



Roj: **SAP SS 796/2016 - ECLI:ES:APSS:2016:796**

Id Cendoj: **20069370022016100320**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Donostia-San Sebastián**

Sección: **2**

Fecha: **29/09/2016**

Nº de Recurso: **2168/2016**

Nº de Resolución: **252/2016**

Procedimiento: **Recurso apelación LEC 2000**

Ponente: **ANE MAITE LOYOLA IRIONDO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Donostia-San Sebastián, núm. 1, 26-01-2016,  
SAP SS 796/2016**

**AUDIENCIA PROVINCIAL DE GIPUZKOA - SECCIÓN SEGUNDA**

**GIPUZKOAKO PROBINTZIA AUZITEGIA - BIGARREN SEKZIOA**

SAN MARTIN 41-1ª planta - C.P./PK: 20007

Tel.: 943-000712

Fax / Faxes: 943-000701

NIG PV / IZO EAE: 20.05.2-15/006440

NIG CGPJ / IZO BJKN :20069.47.1-2015/0006440

**Recurso de apelación / Apelazioko errekurtsua 2168/2016 - A**

O.Judicial origen / *Jatorriko Epaitegia* : Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia / Donostiako 1 zk.ko Merkataritza-arloko Epaitegia

Autos de Procedimiento ordinario 479/2015 (e)ko autoak

Recurrente / Errekurtsogilea: Martin y XAXUETA S.L.

Procurador/a/ Prokuradorea: JESUS ARBE MATEO y JESUS ARBE MATEO

Abogado/a / Abokatua:

Recurrido/a / Errekurritua: Jose Pablo

Procurador/a / Prokuradorea: JUAN CARLOS FERNANDEZ SANCHEZ

Abogado/a/ Abokatua: RAUL TENES ITURRI

**SENTENCIA Nº 252/2016**

ILMOS/AS. SRES/AS.

Dª. YOLANDA DOMEÑO NIETO

Dª. ANE MAITE LOYOLA IRIONDO

D. FELIPE PEÑALBA OTADUY

En DONOSTIA / SAN SEBASTIAN, a 29 de septiembre de 2016.

La Audiencia Provincial de Gipuzkoa - Sección Segunda, constituida por los/as Ilmo/as. Sres/as. que al margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles de Procedimiento ordinario 479/2015



del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Donostia, a instancia de Martin y XAXUETA S.L. apelantes - demandantes, representados por el Procurador Sr. JESUS ARBE MATEO y defendido por el Letrado Sr. FRANCISCO AVILÉS SALAZAR Y AGUSTIN MACIAS CASTILLO, contra D. Jose Pablo apelado - demandado, representado por el Procurador Sr. JUAN CARLOS FERNANDEZ SANCHEZ y defendido por el Letrado D. RAUL TENES ITURRI; todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 26 de enero de 2016 .

Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la sentencia impugnada en cuanto se relacionan con la misma.

### ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** El día 26 de enero de 2016 el Juzgado Mercantil nº 1 de Donostia dictó sentencia, que contiene el siguiente Fallo:

1. **"DESESTIMO** íntegramente la acción de competencia desleal interpuesta por XAXUETA, S.L. y D. Martin frente a D. Jose Pablo . Procede CONDENAR al pago de las costas correspondientes a esta acción a XAXUETA, S.L. y a D. Martin , dada la desestimación íntegra de la acción.

2. **DESESTIMO** íntegramente la acción individual de responsabilidad del administrador interpuesta por D. Martin frente a D. Jose Pablo . Procede CONDENAR al pago de las costas correspondientes a esta acción a D. Martin dada la desestimación íntegra de la acción".

**SEGUNDO.-** Notificada a las partes la resolución de referencia, se interpuso por una de ellas recurso de apelación, que fue admitido, y elevados los autos a esta Audiencia, se señaló día para la Votación y Fallo el 19 de septiembre de 2016.

**TERCERO.-** En la tramitación de este recurso se han cumplido todas las formalidades prescritas por la ley.

**CUARTO.-** Ha sido Ponente la Il<sup>ta</sup>. Sra. Magistrada D<sup>a</sup>. ANE MAITE LOYOLA IRIONDO.

### FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO.-** La representación de Xaxueta, S.L. e Martin interpone recurso de apelación contra la Sentencia de fecha 26 de enero de 2016 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta capital en solicitud de que se revoque dicha resolución en su lugar se dicte otra por la cual se estimen en su totalidad los pedimentos contenidos en la demanda.

Como motivo del recurso se alega:

**- La Sentencia de instancia no cumple con las normas procesales relativas a la valoración de la prueba documental, interrogatorio del demandado, testificales, ni pericial .**

**-Se infringe la normativa sobre competencia desleal y societaria en que se basaban las acciones acumuladas, y el principio iura novit curia ante los hechos que han ido acaeciendo y las actuaciones y omisiones acreditadas de mala fe del demandado.**

La parte apelante señala que hay muchos elementos que no han sido valorados y que vendrían a demostrar las conductas dolosas de Jose Pablo y están especialmente prohibidas para quien ostenta el cargo de administrador, tanto por la Ley de Sociedades de Capital como por la Ley de Competencia Desleal. A continuación se expone un relato sobre hechos acreditados, según criterio de la recurrente, que vendrían a justificar la tesis por ella defendida acerca de la mala fe del demandado y su intervención deliberada en actos preparatorios y efectivos de promoción y competencia desleal (no consta acreditado que Jose Pablo solicitara inscripción registral de la dimisión de su cargo de administrador de Xaxueta, S.L., por lo que dicha dimisión no tendría efectos frente a terceros, algunos trabajadores de Xaxueta, S.L. recibieron propuestas de Jose Pablo para unirse a su proyecto empresarial, no se ha tenido en cuenta la situación en la que se encuentra Xaxueta, S.L. desde que el jefe de producción abandonó la misma.)

Cuestiona la parte recurrente el contenido del informe pericial elaborado por el Sr. Isidro estimando que el mismo resulta incompleto y por tanto era preciso elaborar un nuevo informe pericial complementario con la aportación de los datos del 2015 que no se pudieron entregar al encontrarse en plena campaña de navidad y porque el cierre de los datos contables del año cerrado a 31 de diciembre solo era exigible en marzo del mes siguiente.

