

Roj: **STS 8836/2011 - ECLI:ES:TS:2011:8836**Id Cendoj: **28079110012011100852**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **16/12/2011**Nº de Recurso: **1703/2008**Nº de Resolución: **822/2011**Procedimiento: **Civil**Ponente: **JESUS EUGENIO CORBAL FERNANDEZ**Tipo de Resolución: **Sentencia**Resoluciones del caso: **SAP, Barcelona, Sección 15ª, 28-05-2008 (rec. 521/2007),
STS 8836/2011**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a dieciséis de Diciembre de dos mil once.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación interpuestos respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Barcelona, sobre **competencia desleal**; cuyo recurso fue interpuesto por la entidad JABONES BARANGÉ, S.L., representada por el Procurador D. Victorio Venturini Medina, siendo parte recurrida D. Cristobal , D. Efrain , D^a. María Antonieta y la entidad NICEPACK, S.L., representados por el Procurador D^a. María Isabel Torres Ruiz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El Procurador D. Arturo Marroquin Sagales, en nombre y representación de la entidad Jabones Barange, S.L., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil Número Uno de Barcelona, sobre **competencia desleal**, siendo parte demandada la entidad Nicepack S.L., D. Efrain , D. Cristobal y D^a. María Antonieta ; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que: a.- Declare desleales los actos de competencia realizados por los demandados e ilegítima, por contraria a las reglas de la buena fe, la captación de la clientela de Jabones Barange S.L., por parte de Nicepack S.L., D. Cristobal y Doña María Antonieta . b.- Ordene a Nicepack S.L., D. Efrain , D. Cristobal y D^a. María Antonieta que cesen inmediatamente y se abstenga de dirigir cualquier actividad comercial para la venta de jabones de hostelería o similares con respecto a clientes que hubieran sido de la entidad Industrias Yelba S.A. (hoy Jabones Barange, S.L.) con anterioridad al marzo de 2004. c.- Condene a Nicepack S.L, D. Efrain , D. Cristobal y D^a. María Antonieta a resarcir e indemnizar solidariamente a Jabones Barange S.L. por los daños y perjuicios causados por los actos de **competencia desleal** efectuados por los demandados en la cantidad ochocientos treinta mil novecientos cincuenta y tres euros con veintiséis céntimos (830.953, 26 ?) con más los intereses legales de dicha cantidad. d.- Condene solidariamente a los demandados Nicepack S.L., D. Efrain , D. Cristobal y D^a. María Antonieta , a sufragar los gastos de publicación de la Sentencia estimatoria que recaiga en los presentes autos y en un periódico de los de mayor difusión de cada uno de los estados miembros de la Unión Europea. e.- Condene solidariamente a los demandados al pago de las Costas del presente procedimiento."

2.- El Procurador D. Jaume Castell Nadal, en nombre y representación de D. Efrain , D. Cristobal y D^a. María Antonieta , contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que desestime íntegramente la demanda y absuelva a los demandados de todos los pedimentos, con expresa imposición de costas.



3.- El Procurador D. Jaime Castell Nadal, en nombre y representación de la entidad Nicepack, contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que desestime íntegramente la demanda y absuelva a los demandados de todos los pedimentos, con expresa imposición de costas.

4.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera de lo Mercantil número Uno de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 13 de octubre de 2006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por JABONES BARANGÉ, S.L. contra NICEPACK, S.L., Don Efrain y Don Cristobal, declaro que constituyen actos de **competencia desleal** frente a la actora el aprovechamiento del esfuerzo ajeno que supone la apropiación de información empresarial y comercial de la actora, así como la captación indebida de clientela por parte de Don Efrain y de Don Cristobal en beneficio de Nicepack S.L., y en su consecuencia CONDENO a dichos demandados a indemnizar a la actora en la suma de 127.827,40 euros, sin que proceda hacer expresa condena en costas. Que desestimo la demanda interpuesta por JABONES BARANGÉ, S.L. contra Doña María Antonieta, y en su consecuencia absuelvo a dicha demandada de las pretensiones ejercitadas en el suplico de la demanda, con imposición de las costas respecto de ella causadas a la parte actora."

SEGUNDO.- Interpuestos recursos de apelación contra la anterior resolución por las representaciones respectivas de la entidad Jabones Barangé, S.L., Nicepack, S.L., D. Efrain y D. Cristobal; la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 28 de mayo de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: DESESTIMAMOS el recurso interpuesto por la representación de JABONES BARANGÉ, S.L. contra la sentencia dictada por el Juzgado mercantil nº 1 de Barcelona, con fecha 13 de octubre de 2006, cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente; y ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto contra dicha sentencia por la representación de Efrain, Cristobal y Nicepack, S.L. En su consecuencia procede revocar el fallo de la sentencia y absolver a los demandados de las pretensiones contra ellos ejercitadas en la demanda, imponiendo a la parte actora las costas de la primera instancia y las generadas por el recurso de apelación por ella interpuesto. No procede hacer expresa condena en costas respecto del recurso interpuesto por los demandados."

