



Roj: **SAP B 12412/2005 - ECLI:ES:APB:2005:12412**

Id Cendoj: **08019370152005100338**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **26/10/2005**

Nº de Recurso: **602/2003**

Nº de Resolución: **443/2005**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS GARRIDO ESPA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA

ROLLO Nº 602/2003-3ª

JUICIO ORDINARIO Nº 494/2002

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 52 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 443/05

Ilmos. Sres. Magistrados

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. JORDI LLUÍS FORGAS FOLCH

ENRIQUE FELIX DE NO ALONSO MISOL

En Barcelona a veintiséis de octubre de dos mil cinco.

Vistos en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 494/2002 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 52 de Barcelona , a instancia de PRONOVIAS S.A., representada por el Procurador D. Antonio Mª. de Anzizu Furest y asistida del Letrado D. Fernando Labastida Nicolau, siendo partes coadyuvantes en calidad de intervinientes voluntarios D. Humberto , SAN PATRICK S.A., FINANCIERA PRONOVIAS S.A., INMOPRISA S.L, PRONOVIAS DEUTSCHLAND GmbH, PRONOVIAS FRANCE SRL, PRONOVIAS ITALIA SRL, PRONOVIAS USA INC. y FREDERIQUE SRL, bajo la misma representación y defensa, contra Dª. Montserrat , D. Marcelino , ROSA CLARA S.L., R.C. BRIDES S.L, EXPONOVIAS S.L, EXPOTIENDAS S.L, INZOFRA S.L, NOVIEURO S.L. y EXPONOVIAS INTERNACIONAL S.L., representadas por el Procurador D. Arturo Marroquín Sagalés y bajo la dirección del Letrado D. Manuel Serra Domínguez, y contra D. Raúl , representado por el Procurador D. Ernesto Huguet Fornaguera y asistido del Letrado D. Vicente Pérez Daudí, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la actora y sus coadyuvantes y por los citados demandados a excepción del último de ellos, contra la Sentencia dictada por dicho Juzgado el día 20 de junio de 2003 .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El fallo de la Sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador de los Tribunales D. Antonio María de Anzizu Furest en nombre y representación de Grupo Pronovias S.A., contra Dª. Montserrat , D. Marcelino , D. Raúl , la entidad ROSA CLARA S.L, la entidad R.C. BRIDES S.L, la entidad EXPONOVIAS S.L, la entidad EXPONOVIAS INTERNACIONAL S.L, la entidad NOVIEURO S.L y EXPOTIENDAS S.L, debo declarar y declaro que Dª. Montserrat , D. Marcelino y el grupo de empresas formado por las entidades ROSA CLARA S.L, RC BRIDES SL, EXPONOVIAS S.L,



EXPONOVIAS INTERNACIONAL S.L, EXPOTIENDAS S.L, INZOFRA S.L. y NOVIEURO S.L, ha cometido un acto de competencia desleal consistente en la copia o plagio de los modelos: ALFARO de la colección Glamour de Pronovias primavera/verano 2002 (copiado por el modelo Pacífico de la colección Martha Blanc primavera/verano 2003); modelo ALBÉNIZ de la colección Glamour de Pronovias avance 2002 (copiado por el modelo Lirio de la colección Aire Colección primavera/verano 2003); y modelo ATENAS de la colección Costura de Pronovias primavera/verano 2002 (copiado por el modelo Lago de la colección Aire Colección primavera/verano 2003); sin que haya quedado probado o acreditado la existencia de actos de competencia desleal consistentes en la imitación sistemática de prestaciones e iniciativas del Grupo Pronovias S.A. y sus empresas por las personas y entidades demandadas, con aprovechamiento de su esfuerzo y con el fin de bloquear u obstaculizar su presencia en el mercado, ni tampoco la violación de sus **secretos** empresariales, inducción a la infracción de los deberes contractuales básicos y la terminación regular de los contratos de trabajadores, agentes libres, proveedores, con el fin de explotar **secretos** empresariales y beneficiarse de una ventaja competitiva mediante la infracción de las leyes fiscales y la comisión de actos de denigración, tal y como lo contempla al respecto la Ley de Competencia Desleal.

