por crear confusión no respecto del origen empresarial sino de aprovechamiento del reconocimiento empresarial ajeno, de la calidad constructiva y/o diligencia en la gestión de proyectos de la sociedad Edifica, S.L.

Y es lo que cabe apreciar en este caso -insisto, de apreciar la existencia de ese prestigio o reputación empresarial-, por cuanto el uso de los dominios por Alejandro para publicitar los proyectos de reforma que realiza con la nueva empresa Construcciones Martínez, S.A. ha de entenderse como un comportamiento que potencialmente puede producir aquel efecto de aprovechamiento de la reputación ganada con anterioridad en el mercado por Edifica, S.L. sin que, por otra parte, encuentre justificación por cuanto Alejandro ha iniciado otro proyecto empresarial desligado de Edifica, S.L.

Además, específicamente recoge el art. 12 LCD *En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos, como es el caso.*

Para finalizar, y como argumento a mayor abundancia, simplemente recojo la posibilidad de acudir al mecanismo de solución de controversias extrajudicial relativo al nombre de dominio ".es" recogido en el Reglamento del procedimiento de resolución extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el código de país correspondiente a España (".ES").

El art. 2 de este Reglamento recoge como requisitos que han de concurrir para considerar que el registro del nombre de dominio tiene carácter especulativo o abusivo los siguientes:

1) el nombre de dominio es idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con otro término sobre el que el demandante alegue poseer derechos previos, y

2) el demandado carece de derechos o intereses legítimos sobre el nombre de dominio; y

3) el nombre de dominio ha sido registrado o utilizado de mala fe.

No existiendo controversia sobre los dos primeros elementos (el signo distintivo y la denominación son idénticos en su elemento denominativo único, y Alfonso no ostenta derecho sobre la marca denominativa "edifica"), el propio art. 2 del Reglamento establece las que denomina "pruebas de registro o uso del nombre de dominio de mala fe", cuyo **punto 4)** señala el demandado, al utilizar el nombre de dominio, ha intentado de manera intencionada atraer, con ánimo de lucro, usuarios de internet a su página web o a cualquier otra, creando la posibilidad de que exista confusión con la identidad del demandante en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliación o promoción de su página web o de un producto o servicio que figure en su página web.

De tal forma cabe concluir que, en sede de resolución extrajudicial, se podría concluir sin dificultad que Alfonso procedió a registrar el nombre de dominio "edifica.es" de forma especulativa o abusiva por el uso, consciente de la existencia de la marca denominativa española "edifica", pretendiendo atraer visitas a su página web y obtener un aprovechamiento de la reputación de Edifica, S.L, por el uso que le ha dado.

OCTAVO.- Actos contrarios a las exigencias de la buena fe (art. 4 LCD).

El recurso a la cláusula general se formula como la captación desleal del cliente principal de Edifica, S.L. fundado en el mero aprovechamiento de la información a la que tuvo acceso Alejandro mientras formó parte de Edifica, S.L. para captar a su principal cliente con el efecto de que la disminución en la clientela se ha producido, única y exclusivamente, como consecuencia de la intervención directa de Alejandro en el reprobable uso de la información a la que tuvo acceso mientras desempeñó el cargo de administrador de Edifica, S.L.

Son hechos relevantes para resolver los siguientes:

- El día 20 de diciembre de 2015 Pedro, uno de los arquitectos en plantilla de Edifica, S.L, envió un correo electrónico al resto de los arquitectos a cuyo cargo estaba el diseño de la reforma de los locales de El Chef, S.A, informándoles que había hablado con Alejandro de un nuevo proyecto y que éste les había invitado a unirse en mejores condiciones de las que tenían hasta el momento.
- La noche de fin de año 2015 Alejandro envía a su socio Manuel el siguiente mensaje: "Luis es mala persona, cuidado con él. Si supieras lo que te conviene, harías como yo y te lo montarías por tu cuenta. Feliz año!".
- Los planos originales de estas tres obras siguen en poder de Edifica, S.L. y no fueron objeto de registro ante ningún estamento oficial.
- José Ramón R. justifica su decisión por la pérdida de la relación de confianza que unía a ambas empresas por la marcha de Alejandro, hecho éste del que se enteró por un amigo común de ambos.
- José Ramón R, Presidente de la cadena de restauración El Chef, S.A, mantiene una relación de amistad con Alejandro F.

- Los tres arquitectos se dan de baja al mismo tiempo.