También se remite la parte recurrente en su escrito de recurso a toda una batería de hechos nuevos: solicitud por parte de Jose Pablo para participar en la feria alimentaria 2016 para promocionar sus productos de



pastelería, competencia directa de los productos de Xaxueta, S.L.; que Jose Pablo no ha solicitado inscripción registral de la dimisión de su cargo de Administrador de Xaxueta, S.L. y continúan como administradores solidarios de Xaxueta, S.L. los hermanos Jose Pablo e Martin siendo este el obligado a presentar el acta notarial correspondiente para su inscripción registral; que Antonio era titular de 18 marcas nacionales concedidas y dos marcas comunitarias concedidas, de entre las cuales están las imágenes y nombres (incluyendo Jose Pablo ) que habían representado el negocio de Xaxueta, S.L., y "todas las marcas de titularidad del aita, habrían pasado a ser titularidad de Martin ".

*- En cuanto a la acción de competencia desleal se efectúan las siguientes consideraciones:*

Infracción de los artículos 226 a 230 y concordantes de la L.S.C. en relación con la Ley de Competencia desleal .

Considera la parte apelante que la actuación de Jose Pablo vulnera las obligaciones propias del cargo ( prohibición de competencia y abstención en situaciones de conflicto de intereses), que pese a ello no se han ponderado dichos extremos a la hora de resolver acerca de los pedimentos contenidos en la demanda ,esto es, a la hora de resolver en el sentido de declarar que el Sr. Jose Pablo ha incurrido con su conducta en actos de competencia desleal previstos en la Ley de Competencia Desleal, así como respecto de la prohibición solicitada para que se abstuviera de realizar conductas desleales que perjudicaban a Xaxueta, S.L, habiéndose centrado el juzgador de instancia en la actuación de Jose Pablo como si se tratara de una persona física, haciendo abstracción de su condición de socio y administrador de la mercantil.

La recurrente refiere que antes de la interposición de la demanda Jose Pablo (solicitud de registro de la marca "Rafael Gorrotxategi" productos de pastelería, pan, confitería, turrón y chocolate, de 4 de diciembre y publicación de la concesión el 8 de abril de 2015), e incluso, antes de abandonar el cargo de jefe de producción en junio de 2015, habría dado comienzo a realizar la actuación desleal cuando se le debería exigir un plus de diligencia, puesto que hasta el 17 de diciembre de 2015 habría ostentado el cargo de administrador de Xaxueta S.L. (doc. 27,28,29,30 31 y 32 de la demanda) y para justificar dicho extremo la actora se remite a la declaración testifical de Eutimio , actuaciones de los propios trabajadores de Xaxueta, S.L., así como a las declaraciones de algunos de estos; testifical de Florencio . Y concluye con la precisión de que Xaxueta, S.L., en cuanto titular de parte de las denominaciones que utilizaba el negocio , y también ahora Martin , contaban con un plazo de cinco años para ejercitar las acciones marcarias que tuvieran por conveniente, así como también que las acciones preparatorias desplegadas por Jose Pablo ,mientras fue administrador de Xaxueta, S.L. supusieron una clara infracción de las obligaciones que establece la Ley de Sociedades de Capital para las personas que ostentan un cargo en una sociedad.

*- Respecto de la acción individual de responsabilidad del administrador.*

Se alega infracción de lo dispuesto en los artículos 226 a 230 de la L.S.C.

Se fundamenta la pretensión en el hecho de que, a juicio de la parte actora Jose Pablo , durante la vigencia de su condición de administrador de Xaxueta, S.L., habría incumplido gravemente con el deber de lealtad, la obligación de guardar secreto sobre las informaciones o datos a los que hubiera tenido acceso en el desempeño de su cargo, pudiendo incluso haber incurrido en una situación de conflicto de intereses como consecuencia del proyecto empresarial puesto en marcha por su cuenta y la actividad resultante de la marca registrada a su nombre, cuando esta era la misma que desarrollaba Xaxueta, S.L., y también al haber causado baja en su condición de jefe de producción mediante carta de 29 de mayo de 2015 , a sabiendas de que no podía hacerlo sin acuerdo de la junta d e socios (art 220 LSC)

Por otro lado se alega tambien que el demandado habría utilizado la línea telefónica de Xaxueta y posteriormente trasladó la línea a su nombre, utilizando el vehículo de la empresa para comercializar sus propios productos.

Según se indica por la parte recurrente dicho proceder habría causado una pérdida de valor de la empresa cuanto menos de un 50%.

Concurrían pues a su juicio todos y cada uno de los elementos determinantes de la responsabilidad individual del administrador, y añade además que la dimisión en el cargo de administrador de Xaxueta, S.L. por el demandado - no habría sido acordada, ni refrendada por la Junta General de socios de Xaxueta, SL, ni por el demandante Martin . Y refiere que todo ello - tras la interposición de la demanda, después la vista de audiencia previa y antes del juicio,- constituyen hechos nuevos que no han sido valorados en la sentencia, indicando que dicha circunstancia debería dar lugar a declarar la obligación de indemnizar a la sociedad por carecer de causa con publicidad, descrédito y con incumplimiento de las obligaciones del cargo con el consiguiente perjuicio para la sociedad.



- **Sobre costas procesales.** - Se interesa la aplicación del criterio excepcional al amparo de la existencia de dudas de hecho o de derecho apreciadas en el caso. Sostiene la parte apelante que de la prueba practicada resultan una serie de incumplimientos en materia de derecho de la competencia y societaria que dan lugar a dudas fundadas generadores de la necesidad de litigar.

**SEGUNDO.-** *-Configuración del objeto del recurso en la segunda instancia.*

A la vista de los términos en los que ha quedado configurado el presente recurso razones metodológicas aconsejan delimitar el alcance que ha de darse a la revisión de la Sentencia de instancia con determinación del objeto del recurso, y para ello en primer lugar debemos acudir al contenido del suplico de la demanda:

1.-Se declare que el Sr. Jose Pablo y Belen han incurrido en las conductas en los actos de competencia desleal previstos en la Ley de Competencia Desleal.

2.- Se prohíba al Sr. Jose Pablo y Belen llevar a cabo las conductas desleales que perjudican gravemente a Xaxueta, S.L.

3.- Se condene solidariamente a los demandados Sr. Jose Pablo y Belen a pagar a favor de mis mandantes una indemnización de daños y perjuicios que se estima indicativamente entre 401.869,50 y 300.000€, por ser la pérdida de valor de Xaxueta, S.L. por su actuación negligente. Y que siendo el promedio la cantidad de 350.934,75€, se designa de forma indicativa.