TERCERO.- El Procurador D^a. Asunción Vila Ripoll, en nombre y representación de la entidad Jabones Barangé, S.L. interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, respecto a la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 28 de mayo de 2008, con apoyo en los siguientes motivos, **MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL: PRIMERO.-** Se alega indebida aplicación del art. 218.1, párrafo primero, de la LEC. **SEGUNDO.-** Se alega vulneración por inaplicación del art. 218.1, párrafo segundo, de la LEC. **TERCERO.-** Se alega falta de aplicación de la jurisprudencia que interpreta y desarrolla los supuestos de incongruencia "extra petita", así como aquellos que determinan la fijación de la "causa petendi" y cuando debe entenderse modificada la causa de pedir ("mutatio libelli"). **CUARTO y QUINTO.-** [sic]. Se alega vulneración por indebida aplicación del art. 416.5º y 424.1 y 2 de la LEC. **SEXTO.-** Se vulnera el art. 24 de la Constitución Española y el derecho a la tutela judicial efectiva. **MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION: PRIMERO.-** Se alega infracción por inaplicación del art. 5 de la Ley de **Competencia Desleal** (Ley 3/91 de 10 de enero). **SEGUNDO.-** Se alega vulneración por falta de aplicación de los arts. 6 y 12 de la LCD.

CUARTO.- Por Providencia de fecha 22 de septiembre de 2008, se tuvieron por interpuestos los recursos anteriores y se acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para su comparecencia ante la misma en el plazo improrrogable de treinta días.

QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala comparecen, como parte recurrente, la entidad JABONES BARANGÉ, S.L., representada por el Procurador D. Victorio Venturini Medina, y como parte recurrida, D. Cristobal, D. Efrain, D^a. María Antonieta y la entidad NICEPACK, S.L., representados por el Procurador D^a. María Isabel Torres Ruiz.

SEXTO.- Por esta Sala se dictó Auto de fecha 17 de noviembre de 2009, cuya parte dispositiva es como sigue: ADMITIR LOS RECURSOS DE CASACIÓN y EXTRAORDINARIO POR INFRACCION PROCESAL interpuestos por JABONES BARANGE, S.L., contra la Sentencia dictada, con fecha 28 de Mayo de 2008, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Décimo Quinta), en el rollo de apelación nº 521/2.007, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 433/2.005 del Juzgado de Mercantil nº 1 de Barcelona.

SEPTIMO.- Dado traslado, la Procurador D^a. Isabel Torres Ruiz, en nombre y representación de la entidad Nicepack, S.L. y otros, presentó escrito de impugnación a los recursos formulados de contrario.

OCTAVO.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 26 de octubre de 2011, en que ha tenido lugar.



NOVENO.- La presente sentencia no se dictó dentro de plazo por las razones que se expondrán en el correspondiente fundamento de derecho.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre **Competencia Desleal**, y concretamente sobre las conductas de aprovechamiento de información empresarial y comercial y captación de clientela por parte de los empleados de una empresa de comercialización de jabones que abandonan la misma y pasan a trabajar en otra empresa dedicada al mismo género de comercio. Las conductas desleales imputadas a los demandados son las de actos de confusión (art. 6 LCD), actos de explotación de la reputación ajena (art. 12 LCD), violación de secretos (art. 13 LCD) y comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe (cláusula general del art. 5 LCD). Los preceptos aludidos corresponden a la redacción de la Ley de **Competencia Desleal** 3/1991, de 10 de enero, anterior a la reforma por Ley 29/2009, de 30 de diciembre.

Por la entidad JABONES BARANGE, S.L. se dedujo *demanda* contra la entidad NICEPACK, S.L. y las personas físicas Dn. Efrain , Dn. Cristobal y Dña. María Antonieta en la que solicita: 1. Se declaren desleales los actos de competencia realizados por los demandados, e ilegítima, por contraria a las reglas de la buena fe, la captación de la clientela de Jabones Barangé, S.L. por los demandados; 2. Se ordene a los demandados que cesen inmediatamente y se abstengan de dirigir cualquier actividad comercial para la venta de jabones de hostelería o similares con respecto a clientes que hubieran sido de la entidad Industrias Yelba, S.A. (hoy Jabones Barangé, S.L.) con anterioridad a marzo de 2004; 3. Se condene a los demandados a resarcir e indemnizar solidariamente a Jabones Barangé, S.L. por los daños y perjuicios causados por los actos de **competencia desleal** efectuados por los demandados en la cantidad de 830.953,26 euros, con los intereses legales de dicha cantidad; 4. Se condene solidariamente a los demandados a sufragar los gastos de publicación de la sentencia desestimatoria que recaiga en los presentes autos y en un periódico de los de mayor difusión de cada uno de los estados miembros de la Unión Europea; y, 5. Se condene solidariamente a los demandados al pago de las costas del procedimiento.

