



Roj: **SAP M 784/2015 - ECLI: ES:APM:2015:784**

Id Cendoj: **28079370282015100009**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **16/01/2015**

Nº de Recurso: **221/2013**

Nº de Resolución: **14/2015**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

N.I.G.: 28.079.00.2-2013/0004015

Recurso de Apelación 221/2013

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 366/2010

RECURRENTE: EMG AUTOMATION GMBH, D. Luis y D. Jose Luis .

Procurador: Dña. Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld.

Abogado : D. Günter Helbing.

RECURRIDA: EMG ELECTROMECHANICA GENERAL IBERICA, S.L.

Procurador : D. Gustavo Gómez Molero

Abogado : Dña Paloma Nicolás Muñiz.

**SENTENCIA num. 14/2015**

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. ÁNGEL GALGO PECO

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

En Madrid, a 16 de enero de 2015.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ÁNGEL GALGO PECO, Don GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 221/2013 interpuesto contra la Sentencia de fecha 9 de abril de 2012 dictado en el proceso número 366/2010 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante EMG AUTOMATION GMBH, D. Luis y D. Jose Luis , y como apelada EMG ELECTROMECHANICA GENERAL IBERICA, S.L., ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 11 de junio de 2010 por la representación de la mercantil EMG ELECTROMECHANICA GENERAL IBERICA, S.L., contra la mercantil EMG AUTOMATION GMBH, D. Luis y D. Jose Luis , en la que, tras exponer los hechos que estimaba

de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que se dicte Sentencia con los siguientes pronunciamientos:

"1º. Se declaren actos de competencia desleal las siguientes conductas:

A) La sustracción, la retención y la utilización de la información contenida en el material informático de mi cliente por parte de los demandados don Luis y don Jose Luis y su utilización para el ofrecimiento de productos y servicios en España.

B) La utilización en España de la marca "EMG Automation España" por parte de los demandados por violación del derecho de marca de mi cliente

C) La inducción a la infracción contractual por parte de la mercantil demandada en relación a los otros demandados don Luis y don Jose Luis con el fin de engañar a los clientes de mi representada y captarlos y expulsarla del mercado

D) La contratación de los demandados don Luis y don Jose Luis por la mercantil demandada con ánimo de confundir a los clientes destinatarios y aprovecharse de este modo de la clientela de mi cliente, su prestigio y experiencia y en consecuencia la nulidad de esta contratación

E) La información engañosa publicada en la página web de la mercantil demandada, según la cual los otros dos demandados habían asumido las responsabilidades de mi cliente en España

2.º. Se prohíba a los demandados a utilizar la marca registrada por mi cliente o una similar que contenga las siglas "EMG" junto con una denominación directa o indirecta de España en cualquier idioma como "EMG Ibérica", "EMG España", "EMG Hispania", "EMG Iberia", "EMG Spanien", "EMG Spain" en documentos mercantiles, en la publicidad, en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.

3.º Se condene a los demandados a

A) Cesar en la utilización de la información obtenida del material informático de mi cliente para el ofrecimiento de productos y servicios

B) Cesar en la utilización en España de la marca "EMG Automation España" y abstenerse a utilizar en un futuro otro nombre para la oficina de representación comercial de la mercantil demandada en el que aparezcan o consten las siglas EMG junto con una denominación directa o indirecta de España en el sentido del 2.º suplico

C) Cesar en la publicación de la información contenida en la página web de la mercantil demandada, según la cual los otros dos demandados habían asumido las responsabilidades de mi cliente en España, no haciendo más referencia a mi cliente en ninguna parte de su web.

D) Indemnizar a mi cliente en la cantidad de 60.000 por el daño moral causado a mi cliente por la violación de su marca y los actos de competencia desleal, pudiendo ser moderado por el tribunal al alza o a la baja.

4. Se imponga a los demandados la obligación de publicar a su costa la sentencia íntegramente en dos de los diarios de mayor tirada de España.