4.- Que se publique la sentencia que estime los pedimentos de esta parte en la prensa que tenga mayor difusión en Tolosa.

5.- Acumulada y/o subsidiariamente se estime la acción de responsabilidad del administrador instada únicamente contra el Sr. Jose Pablo, condenándole a pagar a favor de mis mandantes una indemnización de daños y perjuicios que se estima indicativamente entre 401.869,50€ y 300.000€, por ser la pérdida de valor de Xaxueta, S.L. por su actuación negligente. Y que siendo el promedio la cantidad de 350.934,75€, se designa de forma indicativa.

6.- Todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandada.

La petición que se contiene en el suplico de la demanda se formula en base a unos hechos sobre los cuales se articula la pretensión de la parte actora, siendo así que atendiendo a la fecha de interposición de la demanda, 8 de junio de 2015, los mismos, definidos en el escrito de demanda como: Primero, "relación entre las partes", y Segundo "circunstancias actuales", junto con aquellos que se describen en el escrito de contestación a la demanda son los que van a definir el objeto litigioso estableciendo los límites de la controversia, sin perjuicio de las precisiones y alegaciones complementarias que pudieran haberse formulado en el desarrollo de la audiencia previa ( artículos 426 y 428 L.E.C ).

Como tiene declarado reiterada jurisprudencia del TS, las cuestiones nuevas afectan al derecho de defensa, porque se han debido alegar en el proceso en su momento, conforme a los principios de eventualidad y preclusión, y van, además, contra los principios de audiencia bilateral y de congruencia ( SSTS 31 2 julio 2002, 10 diciembre 2003, 9 mayo 2005 ), no siendo factible variar el debate de la primera instancia a tenor de lo dispuesto en el artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL, ni introducir cuestiones nuevas que no fueron alegadas en tiempo y forma en la primera instancia, de forma que en sede de apelación el Tribunal debe limitar su juicio y, por tanto, el contenido de la sentencia, a las pretensiones deducidas oportunamente en primera instancia, porque así lo exigen los principios de rogación y de contradicción ( sentencias de 30 de enero de 1990 y 15 de abril de 1991 ), por lo que el fallo ha de adecuarse a las pretensiones y planteamientos de las partes, conforme a la regla "iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium" ( sentencias 19 octubre 1981 y 28 abril 1990 ), sin que quepa modificar los términos de la demanda, contestación o reconvencción (prohibición de la "mutatio libelli", sentencia de 26 de diciembre de 1997 ), ni cambiar el objeto del pleito en la segunda instancia ("pendente appellatione nihil innovetur, sentencias de 19 julio 1989, 21 abril 1992 y 9 junio 1997 ).

**TERCERO.-** Hechas las anteriores consideraciones y por tanto definido el objeto litigioso en los términos en los que quedó configurado a través del contenido de los escritos de demanda y contestación con las precisiones verificadas en la audiencia previa, se trata de determinar si las actuaciones que se atribuyen por la recurrente al demandado, tales como el registro y utilización de la marca "Rafael Gorrotxategi", el cese en su condición de jefe de producción de la mercantil, las acciones publicitarias que se le imputan, su actuación frente a los trabajadores en definitiva, constituyen actos de competencia desleal y si con dicha conducta se ha ocasionado perjuicio a los demandantes.

Para ello debemos tomar en consideración lo dispuesto en la Ley de Competencia Desleal:

*Artículo 2. Ámbito objetivo.*



1. Los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.
2. Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero.
3. La ley será de aplicación a cualesquiera actos de competencia desleal, realizados antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse o no *actuaciones que afectan a la leal competencia y con ello se ha ocasionado perjuicio a los demandantes.*

#### *Artículo 4. Cláusula general.*

1. Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe.

En las relaciones con consumidores y usuarios se entenderá contrario a las exigencias de la buena fe el comportamiento de un empresario o profesional contrario a la diligencia profesional, entendida ésta como el nivel de competencia y cuidados especiales que cabe esperar de un empresario conforme a las prácticas honestas del mercado, que distorsione o pueda distorsionar de manera significativa el comportamiento económico del consumidor medio o del miembro medio del grupo destinatario de la práctica, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo concreto de consumidores.

A los efectos de esta ley se entiende por comportamiento económico del consumidor o usuario toda decisión por la que éste opta por actuar o por abstenerse de hacerlo en relación con:

- a) La selección de una oferta u oferente.
- b) La contratación de un bien o servicio, así como, en su caso, de qué manera y en qué condiciones contratarlo.
- c) El pago del precio, total o parcial, o cualquier otra forma de pago.
- d) La conservación del bien o servicio.
- e) El ejercicio de los derechos contractuales en relación con los bienes y servicios.

Igualmente, a los efectos de esta ley se entiende por distorsionar de manera

significativa el comportamiento económico del consumidor medio, utilizar una práctica comercial para mermar de manera apreciable su capacidad de adoptar una decisión con pleno conocimiento de causa, haciendo así que tome una decisión sobre su comportamiento económico que de otro modo no hubiera tomado.

2. Para la valoración de las conductas cuyos destinatarios sean consumidores, se tendrá en cuenta al consumidor medio.
3. Las prácticas comerciales que, dirigidas a los consumidores o usuarios en general, únicamente sean susceptibles de distorsionar de forma significativa, en un sentido que el empresario o profesional pueda prever razonablemente, el comportamiento económico de un grupo claramente identificable de consumidores o usuarios especialmente vulnerables a tales prácticas o al bien o servicio al que se refieran, por presentar una discapacidad, por tener afectada su capacidad de comprensión o por su edad o su credulidad, se evaluarán desde la perspectiva del miembro medio de ese grupo. Ello se entenderá, sin perjuicio de la práctica publicitaria habitual y legítima de efectuar afirmaciones exageradas o respecto de las que no se pretenda una interpretación literal.»

#### *-Hechos probados*

A la hora de dar respuesta a la pretensión de la parte actora debemos analizar los hechos que se denuncian en el escrito de demanda y atendiendo al resultado de la prueba practicada fijar aquellos que efectivamente se considera probados.

Discrepa la parte recurrente del criterio de valoración de la prueba seguido por la juzgadora de instancia ,pero lo cierto es que del análisis de la prueba practicada en autos no puede concluirse en términos distintos a los consignados en la sentencia recurrida por cuanto que, si bien la recurrente defiende su propio criterio de valoración ,no por ello quedan desvirtuados los argumentos y razonamientos consignados en la sentencia de referencia y que han servido para explicar el proceso de valoración de la prueba y tampoco se ha logrado





justificar la existencia de errores o contradicciones relevante en dicho proceso que puedan justificar la prosperabilidad del recurso.