La *Sentencia dictada por el Juzgado Mercantil núm. 1 de Barcelona* el 3 de octubre de 2006 , en los autos de procedimiento ordinario núm. 433 de 2005, rechaza la concurrencia de los ilícitos de los arts. 6 (actos de confusión), 12 (explotación de la reputación ajena) y 13 (violación de secretos) de la Ley de **Competencia Desleal** 3/1991, de 10 de enero, (en su redacción vigente al tiempo de los hechos), pero estima que los hechos que considera probados integran un acto de expoliación que conculca la cláusula general de prohibición de competencia general del art. 5º LCD y de la que deben responder los codemandados con excepción de María Antonieta , quien debido a sus funciones meramente administrativas, no tenía poder de disposición ni realizaba tampoco funciones comerciales, por lo que difícilmente pudo participar en tales conductas. El fallo de la sentencia tiene el siguiente contenido: Estimando la demanda interpuesta por Jabones Barangé, S.L. contra NICEPACK, S.L., Don Efrain y Dn. Cristobal , declaro que constituyen actos de **competencia desleal** frente a la actora el aprovechamiento del esfuerzo ajeno que supone la apropiación de información empresarial y comercial de la actora, así como la captación indebida de clientela por parte de Dn. Efrain y Dn. Cristobal en beneficio de Nicepack, S.L., y en su consecuencia condeno a dichos demandados a indemnizar a la actora en la suma de 127.827,4 euros; y desestimando la demanda interpuesta contra Dña. María Antonieta , absuelvo a dicha demandada.

La *Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona* el 28 de mayo de 2008, en el Rollo núm. 521 de 2007 , desestima el recurso de apelación de Jabones Barangé, S.L. y estima el de los demandados Dn. Efrain , Dn. Cristobal y Nicepack, S.L. revocando la sentencia apelada en el sentido de absolver a los demandados de las pretensiones contra ellos ejercitada en la demanda. La resolución estima que la pretensión del art. 5º LCD no había sido ejercitada por la parte actora, por lo que entiende que, con su apreciación, la sentencia de primera instancia incurrió en incongruencia "extra petita", y, asimismo, considera que no se dan los requisitos necesarios para acoger la calificación de los ilícitos competenciales sí alegados por la parte actora.

Contra la Sentencia de la Audiencia se interpuso por la entidad JABONES BARANGE, S.L. *recursos extraordinarios* por infracción procesal y de casación que fueron admitidos por Auto de esta Sala de 17 de noviembre de 2009 .

Con carácter previo al examen de los recursos debe detenerse la atención en las alegaciones efectuadas por la parte recurrida en el escrito de oposición mediante las que pretende se declare la inadmisibilidad. Habida cuenta su contenido resulta oportuno diferir su estudio al de los motivos correspondientes, con lo que se evita un doble análisis y tener que separar aquellos aspectos que pueden incidir en la admisibilidad de los



que son más próximos al fondo, cuya problemática, por lo demás dificultosa, se plantea singularmente en la apreciación de infracción de doctrina jurisprudencial, y sin que haya riesgo de indefensión para la parte alegante al recibir la correspondiente respuesta a las causas invocadas con ocasión del tratamiento de los motivos de los respectivos recursos.

1º. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL

Se compone de seis motivos que deben examinarse con carácter preferente al recurso de casación de conformidad con lo establecido en la Disposición Final 16ª, apartado 1, regla 6ª de la LEC .

Todos los motivos se refieren al particular de la Sentencia recurrida que rechaza examinar la pretensión de **competencia desleal** del art. 5º de la LCD , "cláusula general", que, a modo de norma de cierre, "reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe". La finalidad unitaria de los motivos permite su estudio conjunto.