Es cuestión reiterada que si las conductas que fundamentan la acción de competencia desleal superan el control de legalidad impuesto en estos tipos legales, que se redactaron específicamente para reprimir las conductas de esa naturaleza, no puede pretenderse que se califiquen como desleales a través del recurso al art. 4 de la Ley de Competencia Desleal, antiguo art. 5 LCD.

La Sala Primera del Tribunal Supremo se viene pronunciando en tal sentido en numerosas resoluciones cuando señala *el artículo 5 de la Ley 3/1991 (actual art. 4 LCD) no puede servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlos (STS 26 de Febrero de 2014, número 96/2014, rec. núm. 434/2012, Roj: STS 1110/2014).*

Y es que la cláusula general del art. 4 LCD (anterior art. 5), conforme a reiterada jurisprudencia cuya cita resulta ociosa, si bien puede seguirse en la STS 11.03.2014 (y que transcribo parcialmente a continuación), no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley sino que tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto.

Consiguientemente, esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular, pero sin que ello pueda servir para sancionar como desleales conductas

que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta recogido en la cláusula general, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedir las.

En este caso se señala como causa de la deslealtad "el mero aprovechamiento de la información a la que tuvo acceso Alejandro mientras formó parte de Edifica, S.L. para captar para sí al principal cliente de ésta".

Por de pronto, Edifica, S.L. no puede impedir que personas que habían trabajado para ella, una vez abandonada voluntariamente su empresa, continúen trabajando en el mismo sector y por lo tanto dedicándose a la misma actividad de diseño y proyección, bajo la organización de una empresa "constituída" por uno de sus antiguos dueños, incluso aunque con ello entren en competencia con su antigua empresa.

La captación ilegal de clientela no se debe apreciar por lo dicho hasta ahora sino que la misma se produce por actos que distorsionan las reglas mínimas que deben respetarse en la concurrencia económica, los cuales son reprobados por la opinión general de quienes intervienen en el mercado, de tal manera que se afecte al buen orden de éste, contradiciendo la exigencia de buena fe objetiva del art. 4 LCD.

La jurisprudencia viene señalando que dicha ilicitud deriva de hechos como los siguientes:

- Utilización ilegítima de la información adquirida mientras se trabajaba en la otra empresa, caso del uso ilegítimo del listado de clientes o imitación de la serigrafía de los logotipos.
- Solicitud de baja de varios trabajadores, prácticamente sin preaviso, entrando en la nueva empresa y a la que aportan importante clientela y

cuya captación se aseguraron previamente al dejar el anterior trabajo.

- Trabajadores que trasvasan la clientela a la nueva empresa estando aun trabajando para la anterior, comunicando a los clientes su marcha y ofrecimiento de sus servicios en la nueva empresa.

En base a estos antecedentes, considero relevante los hechos que han quedado acreditados y que a mi juicio revelan una cadena de acontecimientos destinados a trasvasar el 83,33% no ya de la actividad sino del volumen de negocio ya cerrado (facturación de 10 sobre 12 millones) a la nueva empresa, lo que desbarata cualquier intento de excusar una conducta que no merezca el calificativo de indebida.

Tanto es así que los trabajadores sí dan formalmente la comunicación de preaviso pero realizan actos contrarios al deber de lealtad para con su empresa, consistentes en visitar con cierta regularidad las oficinas de la competencia a la que se trasladan y por la que han comunicado, precisamente, su cese laboral, y en este línea argumentativa bien puede entenderse que Alejandro planificó que los proyectos no se vieran perjudicados por interrupciones, como finalmente ha sucedido que han sido entregados en tiempo y forma, para lo cual se requiere una correcta y eficaz planificación.

Y para ello ha sido preciso hacer uso de la información que Edifica, S.L. disponía para posibilitarlo, a través del uso de todos los recursos precisos para garantizar que tres obras realizadas en dos países en el extranjero no sufrieran perjuicio.

NOVENO.- Indemnización de daños y perjuicios.

Los daños y perjuicios que se reclaman a los demandados corresponden a los siguientes importes-concepto:

- 3.550.000 euros en concepto de lucro cesante.

- 55.000 euros en concepto de daño material emergente.
- 30.000 euros en concepto de daño moral.

Lucro cesante o daño patrimonial "consistente en el menoscabo económico sufrido por el patrimonio del sujeto víctima del acto desleal": la estimación de actos concurrenciales lo ha sido por un motivo.

No puede negarse que Edifica, S.L. ha sufrido un quebranto económico por la marcha de su principal cliente, pero a día de la fecha desconocemos cómo se ha llegado a este resultado.