En el presente caso constatamos que la demanda que dió origen al presente procedimiento se interpuso con fecha 8 de junio de 2015.

Se ha acreditado que la comunicación del cese voluntario de Jose Pablo en su condición de jefe de producción (doc. 7 de la demanda, folio 57) se produjo con efectos partir del 1 de junio de 2015; de igual modo no ofrece duda el hecho de que el demandado procedió al registro de marca "Rafa Gorrotxategi" previa autorización del titular de la marca "Gorrotxategi", Antonio .

Respecto de **las acciones publicitarias** que se denuncian la juzgadora de instancia estima que no han quedado probadas, con remisión a los documentos 41 a 44 (folios 496 y ss) de la contestación a la demanda, declarando que la nueva foto muestra un envase en cuyos laterales puede verse a los dos hermanos junto a su padre. Y respecto de la fotografía nº 6 de la demanda (doc. 39 de la contestación - folio 494) refiere que en la misma consta como dirección de correo electrónico DIRECCION000 . Extremos que efectivamente han podido ser cotejado mediante el examen de los referidos documentos.

Por otro lado, **en cuanto a la propuesta a los trabajadores para que abandonaran Xaxueta y le siguieran** en su proyecto, la juzgadora de instancia analiza y valora el contenido de las declaraciones de los testigos Sra. Angelica y Sra. Reyes para pronunciarse sobre dicho extremo pero es que a juicio del Tribunal figura además en las actuaciones un documento sumamente ilustrativo a la hora de pronunciarse sobre esta cuestión y no es otro que el contenido de la carta manuscrita de los trabajadores fechada el día 2 de junio de 2015 (461) La lectura de la misma impide toda posibilidad de extraer las conclusiones a las que llega la parte recurrente por cuanto que de su contenido se desprende que los empleados de Xaxueta, lejos de actuar guiados por la supuesta oferta que pudo haberles hecho el demandado, ponen de manifiesto en esa carta, dirigida al padre de Jose Pablo e Martin , cuál era su sentir acerca de la evolución y la gestión del negocio, y como es lógico manifiestan cual es su opinión para el caso de tener que verse en la tesitura de decidir acerca de su futuro laboral.

Dicha misiva describe el modo en el que se desarrollaba la actividad en la empresa destacando el siguiente párrafo : "queremos dejar constancia de que aparte de trabajar para XAXUETA, S.L. trabajamos con y para Jose Pablo que es el que nos inspira la confianza para que todo esto siga adelante " ,y continua". De Martin , lo último que podemos decir es que nos inspira la misma confianza. Esto podrá sobrevivir algún tiempo, pero no mucho y no con la misma categoría. Y lo más triste es que un grupo de trabajadores queramos seguir con un jefe de equipo que es Jose Pablo y no podamos porque lo primero que haría su socio y hermano Martin sería denunciarlo.

Con esto no queremos dar a entender que no conocemos a Martin , todo lo contrario y por ese motivo que no deseamos ni queremos trabajar con él "

Realmente, el contenido de dicha misiva resulta tan expresivo y elocuente a la hora de expresar el verdadero sentir de los empleados de Xaxueta que en vista del mismo difícilmente puede tener cabida la mención que se realiza por la recurrente acerca de la actuación desleal llevada a cabo por parte de Jose Pablo tratando de captar a los trabajadores de Xaxueta con supuestas propuestas para que abandonaran su puesto de trabajo en Xaxueta y siguieran con él.

En cuanto a las referencias que se efectúan respecto de compras efectuadas para la nueva actividad profesional y el asesoramiento recibido por parte del Grupo OTEIC compartimos el criterio de la juzgadora de instancia cuando indica que hay facturas giradas a Xaxueta y la misma continua activa a pesar de que se manifestara por parte de Jose Pablo su voluntad de disolución. Es más ,la documentación aportada acredita que efectivamente , a la fecha de emitirse las facturas ,20 de mayo, se estaban manteniendo entre las partes conversaciones sobre el futuro de la empresa, incluso existió una propuesta de venta de 21 de mayo como alternativa a la propuesta de disolución judicial.

Y en cuanto a la orden de pago a OTEIC por gestiones realizadas a Jose Pablo y no a Xaxueta se rechaza igualmente que las facturas a las que se refiere la parte actora se correspondieran con actuaciones de Jose Pablo al margen de Xaxueta al no haber quedado probado dicho extremo

La juzgadora de instancia analiza el contenido de la manifestaciones vertidas en el acto del juicio por parte del testigo Sr. Eutimio en relación al artículo por él suscrito y la testigo Sra. Coral quien manifestó que Jose Pablo acudió en representación de Xaxueta conociendo Martin que Jose Pablo acudiría a dicho acto, siendo válidas y lógicas las conclusiones a las que llega en ese sentido



Y ello sin olvidar que, en todo caso, la Juzgadora de instancia tuvo en cuenta el hecho nuevo introducido por las partes, consistente en la dimisión de Jose Pablo en su cargo de administrador solidario de Xaxueta el 17 de diciembre de 2015, respondiendo a las alegaciones acerca de la participación de Jose Pablo y la elaboración del poster de la Cofradía Vasca de Gastronomía el 20 de diciembre de 2015 anunciando la venta de turrones y roscos "Rafa Gorrotxategi empresa" (doc. 27, 28 y 32), en el sentido de que dichos actos se produjeron con posterioridad al cese en el cargo de Administrador de Jose Pablo .

Hechas las anteriores consideraciones, debemos acudir a los criterios sobre aplicación de la LCD y así comenzamos por destacar que la Ley de Competencia Desleal tiene por objeto la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado, desde los empresarios a los consumidores, tratando de establecer límites entre lo admisible y lo inadmisible en el ámbito concurrencial.

Como señala la STS de 19 de mayo de 2008, el mercado a que se refiere el art. 2 LCD no es sólo el relevante, sino cualquiera en el que confluyan las leyes de la oferta y la demanda, ya que se trata de eliminar el riesgo de perturbación del correcto funcionamiento del sistema concurrencial, principio normativo e institucional de nuestra organización económica, además de objetivo de la Comunidad Europea - artículos 2, 3.g y 4.1 del Tratado Constitutivo.