SEGUNDO.- En el *primer motivo* se denuncia que la sentencia recurrida vulnera por indebida aplicación el art. 218.1, párrafo primero, de la LEC por incurrir en el vicio de incongruencia. La tesis del motivo se resume en que la pretensión de declaración del ilícito concurrencial del art. 5º LEC fue formulado en el momento procesal oportuno, y, por consiguiente, al entenderlo de otro modo la Sentencia de la Audiencia Provincial viola el principio de congruencia. Los argumentos del motivo se resumen en los siguientes apartados: a) En la demanda, tanto en los antecedentes de hecho (ordinal decimotercero) como en los fundamentos de derecho (pag. 50, "in fine") se cita el art. 5º LCD , y en el contenido de aquélla se describen las conductas que integran el ilícito concurrencial; b) En la contestación a la demanda se formula oposición al supuesto del artículo referido y se argumenta la imposibilidad de fundar la acción en el mismo cuando los hechos sean incardinables en algún otro de los supuestos recogidos en los arts. 6º a 17 de la misma LCD ; c) En la audiencia previa, el Letrado de la parte no excluyó la pretensión del art. 5º sino que entendió la conminación del Juez a aclarar los tipos legales como solamente relativa a especificar, en coherencia con la argumentación contraria [que había alegado la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda por falta de claridad y precisión en la determinación de las partes y de las peticiones deducidas en la demanda], los supuestos concretos de tipos legales previstos en los arts. 6º a 17 LCD , sin que ello comportara exclusión en modo alguno de la referencia e invocación de la cláusula general del art. 5º LCD recogida en la demanda para el caso en que los actos no pudieran finalmente y tras la culminación de todo el proceso judicial ser encuadrados en aquellos supuestos típicos; d) Así lo entendió la Sentencia del Juzgado que no modificó los hechos controvertidos ni alteró la causa de pedir, y condenó a los demandados precisamente con fundamento en el art. 5º LCD ; y, e) Por último, el ordenamiento jurídico aplicable a una cuestión litigiosa es indisponible para las partes, y su aplicación es imperativa para el Juez o Tribunal a cuya luz debe resolver el caso, y así resulta del art. 218.1, párrafo segundo, LEC cuando establece que incluso la cita errónea o indebida (lo que en el caso no ocurre) debe ser corregida por el Juez que, obligatoriamente, sin apartarse de la causa de pedir, "resolverá conforme a las normas aplicables al caso".

El *segundo motivo* del recurso acusa, con carácter eventual del anterior, infracción del art. 218.1, párrafo segundo, LEC con base en que de haber existido un error por parte de la actora en el planteamiento técnico-jurídico del litigio por citar incorrectamente el fundamento jurídico aplicable al caso, el precepto referido permitiría y de hecho obligaría al Juez a su subsanación mediante resolver conforme a la norma realmente de aplicación.

En el *tercer motivo* se denuncia infracción del art. 1.7 CC y de la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 50/2007, de 12 de marzo , y 20/1982, de 5 de mayo). Según el enunciado del motivo se vulnera por falta de aplicación la jurisprudencia que interpreta, desarrolla y aplica los supuestos de incongruencia "extra petita" y aquellos que determinan la fijación de la "causa petendi" y cuando debe entenderse modificada la causa de pedir ("mutatio libelli"). De las alegaciones del motivo se deduce que se alude a la incongruencia "extra petita" en el aspecto relativo a que no están viciadas con tal defectos las resoluciones que resuelven peticiones implícitas, por lo que en el caso no obsta no haber reproducido la cita del art. 5º LCD en la audiencia previa, porque resultaba claramente implícita su invocación en la acción y pretensión formulada.

En los motivos *cuarto y quinto* [sic] se alega vulneración por aplicación indebida de los arts. 416.5º y 424.1 y 2 LEC , en relación con la actividad y resolución en la audiencia previa en caso de demanda defectuosa, y aunque se añade "la infracción, por indebida aplicación, de la doctrina jurisprudencial que interpreta, desarrolla y aplica las cuestiones relativas al defecto legal en el modo de proponer la demanda" la realidad es que no se cita ninguna sentencia. En el cuerpo del motivo se acumulan las alegaciones, subsidiarias, que se pueden resumir en los puntos siguientes: que la premisa de que parte la Sentencia recurrida [exclusión de la pretensión del art. 5º LCD] no cabe colegirla de lo sucedido en la audiencia previa; que el juzgador no permitió formular oposición a la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, ni la resolvió, además de que



solo puede utilizarse para denunciar que la demanda es objeto de una redacción tan oscura o defectuosa que impide saber cuáles son las pretensiones que se formulan o el sujeto contra el que se dirigen, por lo que queda reservada para circunstancias excepcionales que en modo alguno concurren en el caso; y, finalmente, que la audiencia previa tiene, entre sus funciones, la delimitadora del objeto del litigio mediante la fijación de hechos controvertidos y alegaciones aclaratorias o complementarias, pero no cabía en tal acto la modificación de las pretensiones vertidas por la parte actora en la demanda.

Y en el *motivo sexto* se afirma que la sentencia recurrida vulnera el art. 24 CE y el derecho a la tutela efectiva de los Tribunales.

La parte actora no diferencia lo que es el planteamiento técnico-jurídico de un pleito, que corresponde en exclusiva a la parte, de la norma que sirve de fundamento a ese planteamiento en relación con el efecto jurídico pretendido, respecto del que puede operar el "iura novit curia" del juez. 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 . 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.

Como consecuencia de lo anterior no cabe estimar las alegaciones de los motivos segundo y tercero, con la observación de que no cabe sustentar una hipotética alegación implícita sobre una descripción farragosa y confusa, y menos con el soporte de una remisión genérica.

Por otro lado debe señalarse que si la Sentencia de la Audiencia Provincial no examinó la posible existencia de un ilícito concurrencial del art. 5 LCD lo fue con base en que en la audiencia previa la parte actora no lo mencionó, solo hizo la mención de otros, cuando fue requerida por el Juez que conocía del acto para concretar los hechos y las pretensiones ejercitadas. Nada obstaba a que la parte actora, en tal momento procesal, 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.