En todo caso, la indemnización solicitada ha de verse moderada, sobre todo desde la perspectiva del libre interés de su cliente de continuar sus encargos con otra empresa (sin perjuicio, insisto, de la posibilidad de reclamar por incumplimiento contractual) y de la libertad de sus trabajadores para cambiar de trabajo, tanto más comprensible si se trata de obtener una mayor retribución y más seguridad en el nuevo trabajo, así como que la nueva sociedad continua con las obras empezadas por Edifica, S.L. sin interrupción y uso de los planos elaborados por el departamento de arquitectura.

En ausencia de otros criterios, considero razonada y razonable una **indemnización de un millón de euros**, el 10% del volumen de negocio con el cliente perdido, próximo ya a su finalización. Cantidad que han de abonar de forma solidaria ambos demandados por cuanto el ilícito concurrencial estimado conduce a ello.

Daño material emergente o daño competitivo: no es indemnizable porque la mera realización del acto o la simple alteración de la competencia o la perturbación del mercado no es indemnizable (STS 1 de Junio de e 2010, rec núm 349/2006, Roj: STS 3278/2010).

Daño moral: no es indemnizable porque no se acredita ninguna repercusión en la imagen -reputación- de la parte actora Edifica, S.L. a causa del concreto ilícito

concurrencial estimado, máxime si las obras que pasó a terminar Construcciones Martínez, S.A. terminaron en tiempo y forma, así como ha conseguido una facturación superior en fecha posterior, lo que en modo alguno revela repercusión de la reputación sino más bien acrecentamiento de la existente, en su caso.

En línea con lo resuelto por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, Sec. 28^a, en su Sentencia de fecha 18 de septiembre de 2015, rec. núm. 466/2013 (Roj: SAP M 13010/2015) *el puro incumplimiento contractual no constituye, en principio, un acto de competencia desleal, ni tan siquiera cuando el mismo provoque, como efecto colateral, una ventaja competitiva al incumplidor (dejando a salvo las infracciones que pudieran estar expresamente tipificadas como tales en la Ley de Competencia Desleal).*

DÉCIMO.- Indemnización por enriquecimiento injusto.

La parte actora solicita 250.000 euros por el enriquecimiento injusto obtenido por los demandados a la vista de los beneficios obtenidos por los demandados imitando los diseños, modelos y proyectos y de las condiciones de estrategia comercial y competitiva, y del esfuerzo de formación y capacitación de los empleados.

El art. 32.1.6 LCD señala que la acción de enriquecimiento injusto sólo procederá cuando la conducta desleal lesione una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico.

En el presente caso, no se ha reconocido la existencia de un derecho de exclusiva (u otra de análogo contenido económico), razón por la cual no cabe estimar la acción de enriquecimiento injusto.

UNDÉCIMO.- Otros pronunciamientos.

Consecuencias de la apreciación del acto de competencia desleal, junto con la declaración, es la condena de los demandados a cesar en este comportamiento, si bien esta prohibición no debe tener un alcance genérico, por cuanto el concreto ilícito apreciado ya ha sido consumado, razón por la cual no se contendrá un

pronunciamiento de cese del acto desleal.

La publicación de sentencia (art 32.4 LCD), que puede ser total o parcial, requiere la estimación de alguna de las acciones previstas en los números 1 a 4, como es el caso, por lo que procede la publicación de la sentencia únicamente en un periódico de ámbito nacional, a elección de la demandante. La publicación en un periódico de ámbito nacional se considera suficiente al efecto de la difusión del ilícito competencial del que ha sido objeto la parte actora y justificada en razón del marco espacial en el que las actoras desarrollan su actividad.

DUODÉCIMO.- Costas.

La estimación parcial de la demanda conlleva que cada parte abone las costas causadas a su instancia y las comunes, por mitad (art. 394.2 LEC).

En atención a lo expuesto,

FALLO

Estimo parcialmente la demanda presentada por Edifica, S.L.

Declaro la existencia de un acto de concurrencia ilícito por vulneración de la cláusula general del art. 4 LCD cometido por ambos demandados.

Condeno solidariamente a Alejandro y a Construcciones Martínez, S.A. a indemnizar a Edifica, S.L. con UN MILLON DE EUROS (1.000.000 euros) en concepto de lucro cesante o daño patrimonial.

Procédase a la publicación de la Sentencia en un periódico de tirada nacional a elección de Edifica, S.L.

Absuelvo a los demandados del resto de pedimentos deducidos en la demanda.

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Frente a la presente resolución cabe interponer Recurso de Apelación.