En fin, como expresa la SAP de Madrid de 13 de enero de 2012, "Para que la Ley de Competencia Desleal sea de aplicación es necesario que se cumplan los requisitos de carácter objetivo previstos en su art. 2.1 : que el acto se realice en el mercado y con finalidad concurrencial. El primero implica que el acto haya abandonado la esfera privada o interna de quien lo realiza, es decir, que tenga trascendencia externa, dado que los actos privados carecen de eficacia para influir en el mercado. El segundo implica que el acto sea realizado con un fin de competencia en el mercado, finalidad que se presume cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero".

Ahora bien, no basta con los anteriores requisitos para considerar ilícito concurrencial un acto; se exige, un paso más, ya que el acto concreto ha de subsumirse en alguno de los tipos de ilícito de los artículos 5 y ss de la LCD, o bien, de no darse la previsión legal de una de dichas conductas, quepa encajar el comportamiento en la cláusula general del art. 4 LCD por ser contrario al modelo o estándar de la buena fe objetiva.

Pues bien, una vez delimitados los hechos que efectivamente han quedado probados en el curso de las actuaciones y que vienen a coincidir plenamente con aquellos que ha sido reconocidos en la sentencia de instancia pues como ya se explicó al inicio de la presente resolución, delimitados los términos del debate, no cabe ampliar indefinidamente los hechos sobre los que se sustenta la pretensión de la demanda, resta por examinar si aquellos, a la vista del contenido de la LCD, constituyen actos contrarios a la buena fe, actos de confusión, explotación de la reputación ajena, inducción a la infracción contractual por parte de trabajadores y clientes y subsidiariamente actos de engaño, al amparo de lo dispuesto en los artículos 4, 6 20, 25 12 14, y 5 de la LCD. nombres comerciales u otras marcas distintivas de un competidor, siempre que sean susceptibles de afectar al comportamiento económico de los consumidores y usuarios.

#### **- Actos de confusión**

*Artículo 6. Actos de confusión.*

*Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.*

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

*Artículo 20. Prácticas engañosas por confusión para los consumidores.*

En las relaciones con consumidores y usuarios, se reputan desleales aquéllas prácticas comerciales, incluida la publicidad comparativa, que, en su contexto fáctico y teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias, creen confusión, incluido el riesgo de asociación, con cualesquiera bienes o servicios, marcas registradas,

En este extremo, el TS en sentencia de fecha 11 de marzo de 2014 ha declarado que:

"En relación como el enjuiciamiento del riesgo de confusión del art. 6 LCD, resulta de aplicación lo que con carácter general afirmábamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, para ilustrar las diferencias entre el juicio de infracción marcaria y el de los actos de competencia desleal. En aquella sentencia se argumentaba que "el riesgo de confusión en materia de marcas se determina -como regla- comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la



concesión y en los límites de la misma. Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados . Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento".

Los criterios para determinar este riesgo de confusión partiendo de las efectivas presentaciones comparadas, en tiende la Sala son los mismos que en el derecho marcario.

Así, el TS en la sentencia citada establecía los siguientes:

"14. No es la primera vez que nos referimos a cuáles son estas directrices que enmarcan el juicio de confusión ( *Sentencia núm. 433/2013, de 28 de junio* ) . Son las siguientes:

i) "El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance" [ *Sentencia núm. 119/2010, de 18 de marzo* , con cita de la *STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 )* ], Lloyd c. Klijsen].

ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ *Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre* , con cita de las *SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 )* ], Sabel c. Puma , y de *22 de junio de 1.999 ( C-342/97 )* ], Lloyd c. Klijsen ; y de las *Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio* ].

iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ *Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre* , con cita de las *SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 )* ], Sabel c. Puma ; de *22 de junio de 1.999 ( C-342/97 )* ], Lloyd c. Klijsen ; y de *22 de junio de 2.000 ( C-425/98 )* ], Mode c. Adidas; y de las *Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio* ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ *STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 )* ], Sabel c. Puma].

iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: " así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( *STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 )* ), Canon c. Metro).

v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ *STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 )* ], Lloyd c. Klijsen].

vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" (s *sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre* ).

Pues bien como precisa la juzgadora de instancia en el caso que nos ocupa la utilización de la marca " Rafa Rorrotxategi " es lo suficientemente explícita a la hora de describir la identidad de quien está detrás de la referida marca , siendo así que el uso de la misma , según se ha justificado , vino a producirse una vez se produjo el cese de Jose Pablo en la condición de administrador el 17 de diciembre de 2015 y gozando de la autorización de quien era el único legitimado para oponerse o impugnar dicha actuación .





Como ya hemos expuesto anteriormente las circunstancias concretas del caso que nos ocupa llevaban a la inoperatividad de la empresa ante el bloqueo existente entre los socios, y su participación, impidiendo la adopción de acuerdo alguno, y en vista de ello, igualmente ha quedado de manifiesto que ,ante la negativa de Martin para proceder a la disolución de la empresa , Jose Pablo se vió compelido a instar judicialmente la misma al amparo de lo dispuesto en el artículo 363.1.d de la LSC (paralización de los órganos sociales ), primeramente mediante procedimiento de jurisdicción voluntaria de 24 de julio de 2015 ( folio 798) que concluyó mediante resolución de fecha 19 de noviembre rechazando la misma entre otros por motivos procedimentales .( No está de más hace mención a los argumentos esgrimidos por parte de Martin a la hora de defender su oposición a la disolución de la mercantil destacando entre ellos las manifestaciones acerca de que no se habría cumplido con el cauce previsto en la L.S.C. para que un socio pudiera solicitar la disolución judicial; que la Junta de 17 de junio de 2015 debía considerarse nula ,y no debía tener valor alguno; que la sociedad Xaxueta no había sido emplazada; que no existía paralización de órganos sociales que impidiera el funcionamiento de la sociedad, que la misma seguía elaborando y comercializando el producto ; que existían procedimientos civiles y penales en curso que debían suponer la suspensión del procedimiento de liquidación )