5.º Se condene a los demandados al pago de los intereses legales de las indemnizaciones desde la interposición de la demanda.

6.º Se condene a los demandados al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid dictó sentencia con fecha 9 de abril de 2012 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

"ESTIMAR PARCIALMENTE LA DEMANDA formulada por EMG ELECTROMECAÁNICA IBÉRICA, S.L., frente a EMG Automation GMBH, DON Luis Y DON Jose Luis , Y DECLARO: actos de competencia desleal las siguientes conductas:

A.- La sustracción, la retención y la utilización de la información contenida en el material informático de mi cliente por parte de los demandados DON Luis Y DON Jose Luis y su utilización para el ofrecimiento de productos y servicios en España.

B.- La inducción a la infracción contractual por parte de la mercantil demandada en relación a los otros demandados DON Luis Y DON Jose Luis con el fin de engañar a los clientes de mi representada y captarlos y expulsarla del mercado.

C.- La contratación de los demandados DON Luis Y DON Jose Luis por la mercantil demandada con ánimo de confundir a los clientes destinatarios y aprovecharse de este modo de la clientela de su cliente, su prestigio y experiencia y en consecuencia la nulidad de esta contratación.



2º.- CONDENO a los demandados a:

- A) Cesar en la utilización de la información obtenida del material informático de mi cliente para el ofrecimiento de productos y servicios.
- B) Indemnizar, conjunta y solidariamente, a mi cliente en la cantidad de 15.000 euros por el daño moral causado a mi cliente por los actos de competencia desleal.
- C) Estése al Fundamento de Derecho Duodécimo en materia de intereses.

3º.- No ha lugar a condenar en costas a ninguna de las partes."

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de EMG Automation GmbH, D. Luis y D. Jose Luis se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La mercantil EMG ELECTROMECAÁNICA GENERAL IBÉRICA S.L. (en adelante, EMG IBÉRICA) ejerció contra EMG AUTOMATION GMBH (en adelante, EMG AUTOMATION) y contra Don Luis y Don Jose Luis diversas acciones de competencia desleal (declarativa, cesatoria e indemnizatoria) fundadas en la comisión por parte de dichos demandados de la mayor parte de los ilícitos concurrenciales que contempla la Ley de Competencia Desleal: los tipificados en los artículos 5 (cláusula general que proscribire los actos contrarios a la buena fe), 6 (actos de confusión), 7 (actos de engaño), 12 (explotación de la reputación ajena), 13 (violación de secretos), 14.1 (inducción a la infracción contractual), y 16.3.a (discriminación y dependencia económica por ruptura de relación comercial) de la Ley de Competencia Desleal (numeración y redacción anteriores a la reforma operada por Ley 29/2009 de 30 de diciembre). Igualmente ejerció acción de infracción marcaria por la supuesta vulneración por parte de EMG AUTOMATION del nombre comercial de la actora EMG IBÉRICA concedido por la O.E.P.M. bajo el número 0220436 para distinguir actividades de la clase 35 (venta al por mayor interindustrial excepto química).

La sentencia de primera instancia desestimó la acción de infracción marcaria. En relación con las acciones fundadas en la multiplicidad de ilícitos concurrenciales invocados, estimó solamente la relativa al Art. 5 en relación con determinada conducta de retención de material informático y la fundada en el Art. 14 (inducción a la infracción contractual) en relación con la dimisión de los trabajadores codemandados, efectuando el pronunciamiento cesatorio relativo a dichas conductas y condenando a los demandados a indemnizar a la actora en 15.000 .

Disconformes con dicho pronunciamiento, contra el mismo se alzan EMG AUTOMATION, Don Luis y Don Jose Luis a través del presente recurso de apelación.

La demandante EMG IBÉRICA, al no recurrir la sentencia, consintió los pronunciamientos de la misma en aquellos particulares en que no fueron acogidas sus pretensiones.