Procede condenar a los referidos demandados a cesar en los actos de imitación o plagio de los modelos, así como a retirar del mercado los mismos.

Procede indemnizar a la parte demandante en los daños y perjuicios así como en el lucro cesante derivados de tal imitación o plagio en la suma que determine en fase de ejecución de sentencia el perito economista designado judicialmente atendiendo al coste medio de cada uno de los tres modelos correspondiente a la creación del prototipo, a la ganancia obtenida por la venta de los mismos y a la ganancia dejada de obtener por la parte demandada.

Así mismo que debo absolver y absuelvo a D. Raúl de todos los pronunciamientos mantenidos contra él.

Dado el contenido de esta resolución no cabe hacer ningún pronunciamiento en relación a las costas procesales, salvo las derivadas de la intervención de D. Raúl , que serán de cuenta de la parte demandante".

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la actora y las citadas coadyuvantes, así como por los demandados excepto D. Raúl , siendo preparados sendos recursos y formalizados conforme a la vigente LEC y presentando cada parte respectivo escrito de oposición al contrario.

TERCERO. Formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para la vista, que tuvo lugar el día 14 de julio.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Pronovias S.A. , sociedad administrada por D. Humberto , se presentó en la demanda como matriz o cabecera de un grupo empresarial (del que forman parte San Patrick S.A. , Financiera Pronovias S.A. , Inmoprisa S.A. y otras filiales extranjeras, que luego comparecieron como intervinientes voluntarios) dedicado a la fabricación y comercialización de vestidos de novia, y, como tal, legitimada activamente, en interés del grupo, para obtener el cese, remoción de los efectos y condena indemnizatoria consecuente del comportamiento desleal que imputaba al grupo empresarial Exponovias, dedicado a la misma actividad y cuya fundadora, propietaria de la mayoría del capital y administradora es D^a. Montserrat , antigua directiva del grupo Pronovias, del que se separó en 1993, constituyendo seguidamente Rosa Clará S.L (en noviembre de 1993), sociedad que abrió una tienda en el Paseo de Gracia nº. 76, justo al lado de la de Pronovias, y más tarde RC. Brides S.L. (en enero de 1995), que inauguró una tienda cercana a ese lugar.

La demanda se dirigía contra D^a. Montserrat y, también, contra otro antiguo directivo de Pronovias (director industrial), D. Marcelino , quien tras desvincularse de la actora en enero de 1995, mediando despido, constituyó con la Sra. Montserrat otras sociedades del grupo, concretamente Exponovias S.L. (en mayo de 1995), Expotiendas SL. (en noviembre de 1997), Inzofra S.L (en marzo de 1998, sociedad patrimonial del grupo), Novieuro SL. (en mayo de 1999) y Exponovias Internacional SL. (en julio de 1999).

Se demandaba así mismo a D. Raúl , directivo del área internacional y director de ventas para España en Pronovias hasta enero de 2002, luego incorporado al grupo Exponovias.

Además de estas personas físicas, demandadas como autores materiales o bien como cooperadores del acto desleal, la demanda se dirigía frente a las sociedades citadas (inicialmente también fue demandada Expococup S.L., sociedad patrimonial de D^a. Montserrat , pero luego se desistió frente a ella), atribuyéndoles legitimación pasiva como autores del comportamiento desleal, como responsables por los actos desleales cometidos por



sus órganos de representación, o bien, globalmente, en cuanto "grupo de sociedades" o unidad empresarial de plural base subjetiva sujeta a una dirección unitaria, sin perjuicio de la legitimación pasiva que atribuía a las personas físicas (administradora, socios y directivo).

SEGUNDO. Se reprochaba a los demandados un comportamiento de imitación desleal integrado por varios actos que, considerados en su conjunto, materializaban la imitación de su estructura societaria, organizativa y funcional. Ese resultado -sintetizamos la causa de pedir que ofrece la demanda- se había logrado mediante el plagio de: su sistema de organización empresarial (grupo de sociedades); de los canales de fabricación, radicados en España y en China; de los canales de ventas en España, mediante tiendas propias y franquiciadas; de la red internacional de ventas, mediante representantes a comisión; del contenido obligacional de los contratos de franquicia; y de los sistemas e iniciativas de marketing, publicidad, catálogos y página web.