La Juzgadora instancia recoge en su sentencia el criterio jurisprudencial que configura el contenido de la cláusula general del artículo 4 de la LCD y en esa línea en vista de las alegaciones vertidas por la parte actora amparándose en diversos preceptos de la LCD ,esto es la parte actora refería que el demandado.habría registrado la marca Rafa Gorrotxategi y no podía hacer referencia a Gorrotxategi sin previa autorización, y también las de la parte demandada ,en clara alusión a la LM ,en relación con el riesgo de confusión remitiéndose a la concesión de la marca por la OEPM sin que se hubiera formulado oposición , así como también que se trataría de su nombre en cuyo caso sería necesario la autorización del titular de la marca precedente ( artículo 9.1 b ) de la LM y en este caso concurría por lo que no habría lugar a apreciar riesgo de asociación o de aprovechamiento de la reputación por tratarse de una situación expresamente autorizada por quien venía legitimado para consentir , y ponderando dichas posturas, se pronuncia acerca del ámbito de protección , con remisión a la legislación marcaria , concluyendo que" se trata de un caso plenamente regulado y previsto por la legislación marcaria ,ajustado a la misma y que no presenta notas de desvalor adicionales al margen de ell habilitadoras de la protección complementaria dispensada por la LCD ",debiendo acoger en su integridad los argumentos que se esgrimen en ese sentido

En efecto, en el caso examinado la parte actora insiste en que el demandado ha incurrido en actos de confusión del artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal , que considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos. Dicho precepto, al igual que el artículo 12, se refiere a las formas de presentación de productos o servicios, y no a la imitación en las prestaciones, que tiene su acomodo en el artículo 11. La STS 9 de diciembre de 2010 (ROJ: STS 7202/2010) lo expone en estos términos: "el tipo del artículo 6 responde a la necesidad de proteger la decisión en el mercado del consumidor, ante el peligro de que sufra error sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o servicios objeto posible de sus contratos, como consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de los medios de identificación utilizados por otros participantes en aquel - la sentencia de 20 de mayo de 2.010 -. Al mencionar la norma como objeto de la confusión del consumidor "la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos", se refiere el legislador a los medios de identificación o presentación de la empresa, de las prestaciones o de los establecimientos de otro agente económico en el mercado".

Pues bien, no puede existir confusión cuando los actos del demandado están amparados por la Ley de Marcas, cuando el uso de la marca Rafa .Gorrotxategi esta amparado en la inscripción de la misma ,en la autorización por parte del titular de la marca Gorrotxategi ,y en todo caso ,la consignación del nombre de su actual titular, constituye un elemento descriptivo e identificativo completamente distinto al que el demandado se refiere

Al amparo de dicho criterio y como recoge la sentencia apelada el registro d e la marca "Rafa Gorrotxategi " no excluye la posibilidad de aplicar al presente caso la protección complementaria que resulta de la LCD ,ahora bien ,será preciso analizar si estamos ante un supuesto en el que la conducta de la parte demandada excede de las pautas que resultan de la protección que ofrece la legislación marcaria y por tanto se apartan de los derechos , así como de la propia finalidad que persigue la ley de marcas.

Acudiendo al caso de autos partimos de unas premisas incuestionables, esto es el demandado procedió a inscribir la marca "Rafae Gorrotxategi "

Como ya hemos indicado es necesario partir de la premisa de que la inscripción de la marca referida se llevó a cabo con el beneplácito y expresa autorización del titular de la marca. "Gorrotxategi"

Por otro lado con fecha 17 de diciembre se produjo el cese como administrador solidario de la mercantil y así se desprende del tenor del acta notarial de renuncia al cargo y dimisión como administrador solidario



de Xaxueta, S.L. obrante al folio 805 de las actuaciones y carta adjunta. ,habiendo quedado de manifiesto documentalmente que con esa misma fecha, 17 de diciembre de 2014 ,(folio 343) el propio demandante instó la separación de Jose Pablo de su cargo como administrador de la sociedad.

Pues bien, se comparte plenamente el criterio acogido por la juzgadora de instancia al considerar que los hechos referidos son perfectamente encuadrables en el ámbito de la protección que caracteriza a la legislación marcaria puesto que la autorización expresa del titular de la marca "Gorrotxategi" valida sin lugar a dudas la actuación de Jose Pablo cuestionada en el procedimiento. Téngase en cuenta que es un hecho probado plenamente que fue el padre de los litigantes, titular de la marca "Gorrotxategi", quien autorizó la inscripción , por lo que se excluye la posibilidad de actuación desleal que comporte quebranto alguno a la prohibición que se recoge en el artículo 6 de la LM y precisamente por ello , extender la protección que resulta del tenor de la LCD en los términos que propugna la parte apelante, comportaría un claro quebranto de los derechos que derivan de la ley de marcas. Con mayor motivo aún si cabe, podría decirse que la actuación del demandado valorada en el concreto contexto en el que se produce, para ello sería suficiente con tomar en consideración los términos en los que se desarrolló la Junta General de fecha 17 de Diciembre de 2014 (Folios 310 y SS) difícilmente pudo infringir la normativa que se invoca por la demandante ,pues lo cierto es que dicha actuación de Jose Pablo se produce en el marco de una situación de absoluto bloqueo en la mercantil de la que ambos litigantes formaban parte al 50 % ,con su actividad totalmente paralizada ante la falta de acuerdo entre estos y con una escasa o más bien nula voluntad de proceder a la disolución de la misma por parte del demandante a pesar de concurría causa legal para ello.

Como ya ha sido expuesto resulta especialmente ilustrativo el contenido del acta correspondiente a la Junta celebrada con fecha 17 de diciembre de 2014, (folio 310 ) en la que puede apreciarse con absoluta certeza el grado de deterioro existente en la relación entre ambos administradores y la imposibilidad de manejar la sociedad en esa dinámica, y todo ello independientemente de la valoración que pueda merecer el proceso de transmisión, que refiere la parte recurrente, respecto de la marca Gorrotxategi producida en todo caso con posterioridad a la configuración de los términos del debate en la instancia.

#### **- Actos de aprovechamiento de la reputación ajena.**

##### *Artículo 12. Explotación de la reputación ajena.*

Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado.

En particular, se reputa desleal el empleo de signos distintivos ajenos o de denominaciones de origen falsas acompañadas de la indicación acerca de la verdadera procedencia del producto o de expresiones tales como «modelos», «sistema», «tipo», «clase» y similares.

El artículo 12 LCD regula el aprovechamiento indebido de la reputación ajena como acto desleal que se define básicamente por su resultado, a diferencia de lo que ocurre con el resto de supuestos previstos en dicha ley. Establece dicho precepto que "se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. 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, sistema, tipo, clase y similares".