SEGUNDO.- En la fundamentación jurídica de su demanda EMG IBÉRICA se limitó a transcribir en su literalidad, uno tras de otro, la mayor parte de los ilícitos concurrenciales tipificados en la Ley de Competencia Desleal. Este apartado se vio precedido de un relato de las conductas que consideraba censurables, conductas descritas de manera confusa bajo epígrafes en los que insistentemente se lee "Actos de competencia desleal de los demandados: mala fe, violación de secretos y violación de normas", de manera que, salvo en relación con alguno de los tipos (inducción a la infracción contractual), la actora dejó incompleta su demanda, derivando al tribunal la tarea de incardinar las conductas descritas dentro de cada uno de los ilícitos que simplemente se limitó a enunciar.

En presencia de una demanda de tales características, no parece ocioso recordar cuál es la doctrina jurisprudencial al respecto con cita de la S.T.S. de 16 de diciembre de 2011 en la que, de manera rotunda y extraordinariamente clara, se establece lo siguiente:

"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 cual, 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 . 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." (énfasis añadido).

Aunque el modo de redactar la demanda rectora del presente proceso hubiera justificado un pronunciamiento desestimatorio en relación con la práctica totalidad de su contenido a la luz de la doctrina jurisprudencial expuesta, la sentencia apelada ha apreciado que existen dos conductas en las que -parafraseando el texto del Alto Tribunal que hemos transcrito- la incardinación en ciertos tipo de la Ley de Competencia Desleal "fluiría de manera natural" de la correspondiente descripción efectuada en la demanda. Así pues, la presente resolución se centrará en el examen de esas dos solas conductas (en ellas se centra -por lo demás coherentemente- el propio recurso de apelación), sin que podamos entrar a valorar cuantas consideraciones ha llevado a cabo la apelada EMG IBÉRICA en su escrito de oposición al recurso para mostrar su discrepancia con todos aquellos planteamientos que condujeron a la sentencia apelada a no apreciar la mayor parte de los reproches de ilicitud vertidos en la demanda, y ello en atención a una razón bien sencilla: EMG IBÉRICA ha consentido todos esos planteamientos que le fueron adversos al abstenerse de recurrir la sentencia.

TERCERO.- Conducta contraria a la buena fe.-

La sentencia apelada aprecia que, cuando cesaron por voluntad propia en el puesto de trabajo que desempeñaban en EMG IBÉRICA, los demandados Srs. Luis y Jose Luis retuvieron indebidamente y durante excesivo tiempo determinado material informático que la empresa había puesto a su disposición mientras estuvo vigente su relación laboral, y parece configurar esta conducta, a la luz de la cláusula general del Art. 5 L.C.D ., como un acto de obstaculización contrario al principio de la buena fe concurrencial ya que aprecia, como único fundamento del reproche y descartando los demás fundamentos que se habían invocado en la demanda en relación con este hecho, que se trató de una conducta "...susceptible de impedir a una parte el contacto con sus clientes y demás personas o entidades con quien se venía contratando..." (Fundamento de Derecho Cuarto).

No compartimos este punto de vista. Consta en autos que el Sr. Luis dimitió con efectos desde el día 7 de septiembre de 2009 y que el Sr. Jose Luis lo hizo con efectos desde el día 4 de septiembre (folios 282 y 287), y consta también que ambos hicieron entrega a la empresa del indicado material informático el día 22 del mismo mes (folios 387 y 388), habiéndolo hecho a plena satisfacción de EMG IBÉRICA, extremo este que es fácilmente deducible del hecho de que se levantara acta de ambas entregas sin que por parte del representante de la empresa se formulase reserva u objeción de clase alguna. El lapso de tiempo que medió entre la dimisión y la devolución del material fue, pues, tan solo de 15 y de 18 días naturales, respectivamente. Pero lo verdaderamente relevante es que no solo no consta que los demandados opusieran la menor resistencia a una eventual entrega más prematura sino que lo que consta es justamente lo contrario.