También se denunciaban otras conductas que, en principio, se presentaban tributarias de una consideración y calificación jurídica individualizada, a saber: captación sistemática y masiva de personal cualificado del grupo Pronovias y de los agentes internacionales; explotación de **secretos** empresariales y espionaje industrial; apropiación del fondo de comercio de la actora mediante la ubicación de tiendas junto a las de aquélla; copia de diseños de modelos de vestidos de novia; inducción a infracciones contractuales y a la terminación regular de contratos de trabajo; actos de denigración y violación de normas fiscales.

Para tales comportamientos se reclamaba una calificación conforme a los siguientes preceptos de la Ley de Competencia Desleal :

- a) artículo 5 , aplicable a la conducta global, en conjunto imputable al "grupo Exponovias", pero sin perjuicio de la calificación desleal de los actos individualmente considerados, así:
- b) artículo 11.2 y 11.3 en su modalidad de imitación desleal por aprovechamiento del esfuerzo ajeno y de imitación sistemática con finalidad predatoria, con referencia a la imitación de la organización empresarial, modelos de trajes de novia, red de proveedores, sistemas de venta, de marketing...;
- c) art. 13 violación de **secretos** empresariales y adquisición de **secretos** obtenidos mediante espionaje industrial por parte del grupo Pronovias a través de los demandados D^a. Montserrat y Sres. Marcelino y Raúl , así como del resto del personal captado;
- d) art. 14 , por inducción a la infracción contractual, concretamente referida a la obligación de confidencialidad de los **secretos** empresariales por parte del personal empleado en el grupo Pronovias;
- e) artículo 15 , por infracción de normas fiscales por parte del grupo Exponovias; y
- f) artículo 9 , aplicable a los actos de denigración dirigidos contra el grupo Pronovias y su presidente Sr. Humberto .

TERCERO. La Sentencia de primera instancia estimó la demanda sólo en parte, apreciando la comisión de un acto de imitación desleal referido, únicamente, a la copia de tres modelos de vestidos de novia (modelos Pacífico, Lirio y Lago, de Exponovias), rechazando la deslealtad de los demás comportamientos denunciados.

Ha sido apelada por ambas partes, que persiguen la revocación de aquellos pronunciamientos, estimatorios o desestimatorios que, respectivamente, les perjudican.

CUARTO. Previamente dejaremos constancia de algunos aspectos relevantes que delimitan el debate en la primera y segunda instancia.

l) La parte demandada opuso la falta de legitimación activa, ad causam, de Pronovias S.A. , por fundarse la demanda en hechos o actos que no afectan o perjudican directamente a la misma sino a otras sociedades del grupo (especialmente a San Patrick S.A. y a Financiera Pronovias S.A.).

La reacción de la parte actora fue la de procurar la intervención de las sociedades integrantes del grupo Pronovias (citadas en el encabezamiento de esta resolución), solicitando su admisión en el proceso como parte actora "por su indiscutible interés directo y legítimo", asumiendo como propia la demanda e interesando que los pronunciamientos de la súplica se entendieran deducidos a favor de todas las sociedades con carácter solidario o, subsidiariamente, de forma individualizada, según el perjuicio que se acredite respecto de cada una de ellas (f. 401 y ss.).

Esa petición, que se amparaba normativamente en el artículo 13 de la vigente LEC , fue resuelta por Auto de 27 de noviembre de 2002 (f. 559), que aceptaba su intervención como coadyuvantes de la actora Pronovias S.A. , pero no admitía las nuevas pretensiones que para sí formulaban tales sociedades, "limitando su intervención al sostenimiento de lo peticionado en la pretensión principal". La decisión fue confirmada por Auto de 20 de



diciembre siguiente (f. 659), resolviendo un recurso de reposición formulado por la demandada. La actora, sin embargo, se aquietó a aquella resolución.

Las filiales, en fin, han sido admitidas en el proceso como coadyuvantes de la pretensión formulada por Pronovias S.A. , no habiendo sido admitida la formulación de pretensiones propias, sin que la parte o partes perjudicadas por tal decisión (las referidas sociedades) la hayan impugnado.