Como señala el TS en la Sentencia de 20 de abril de 2007 (citada, a su vez, en la Sentencia de 5 de marzo de 2013 -Rollo 414/2014 ), " el artículo 12 de la Ley 3/1991 trata de proteger, además del mercado, al competidor que ha logrado reputación industrial, comercial o profesional, y tipifica como desleal cualquier comportamiento adecuado para producir como resultado el aprovechamiento de las ventajas que la misma proporciona. Aunque la acción puede ser de cualquier tipo, con tal que tenga aptitud para producir aquél efecto, que la cualifica y define, normalmente consistirá en el empleo de signos distintivos ajenos, notorios o implantados en el mercado y, además, con buena fama o reputación o prestigio. Pero, en cualquier caso, la acción no se refiere a la imitación de las prestaciones, amparadas en su caso por el art. 11 LCD , sino como en el caso del art. 6 LCD a la forma de presentación de las prestaciones que induzca a asociarla a un origen empresarial bien reputado en el mercado, con idea de aprovecharse de las ventajas de tal reputación ".

Los presupuestos para que concurra el ilícito del artículo 12 LCD son: (i) el prestigio o reputación de un tercero, (ii) la realización de un comportamiento apto para lograr un aprovechamiento o ventaja de esa reputación ajena y (iii) que el aprovechamiento sea indebido.

Tampoco el demandado incurre en dicho ilícito concurrencial. A lo dicho sobre el uso legítimo de una descripción genérica y la inexistencia de riesgo de confusión, debemos añadir que no consta el prestigio o reputación profesional de los demandantes en los términos exigidos por el artículo 12 de la LCD .



Como declara la sentencia de instancia se pretende proteger fundamentalmente en este caso a la empresa que ha adquirido cierta reputación en el mercado con su esfuerzo y de ahí que haya de protegerse y primarse el respeto a dicho reputación en detrimento de actuaciones indebidas de expoliación de los logros obtenidos a través del esfuerzo económico y empresarial por parte de los competidores.

Se trata en definitiva ,de restringir aquellas conductas tendentes a aprovecharse de la reputación ajena.

En el presente caso se alega que la actuación del demandado consistió en actuar en el mismo mercado, ofertando unos productos basados en recetas originarias de la familia prevaleciendo de los recursos de Xaxueta.

Pues bien ,de lo actuado se desprende que a partir de la jubilación de Antonio padre de los litigantes, estos constituyeron la mercantil Xaxueta, S.L. 81997) al 50% con el objeto de comercializar productos de confitería bajo la marca "Gorrotxategi" favorecidas ambos por la trayectoria y prestigio de su progenitor

Como señala al juzgadora de instancia estando ligada la reputación y el buen nombre de la marca Gorrotxategi a la trayectoria profesional y al reconocimiento general en el sector del padre, el hecho de que Jose Pablo registrara su propia marca con la expresa identificación "Rafa Gorrotxategi" contando con la autorización de su padre, excluye la posibilidad de estimar que nos encontramos ante actos de aprovechamiento de la reputación ajena, pues está fuera de toda duda que en este caso el producto vendrá asociado a la propia reputación y trayectoria en el sector de Jose Pablo

### **-Inducción a la infracción contractual**

*Artículo 14. Inducción a la infracción contractual.*

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

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

Debe confirmarse el criterio acogido por la juzgadora de instancia por cuanto que en modo alguno ha quedado probado que el demandado realizara actos directamente encaminados a lograr que los trabajadores de Xaxueta, S.L. infringieran sus contratos con la citada mercantil ,máxime cuando para ello era necesario acreditar las concretas condiciones laborales de aquellos y los términos de su vinculación con la empresa y sin embargo no se ha demostrado la existencia de pactos de permanencia o de no concurrencia que vinculara a aquellos y por lo tanto fuera susceptible de ser quebrantado.

Llama la atención el contenido de las manifestaciones vertidas por dos empleados de Xaxueta SL durante el curso de las diligencias previas tramitadas en el Juzgado de instrucción nº 2 de esta capital como consecuencia de la querrela formulada por Martin contra Sres. Victorio y Carlos Daniel de dos empleados de Xaxueta, S.L. por razón de las manifestaciones por ellos vertidas durante el curso de la prueba testifical en un procedimiento por competencia desleal ,concretamente ,en relación a las posibilidades de abandonar Xaxueta En ese sentido la Sra. Raquel fue muy explícita al manifestar: "que Jose Pablo montara algún negocio y luego nos pone buenas condiciones y que nos iríamos a trabajar, pues igual si, como si nos quedamos a trabajar con Martin en la misma empresa, según las condiciones, en donde nos monten el obrador. Yo tengo que mirar por mi " ,así como también en relación a Apolonio y Augusto "Si pero ellos también igual decían igual me voy con el, o me quedo en la misma empresa o me voy a otra empresa, pero nada claro". Y en términos muy parecidos se expresó la testigo Angelica ; quien manifestó que Jose Pablo les informó que las cosas iban mal entre él y su hermano que quería la disolución de la empresa remitiéndose a l mayo de 2015.

Realmente no se revela información especialmente comprometida a través de dichas manifestaciones por cuanto que el grado de deterioro de las relaciones entre los admistradores de la sociedad era algo que ,dadas las circunsntancias estaba presente para quienes frecuentaban a ambos socios, y debía traslucirse en el día a día del negocio, habida cuenta de las posturas irreconciliables que se detectan en la Junta de diciembre de 2014 y de la autorización que ya a finales del 2014 concedió el titular de la marca Gorrotxategi a su hijo Jose Pablo .

Es evidente que la situación de la mercantil debe incardinarse en el ámbito de la inviabilidad para alcanzar su objeto social ,tal y como se refleja en el acta de la junta y aindicada e igualmente en el sentir de los trabajadores según queda reflejado en las manifestaciones contenidas en el escrito-misiva que los mismos remitieron a Antonio



Por todo lo expuesto procederá rechazar las alegaciones de la parte apelante a la hora de combatir el contenido de la Sentencia de instancia con relación a la petición principal manteniéndose aquella dichos extremos ,procediendo al análisis de la petición subsidiaria.

#### **CUARTO. - ACCION INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD DEL ADMINSTRADOR .**

La acción individual de responsabilidad (art 241) se ejercita por el socio Martin con carácter subsidiario para el caso de que no prospere la acción de competencia desleal.