En efecto, en el escrito por el que formalizaba su dimisión (folio 282) el Sr. Luis solicitaba expresamente que se le indicase una fecha en la que, además de cobrar su finiquito, pudiera hacer efectiva la devolución de "...las pertenencias de EMG IBÉRICA que todavía obran en mi poder...", y la respuesta que obtuvo de EMG IBÉRICA se produjo mediante misiva de esta última (folio 384) en la que le sugería el día 24 de septiembre de 2009 como fecha para proceder a la devolución del material siempre que no lo hubiera entregado antes de ese momento. Pues bien, lo que hizo el Sr. Luis fue precisamente entregarlo "...antes de ese momento..." y, más concretamente, el día 22 del referido mes de septiembre. En el caso del Sr. Jose Luis , la devolución se produjo en igual fecha, fecha que precisamente se le había indicado mediante una misiva similar (folio 383), y, si bien es cierto que la empresa no descartaba la posibilidad de que la entrega se produjera "...antes de ese momento...", en modo alguno le apremió -ni se deduce tal cosa del tenor de la misiva que comentamos- para hacerlo con mayor prontitud. Los propios términos de ambos documentos reflejan permisividad, pues si EMG IBÉRICA admitía que el día 22 era una fecha adecuada para para recibir el material que obraba en poder de los demandados y simplemente se limitaba a no descartar que la devolución se produjera en una fecha anterior, es contrario a sus propios actos el reproche que más tarde formula en su demanda poniendo de relieve que la



retención del material hasta ese mismo día 22 le ocasionó unos quebrantos que, en cualquier caso, ni siquiera llega a concretar con la debida claridad.

A este respecto tampoco podemos compartir, frente a lo que se indica en la sentencia apelada, que ese brevísimo periodo de indisponibilidad del material informático en cuestión haya podido causar a EMG IBÉRICA disfunción o daño de clase alguna, pues fue ella misma quien en su demanda (página 10, primer párrafo) razonó que el contenido de dicho material no podría consistir en información introducida en sus propios sistemas generales, porque esta clase de información la habría podido recuperar de su servidor sin dificultad, lo que le inducía a aventurar que se trataría de otro tipo de información que ella misma no puede concretar. Pues bien, si se trata de información de una naturaleza que la propia EMG IBÉRICA no puede concretar, difícilmente se podría razonar con solvencia que la privación de tal información es susceptible de impedir a dicha entidad el establecimiento de contacto con sus clientes o, en general, con las personas o entidades con las que debiera relacionarse.

Se ha de estimar, pues, el motivo de apelación referido a esta concreta imputación.

CUARTO.- Inducción a la infracción contractual.-

La sentencia apelada considera acreditado que la demandada EMG AUTOMATION indujo a los Srs. Luis y Jose Luis a poner fin a su relación laboral con EMG IBÉRICA y pasar a trabajar para ella con el fin de que realizasen los preparativos necesarios para establecer una oficina en España.

Lo primero que debemos indicar es que, de ser ello así, la conducta en cuestión no consistiría en la inducción a la infracción contractual prevista en el Art. 14-1 L.C.D. sino en la inducción a la terminación regular de un contrato, que es un tipo de conducta distinto y previsto como ilícito concurrencial, bajo determinados presupuestos, no en el Art. 14-1 sino en el Art. 14-2. Pues bien, el Art. 14-2 en cuestión es uno de los pocos preceptos de la Ley de Competencia Desleal en los que nunca se fundó la demanda. Esta sola circunstancia impediría, por simple imperativo de congruencia, apreciar el referido ilícito, y ello sin contar con que, para revestir tal carácter, la conducta consistente en inducir a otro a la terminación regular de un contrato ha de ir acompañada de determinadas circunstancias cualificadoras (que "...tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas"), circunstancias cuya concurrencia la sentencia expresamente rechaza con ocasión del examen de otros ilícitos.