En el caso no consta que se haya actuado en el aspecto resolutorio previo con todo el rigor procesal necesario, y si a ello se añade: a) que no es descabellada la versión que da aquí el recurrente, antes expuesta, sobre su creencia de que se le preguntaba sobre los otros tipos legales, diferentes del de la cláusula general; b) que el propio juzgador de primera instancia (aunque no fuera el mismo el que dictó la sentencia que el que actuó en la audiencia previa) entendió que permanecía ejercitada la acción del art. 5 LCD porque la examinó, y desestimó sobre el fondo; y, c) sobre todo, 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, por todo ello, procede estimar el recurso extraordinario por infracción procesal, con base en los motivos primero, cuarto y quinto del mismo.

TERCERO.- Habida cuenta lo resuelto en el fundamento anterior y lo dispuesto en la regla séptima de la Disposición Final 16ª, apartado 1, de la LEC procede acordar: a) La estimación del recurso extraordinario por infracción procesal, sin hacer especial imposición de costas de conformidad con el art. 398.2 LEC ; b) Que debe examinarse la pretensión de la demandante relativa al ilícito competencial del art. 5º de la LCD , para lo cual se anula la sentencia recurrida en el particular relativo a dicha acción. El examen deberá tener lugar mediante la asunción de la instancia y tomando en consideración lo que se hubiera alegado como fundamento del recurso de casación (motivo primero); y, c) Con carácter previo a dicha asunción deberá examinarse el motivo segundo del recurso de casación en el que se denuncia la infracción de los arts. 6 º, 12 y 13 de la LCD . El análisis de la concurrencia de estos ilícitos concurrenciales típicos con carácter prioritario viene además refrendado por la condición prevalente, como específicos, respecto de la cláusula general.

2º. RECURSO DE CASACION

CUARTO.- Su contenido queda reducido al *motivo segundo* (dado que el primero se refiere al art. 5º LCD y el tema debe examinarse como instancia) en el que se alegan como infringidos, por interpretación y falta de aplicación, los arts. 6 , 12 y 13 de la LCD en cuyos supuestos serían también incardinables la conducta y actos probados por los codemandados.

En primer lugar debe señalarse que al ilícito concurrencial del art. 13 LCD relativo a violación de secretos no se alude para nada en el cuerpo del motivo; es más, tampoco resulta mencionado en la rúbrica del enunciado, aunque sí en la formulación de éste. La falta de alegación alguna acerca de la fundamentación del supuesto de que se trata excluye la necesidad de argumentar el rechazo, dada la naturaleza y función del recurso de casación.

En segundo lugar, en lo que atañe al supuesto del art. 6º LCD sobre actos de confusión, señala el motivo que la sentencia recurrida infringe dicho precepto, según es interpretado en la Sentencia de 6 de julio de 2001 , que cita la de 11 de julio de 1997 , porque la venta por el Sr. Efrain del mismo producto que había estado vendiendo a los mismos clientes durante años constituye en sí mismo el riesgo de asociación sobre la procedencia del producto. La confusión -añade el motivo- se produce porque se hace creer que el origen empresarial del producto es el mismo al no existir diferencia alguna, excepto en el precio y el nombre de la factura de la empresa vendedora, pues hay que recordar que el producto fabricado durante años por la entidad actora y cuya fabricación fue desviada por el demandado Sr. Efrain a la entidad codemandada es un producto cuyo troquelado y envasado se efectúa con la marca del cliente que finalmente lo adquiere, y, en consecuencia, no existe modificación alguna de la marca que permita distinguir un producto que ninguna variación sufrió para el cliente.

La infracción denunciada se desestima porque, no existiendo cuestión acerca de que el art. 6º LCD se refiere a las creaciones formales, y no a la imitación del producto -creación material- que tiene su sede en el art. 11 LCD , resulta vinculante para este Tribunal el aspecto fáctico, y razonable el aspecto jurídico, de la consideración efectuada por la sentencia recurrida respecto a que «no consta que el Sr. Efrain haya desarrollado una conducta, en la presentación de los productos NICEPACK S.L. a quienes hasta el 31 de marzo de 2004 eran clientes de la actora, capaz de generar riesgo de asociación, siendo insuficiente que antes de aquella fecha el Sr. Efrain ofreciera los productos de parte de la actora y ahora lo haga directamente de parte de NICEPACK». El riesgo de asociación, tanto en la perspectiva del mismo origen empresarial, como en el de vinculación económica entre empresas, no es una mera hipótesis, sino que requiere prueba. Los datos fácticos a que se refiere el motivo no lo revelan, y, es más, del contexto de los hechos probados claramente se deduce que la clientela, "captada" una vez que dejó la empresa anterior, no desconocía que compraban productos de NICEPACK, y que esta entidad no tenía ninguna relación con Industrias Yelba (desde enero de 2004 absorbida por Jabones Barangé S.L.) y ello es suficiente para excluir el riesgo de confusión -asociación- en la perspectiva del art. 6º LCD .