Ciertamente, la prosperabilidad de esta acción queda sometida a la efectiva y directa afectación del patrimonio particular del socio reclamante y en ese sentido resulta obligado acudir nuevamente a dos hechos fundamentales, a los que ya nos hemos referido con anterioridad, esto es el demandado dimitió en su condición de administrador solidario el 17 de diciembre de 2015, e inscribió la marca "Rafa Gorrotxategi" siendo así que respecto de esta última actuación ya hemos indicado que resulta ajustada a la LM puesto que del acta notarial de la junta celebrada con fecha 17 de diciembre de 2014 se desprende una clara situación de conflicto entre los socios, y hermanos con participación al 50% en la sociedad produciéndose una situación de estancamiento ante la falta de acuerdo existente acerca de cómo llevar el funcionamiento de la mercantil y el futuro de esta ,y precisamente por ello se produjeron diversas reuniones durante el 2014 (29 de abril de 2014) y el 2015 ( con negociación para que uno de los socios se quedara con la totalidad de la empresa y la consiguiente oferta de venta de la parte correspondiente al socio saliente) habiendo quedado de manifiesto una voluntad clara y reiterada por parte de Jose Pablo de proceder a la disolución de la empresa ante la falta de acuerdo respecto del futuro de la misma siendo así que la falta de acuerdo ha dado lugar a una nueva contienda judicial promovida a instancia de Jose Pablo .

Pues bien, es dentro de este marco de bloqueo y nulo resultado de las negociaciones llevadas a cabo para dar salida al conflicto existente entre los socios, donde ha de incardinarse la inscripción de la marca "Rafa Gorrotxategi" llevada a cabo por el demandado en diciembre de 2015 contando con la autorización del titular de la marca Gorrotxategi, perfecto conocedor del sector y único legitimado para actuar en su defensa , inscripción que en todo caso fue admitida por la oficina de Patentes y Marcas sin que exista constancia de que esta decisión ,admitiendo la solicitud de R. Gorrotxategi fuera cuestionada en el marco procedimental oportuno Por consiguiente , debemos considerar que a día de hoy resulta perfectamente compatible la coexistencia de las marcas "Gorrotxategi" de una parte ,y la marca "Rafa Gorrotxategi" por otra ,por cuanto que es entendible que el posible riesgo de confusión en el sector ,como consecuencia del mismo nombre ,ha sido expresamente aceptado por el titular previo y autorizante en este caso.

Y en todo caso no consta que la citada marca fuera a utilizada hasta que se produjo el cese de Jose Pablo en la condición de administrador con fecha 17 de diciembre de 2015, cese que ,como ya ha sido puesto de manifiesto, era previsible ,si tenemos en cuenta la situación de la mercantil, el bloqueo funcional de la misma , que fue el propio recurrente quien previamente había planteado su remoción ,y que la sociedad se encontraba absolutamente bloqueada ( artículo 363 de la LSC en el que se establecen como causas de disolución :a) Por el cese en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyan el objeto social. En particular, se entenderá que se ha producido el cese tras un período de inactividad superior a un año.b) Por la conclusión de la empresa que constituya su objeto. **c) Por la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.d) Por la paralización de los órganos sociales de modo que resulte imposible su funcionamiento.** e) Por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre que no sea procedente solicitar la declaración de concurso.f) Por reducción del capital social por debajo del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley.g) Porque el valor nominal de las participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años.h) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos."; artículo 362. de la LSC: "Las sociedades de capital se disolverán por la existencia de causa legal o estatutaria debidamente constatada por la junta general o por resolución judicial " ; artículo 368: " La sociedad de capital podrá disolverse por mero acuerdo de la junta general ....."; Viniendo obligados los administradores a solicitar la disolución judicial de la sociedad cuando el acuerdo social fuese contrario a la disolución o no pudiera ser logrado.)

En línea con lo expuesto es preciso destacar que , el hecho de que Jose Pablo decidiera cesar en su condición de jefe de producción (a partir del 1 de junio de 2015 ) no puede dar cobertura a la reclamación de responsabilidad que formula la parte actora por cuanto que dicha actuación se llevó a cabo con previo aviso , con suficiente antelación para adoptar medidas en orden a su sustitución , como de hecho sucedió ,y tampoco el cese referido puede verse afectado por su condición de administrador de la ciudad mercantil ya que el desempeño de las funciones inherentes a la condición de jefe de producción y su mantenimiento en dicho puesto de trabajo venían amparados por el principio de autonomía de la voluntad y en todo caso encontraban



su justificación en la propia situación de la mercantil, incurso en causa legal de disolución ante la imposibilidad de adoptar ningún acuerdo.

Finalmente, y como quiera que de producirse algún perjuicio como consecuencia del cese en su condición de jefe de producción por parte de Jose Pablo quedaría afectado el patrimonio de la sociedad y solo indirectamente, y por extensión el patrimonio del demandante, teniendo en cuenta la situación de bloqueo de la mercantil a la hora de adoptar cualquier acuerdo, y los problemas concurrentes a la hora de proceder a la aprobación de las cuentas correspondientes a los ejercicios previos, y habida cuenta de que únicamente tras la aprobación de los resultados correspondientes, o en su caso una vez agotado el proceso de liquidación y satisfechos los intereses de terceros acreedores cabría plantearse la distribución de del haber social y por ende el reparto de dividendos entre los socios el haber social, debemos concluir que en el estado actual de la mercantil y sus cuentas resulta inviable la pretensión que se articula en reclamación de los perjuicios que hubieran podido ocasionarse a Martin y por ello se está en el caso de rechazar la petición formulada al respecto.

**QUINTO.** -Respecto de las costas de la primera instancia resulta obligado precisar que la Sentencia recurrida deja de manifiesto la ausencia de dudas de hecho o de derecho que pudieran justificar la aplicación del criterio previsto en el apartado primero del artículo 394 de la L.E.C., siendo así que dicha circunstancia obliga a mantener el pronunciamiento contenido en la sentencia apelada por el cual se imponen las costas a la parte cuyas pretensiones han sido totalmente rechazadas, compartiendo el Tribunal plenamente el criterio acogido en la instancia

**SEXTO.** - A la vista de los términos en los que ha quedado configurado el presente recurso y teniendo en cuenta el contenido de la presente resolución procederá imponer a la parte recurrente las costas causadas en esta instancia.

#### **FALLAMOS**

Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de Xaxueta SL.e Martin contra la Sentencia de fecha 26 de enero de 2016 dictada por el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de esta capital, se confirma dicha resolución en todos su extremos, y todo ello con imposición de las costas ocasionadas en esta instancia a la parte recurrente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

**PUBLICACIÓN.**- Dada y pronunciada fue la anterior Sentencia por los/las Ilmos/as. Sres/as. Magistrados/as que la firman y leída por el/la Ilmo/a. Magistrado/a Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo, el Letrado de la Administración de Justicia, certifico.