En realidad, como hemos indicado, el único precepto invocado por la actora en relación con el tema que nos ocupa fue el Art. 14-1 de la Ley de Competencia Desleal a cuyo tenor " Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores". De la lectura de la demanda parece deducirse, aunque no podamos afirmarlo con total seguridad, que el deber contractual que EMG IBÉRICA considera que infringieron los Srs. Luis y Jose Luis fue el de respetar el oportuno plazo de preaviso con ocasión de su dimisión. Sin embargo, en relación con esta cuestión debemos indicar lo siguiente:

1.- Que para que la inducción a la infracción de un deber contractual pueda integrar el ilícito del Art. 14-1 es menester que dicho deber pueda ser catalogado como deber de carácter "básico". Pues bien, aun cuando es cierto que el Art 49-1,d) del Estatuto de los Trabajadores impone al trabajador que dimite la obligación de respetar el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar, no lo es menos que este no puede ser conceptualizado como deber básico. En efecto, en la Sección 2ª de su Título Primero se regulan los que el Estatuto de los Trabajadores considera derechos y deberes laborales de carácter "básico" y entre los deberes que al respecto se enumeran en el Art. 5 no se encuentra el deber de preaviso que comentamos.

2.- Que si ello es así, una hipotética actividad inductora a la infracción de ese deber que EMG AUTOMATION pudiera haber desplegado sobre los Srs. Luis y Jose Luis no hubiera podido merecer reproche alguno de ilicitud concurrencial. En cualquier caso, hemos de indicar que, si bien se deduce de lo actuado que EMG AUTOMATION ofreció efectivamente a dichos señores incorporarse a su plantilla al encontrarse próxima la efectiva ruptura de la relación contractual de distribución mercantil que había vinculado a ambas empresas, no existe la menor base probatoria que nos permita afirmar que EMG AUTOMATION les indujera a hacerlo sin respetar el oportuno plazo de preaviso, con lo que, aun en el supuesto de que lo considerásemos un deber laboral de carácter básico, se trataría de una infracción cometida por dichos trabajadores por su propia iniciativa y sin que podamos deducir que hubieran sido inducidos para actuar de ese modo por parte de la mercantil codemandada.

El recurso ha de ser, pues, íntegramente estimado, pronunciándose este que ha de hacerse extensivo al apartado C) de la parte dispositiva de la sentencia apelada en el que, de forma contradictoria y debido a un probable error consistente en la indebida transcripción de la súplica de la demanda, parece apreciarse





la comisión de un ilícito de confusión del Art. 6 L.C.D ., ilícito cuya concurrencia había sido expresamente descartada en el Fundamento de Derecho Quinto de la sentencia con base en razones de las que este tribunal no disiente y que da por reproducidas.

QUINTO.- Estimándose el recurso de apelación, no es procedente efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada de conformidad con el número 2 del Art. 398 de la L.E.C ., debiendo imponerse a la demandante, en cambio, las originadas en la instancia precedente de acuerdo con lo previsto en el Art. 394-1 de la misma ley .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

## FALLO

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Estimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de EMG AUTOMATION GMBH, Don Luis y Don Jose Luis contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

2.- En consecuencia, con revocación de dicha sentencia, desestimar -como desestimamos- la demanda interpuesta por EMG ELECTROMECAÁNICA GENERAL IBÉRICA S.L. contra EMG AUTOMATION GMBH, Don Luis y Don Jose Luis , absolviendo a dichos demandados de los pedimentos contra ellos deducidos e imponiendo a la demandante las costas ocasionadas en la instancia precedente.

3.- No efectuar especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas por el presente recurso de apelación.

De conformidad con lo establecido en el apartado ocho de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , procédase a la devolución del depósito consignado para recurrir.

Contra la presente sentencia las partes pueden interponer ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal, de los que conocerá la Sala Primera del Tribunal Supremo, todo ello si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.