Finalmente, en lo que se refiere al supuesto del art. 12 LCD que sanciona la explotación de la reputación ajena, -interdicción de los actos de expoliación de la posición ganada por un competidor con su esfuerzo para dotar de reputación, prestigio o buena fe a los productos o servicios con los que participa en el mercado (S. 19 de mayo de 2008)-, el argumento básico del motivo consiste en que el Sr. Efrain , sin solución de continuidad (después de abandonar la empresa actora), capta para Nicepack, S.L. (desconocida en el mercado hasta marzo de 2004) la clientela de Industrias Yelba ofreciendo el mismo producto, en la misma forma y en similar precio, aprovechando la reputación de calidad de productos, servicio y suministro ganada por Industrias Yelba como consecuencia del esfuerzo económico, de medios productivos y seriedad en el trato.



La infracción legal denunciada se rechaza porque, como con acierto indica la resolución recurrida, el art. 12 LCD se refiere, igual que el 6º LCD, a las creaciones formales, signos distintivos, instrumentos o medios que lleven hasta el consumidor información sobre la actividad, las prestaciones o los establecimientos de otros participantes en el mercado (SS., entre otras, 30 de mayo y 17 de julio de 2007; 15 de enero de 2009; 23 de julio de 2010; 3 de enero de 2011), y no, como sucede con el 11 LCD, a las creaciones materiales, y ocurre que el motivo hace hincapié en el hecho de realizar las mismas prestaciones con las mismas condiciones y no se denuncia ninguna conducta en la presentación de los productos que busque aprovecharse de la reputación adquirida en el mercado por la actora.

Por todo ello el motivo decae.

QUINTO.- La desestimación del motivo segundo del recurso de casación conlleva la de éste, sin perjuicio de examinar el ilícito competencial del art. 5º como asunción de la instancia, imponiéndose a la parte recurrente las costas causadas por dicho recurso (arts. 398.1 y 394.1 LEC).

SEXTO.- En virtud de la estimación del recurso extraordinario por infracción procesal, y de lo razonado al respecto en los fundamentos de derecho segundo y tercero, procede asumir la instancia en cuanto a la pretensión de la parte actora relativa al art. 5º de la Ley de **Competencia Desleal**, teniendo en cuenta para ello también lo alegado por la parte demandante en el fundamento primero del recurso de casación, tal y como establece la Disposición Final Decimosexta, apartado uno, regla séptima de la LEC. En dicho motivo se citan las Sentencias de esta Sala de 3 de julio de 2006, 14 de julio de 2003, 19 de abril de 2002, 12 de diciembre de 2001 y 29 de octubre de 1999, de las que se transcriben algunos particulares, y, a continuación, se recogen una serie de alegaciones sobre la doctrina general relativa a la aplicación del ilícito concurrential del art. 5 LCD, y se discrepa de la apreciación de la sentencia recurrida consistente en que "no cabe aplicar el art. 5º de la LCD a unos supuestos que finalmente no pueden integrarse en otros tipos determinados en la Ley de **Competencia Desleal** por la falta de algún determinado presupuesto".

Examinadas las alegaciones del motivo, así como las actuaciones, se llega a la conclusión de que la pretensión ejercitada por la entidad JABONES BARANGÉ, S.L. debe ser desestimada al carecer de sustento probatorio y de fundamento jurídico las diversas consideraciones efectuadas tanto en los autos, como en el recurso de casación.

En el cuerpo del motivo no hay referencia alguna, ni siquiera una alusión, al hipotético soporte fáctico del ilícito concurrential. No se especifica cual es la conducta de cada uno de los demandados subsumible en el tipo. Faltan los elementos históricos que permita formar el juicio jurisdiccional acerca de si son incardinables en el supuesto normativo.

Es cierto que el anterior razonamiento podría, en atención a las circunstancias del caso -sentencia condenatoria de primera instancia y falta de examen del tema por la de apelación-, no justificar por sí solo la desestimación de la pretensión. Sin embargo, la actitud pasiva expresada no pierde un ápice de su relevancia porque en este pleito solo cabe enjuiciar los hechos acaecidos con posterioridad al 1 de abril de 2004, y solo sobre ellos cabe configurar el ilícito, haciendo abstracción de los anteriores, lo que por cierto no hace la resolución de primera instancia. La reducción del objeto del proceso a dichos hechos la expresó la parte en la audiencia previa, y la recogieron explícitamente las Sentencias del Juzgado (fto. jurídico segundo, parr. segundo) y de la Audiencia (fto. de derecho segundo, párrafo tercero, inciso final), sin que tal particular haya sido impugnado en modo alguno por la parte actora, aquí recurrente. Y tal reducción fáctica tiene una especial relevancia porque entonces -el 1 de abril de 2004- los demandados ya habían dejado de trabajar para la actora Jabones Barangé, S.L. (entidad que el 30 de enero de 2004 había absorbido a Industrias Yelba S.A., antes Jabonería Gasull, S.A.), y es doctrina de esta Sala que pasar a trabajar para una empresa de la competencia, aprovechar la información no confidencial en la actividad negocial, y la captación de la clientela no son "per se" -sin más- conductas desleales.

La temática de que se trata exige que la consideración general de la buena fe objetiva como acomodación al "imperativo ético que la conciencia social exige" deba ponerse en relación (e incluso subordinarse) con el principio de protección que los derechos constitucionales de libertad de empresa (art. 38 CE) y de derecho al trabajo (art. 35 CE) exigen (SS. 24 de noviembre de 2006, núm. 1169; 14 de marzo de 2007, núm. 270).

En sintonía con dicha doctrina la jurisprudencia tiene declarado que los hechos consistentes en la mera contratación de trabajadores o de personas que realizan funciones técnicas o directivas en una empresa por otra de semejante actividad para desarrollar la misma o similar función, o el abandono por un trabajador o grupo de ellos de una empresa para constituir o integrarse en otra del mismo tráfico económico, no es suficiente para apreciar la existencia del ilícito competencial del art. 5º LCD, ni siquiera cuando se aprovecha la experiencia personal y profesional adquirida por la dedicación a igual actividad industrial o comercial. Prevalecen en tales casos la libertad de trabajo y libre iniciativa y de desarrollo de la actividad económica.



En tal sentido las Sentencias de 3 de julio de 2008 , 628, 25 de febrero de 2009, 97 , y 8 de junio de 2009 , núm. 383. Y en su aplicación cabe citar las Sentencias de 11 de octubre y 29 de octubre de 1999 y 28 de septiembre de 2005 , núm. 699, con arreglo a las que "no cabe impedir que un empleado deje el trabajo y desarrolle una actividad semejante para la que precisamente estaba profesionalmente preparado"; 1 de abril de 2002 (que se refiere a un supuesto de unos empleados que abandonan la empresa y pasan a constituir otra dedicada a la misma actividad); 14 de marzo de 2007, 270 (no se puede impedir que se constituya una sociedad que tenga una actividad coincidente con otra); 23 de mayo de 2007, 559 (la mera captación y trasvase de trabajadores de una empresa a otra que se funda o ya en funcionamiento con la misma actividad industrial y/o comercial no es suficiente para generar un ilícito de competencia); 8 de junio de 2009, 383; y 1 de junio de 2010, 256 (no hay ilicitud cuando un socio o trabajador que se marcha y en el ejercicio de su libre iniciativa empresarial constituye otra empresa). Para que quepa apreciar el ilícito de **competencia desleal** es preciso que concurren otras circunstancias típicas o que supongan abuso de la competencia, es decir, deslealtad en el sentido de contradicción de la buena fe objetiva en su perspectiva de mecanismo de ordenación y control de las conductas del mercado (S. 23 de mayo de 2007 , 559), como ocurre con un aprovechamiento torticero de la información o de la clientela (S. 8 de junio de 2009 , 383), o cuando la constitución de la nueva sociedad para competir en el mismo mercado y con similar producto, además de actos preparatorios para que la nueva empresa entrara en funcionamiento inmediatamente de desvincularse de quien les daba trabajo, tuvieron lugar mientras se prestaban servicios retribuidos en la entidad demandante (S. 11 de febrero de 2011 , 19).

Tampoco determina "per se" la ilicitud el aprovechamiento de la formación profesional, información no reservada y experiencia adquirida por los trabajadores que pasan a otra empresa. Dice al respecto la Sentencia de 23 de mayo de 2007 , núm. 559 que «Forma parte de la normalidad del mercado que las empresas traten de obtener trabajadores con experiencia, y ello tanto más en el inicio de su actividad empresarial, lo que normalmente supone que dichos trabajadores dejen de formar parte de la plantilla de otra, y no es maniobra desleal que la captación tenga lugar mediante el ofrecimiento de mejores condiciones económicas y/o laborales y/o personales. Por lo demás, la experiencia del trabajador, y la aportación que pueda suponer, no es patrimonio de la empresa, con independencia de que se aproveche de la misma, y se vea perjudicado por la marcha del empleado, pero, de ello, no cabe deducir que con la oferta de mejora, sea concreta o abstracta, se esté tratando de hundir al competidor. Entenderlo de otro modo afectaría a la libertad de trabajo y libertad de empresa (arts. 35.1 y 38 CE) y autonomía de la libertad». En el mismo sentido sobre aprovechamiento de la experiencia y conocimientos anteriores Sentencias de 25 de febrero de 2009, núm. 97 y 16 de junio de 2009 , núm. 408.

Asimismo, la mera captación de la clientela no es suficiente para determinar una aplicación de la cláusula general del art. 5º LCD . Señala la Sentencia de 3 de julio de 2008 , núm. 628, que "la clientela supone para las empresas un importante valor económico, pero nadie puede invocar ningún título respecto de la misma, ni pretender una efectiva fidelización, por lo que nada obsta a su captación por otras empresas cuando ello tiene lugar de modo normal o por medios lícitos". En el mismo sentido manifiesta la Sentencia de 8 de junio de 2009 , núm. 383, que, "si bien la clientela supone un importantísimo valor económico, aunque intangible, no existe un derecho de empresario a la misma, por lo que cualquier otro agente u operador en el mercado puede utilizar todos los mecanismos de esfuerzo y eficiencia para arrebatar la clientela al competidor. Y ello tiene pleno apoyo constitucional (art. 35 y 38 CE) en la libre iniciativa económica y libertad de empresa, que caracterizan el sistema de economía de mercado". Sin embargo, el mecanismo por el que se atrae la clientela ajena ha de ser correcto, por medios que no distorsionen los buenos usos y prácticas del mercado (S. 8 de junio de 2009 , núm. 383). La jurisprudencia resalta que la atracción o captación de la clientela ajena no ha de efectuarse de forma incorrecta o irregular, con alteración de la estructura competitiva o el normal funcionamiento del mercado (SS. 24 de noviembre de 2006, 1169 ; 8 de octubre de 2007 , 1032).

Por lo general, la ilegalidad o ilicitud se ha apreciado cuando la captación se produjo con anterioridad a la extinción del vínculo laboral. En tal sentido cabe citar las Sentencias de 19 de abril de 2002, 348 ; 3 de julio de 2006, 705 ; 24 de noviembre de 2006 ; 3 de julio de 2008, 628 ; 8 de junio de 2009, 383 ; 16 de junio de 2009, 408 ; 1 de junio de 2010 , 256.

En el caso no concurren las circunstancias necesarias para apreciar el ilícito competencial alegado por la recurrente, pues no se produce por el hecho de dejar la empresa en que se trabaja y pasar a otra de la misma actividad comercial. Asimismo no se aprecia nada irregular en la captación de la clientela. No lo sería la venta a precios más bajos (S. 25 de febrero de 2009). Y tampoco consta ningún aprovechamiento comercial o industrial, ni de ningún secreto, ni dato confidencial o reservado, que haya podido servir de información privilegiada para dicha captación, pues no basta el mero conocimiento de la clientela, que no constituye por lo general secreto empresarial (S. 25 de febrero de 2009).



SEPTIMO.- Como consecuencia de lo expuesto en el fundamento anterior procede acordar: 1º. La estimación del recurso de apelación de los demandados, sin hacer especial imposición de costas por el mismo (art. 398.2 LEC); 2º. Se desestima la demanda de Jabones Barangé, S.L., revocando en tal punto la Sentencia del Juzgado, respecto de la pretensión del ilícito concurrencial del art. 5º LCD ; 3º. Se mantiene la Sentencia de la Audiencia Provincial en cuanto desestima el recurso de apelación de la demandante y absuelve a los demandados - restantes pretensiones de ilícito concurrencial-, e impone las costas de su recurso de apelación a la actora; y, 4º. Se condena a la parte demandante al pago de las costas de primera instancia al resultar desestimadas todas sus pretensiones (art. 394.1 LEC).

OCTAVO.- La demora en dictar Sentencia se debe a haberse advertido en la deliberación y votación la oportunidad de poner en conocimiento del Juzgado del Concurso de Jabones Barangé S.L. la existencia del recurso pendiente de resolver.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

PRIMERO.- Que estimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de la entidad mercantil JABONES BARANGE S.L. contra la Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 28 de mayo de 2008, en el Rollo núm. 521 de 2007 , sin hacer especial imposición de las costas causadas;

SEGUNDO.- Que desestimamos el recurso de casación interpuesto por dicha representación contra la antedicha Sentencia , condenando a la parte recurrente al pago de las costas causadas;

TERCERO.- Que con revocación en parte de las Sentencias del Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona de fecha 13 de octubre de 2006 (autos de Juicio ordinario núm. 433 de 2005) y de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de mayo de 2008 (Rollo núm. 521 de 2007) desestimamos la demanda interpuesta por Jabones Barangé S.L. contra los demandados NICEPACK S.L., Dn. Efrain , Dn. Cristobal y Dña. María Antonieta , absolviendo a dichos codemandados, y condenamos a la demandante al pago de las costas causadas en la primera instancia; y,

CUARTO.- Por lo que respecta a las costas de la apelación se imponen a Jabones Barangé, S.L. las correspondientes a su recurso, y no se hace especial imposición respecto de las causadas en el recurso de los codemandados.

Publíquese esta resolución conforme a derecho y devuélvanse a la Audiencia de procedencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesus Corbal Fernandez.- Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.- Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.