La Sentencia, con carácter previo al fondo (fundamento segundo), resolvió la cuestión de la falta de legitimación activa de Pronovias S.A. en el sentido de reconocerla, apoyándose en la resolución anterior que había admitido como intervinientes a las filiales.

En su recurso de apelación, la parte demandada reproduce la cuestión de la falta de legitimación activa de Pronovias S.A. , alegando que la intervención de las filiales, con el carácter con que fue admitida, es improcedente y en todo caso no puede subsanar la falta de legitimación de la primera.

No obstante, el interés legítimo y directo de las filiales comparecidas es admitido expresamente por la parte demandada-apelante, que niega la legitimación de Pronovias S.A. por estimar que los actos denunciados no afectan a la misma sino a sus filiales.

La cuestión de la falta de legitimación de Pronovias S.A. merecerá en la presente resolución el mismo tratamiento que a continuación se dirá respecto de la alegada falta de legitimación pasiva.

II) Alegó dicha parte, en efecto, la falta de legitimación pasiva ad causam de las sociedades demandadas con excepción de Novieuro S.L., y con excepción también de D^a. Montserrat y D. Marcelino , cuya legitimación para soportar las pretensiones expresamente admitía (f. 283).

Por su parte, el codemandado Sr. Raúl , que litigó bajo representación y defensa jurídica distinta del resto, también alegó su falta de legitimación pasiva por razones de fondo.

La Sentencia admitió la legitimación de las sociedades demandadas por constituir un grupo de empresas, abundando en la cualidad legitimadora concurrente en cada una de ellas, bien que de modo genérico, sin relación concreta con los actos denunciados, apreciando igualmente la legitimación pasiva del Sr. Raúl para soportar la pretensión contra él dirigida.

En su recurso, Exponovias (término que empleamos para referirnos, por economía, a todo el grupo que litiga unido), insiste en la falta de legitimación pasiva de Rosa Clará S.L., RC Brides S.L., Exponovias S.L., Exponovias Internacional S.L, Expotiendas S.L. e Inzofra S.L., admitiendo únicamente la legitimación pasiva de Novieuro SL. respecto de la condena que acoge la Sentencia por imitación desleal de los tres modelos de trajes de novia. E igualmente insiste en la falta de legitimación pasiva en el escrito de oposición al recurso contrario.

Se trata de una cuestión vinculada al fondo del derecho ejercitado e incluso apreciable de oficio, por lo que, dada la pluralidad de actos reprochados y personas imputadas o demandadas como responsables, en lugar de reconocer o negar previamente la legitimación ad causam sobre la base de consideraciones abstractas, seguiremos la técnica o sistema de enjuiciar el fondo, dilucidando si efectivamente han existido o se han cometido los actos desleales para, en caso positivo, determinar a continuación la legitimación pasiva (y la activa) de cada persona física o jurídica conforme a los preceptos de aplicación, que son los especiales contenidos en la Ley de Competencia Desleal .

III) También fue alegada la prescripción por el transcurso de los plazos del art. 21 LCD , que la Sentencia rechazó aplicando la doctrina, a estos efectos, del acto o actuación continuada, que estimó subsistente al tiempo de ser presentada la demanda.

No obstante, la parte perjudicada por tal pronunciamiento, Exponovias, se limitó a alegar en su escrito de oposición al recurso contrario, de nuevo, la prescripción, lo que entendemos resulta ineficaz, pues debió impugnarse la Sentencia en este concreto extremo, con ocasión del posicionamiento respecto del recurso contrario, no bastando la simple oposición sin formular pretensión impugnatoria respecto de una cuestión que veda el conocimiento del fondo y que sólo es apreciable a instancia de parte, no así de oficio. De hecho, en el escrito de recurso de Exponovias se anunciaba la intención de reproducir la cuestión de la prescripción "al impugnar el recurso de apelación contrario si insiste en hechos prescritos" (f. 1419), pero, ya se ha dicho, no se formuló impugnación.

Sobre la imitación del modelo de negocio

QUINTO. En el recurso de apelación de Pronovias (que lleva a cabo una estimable sistematización táctica y jurídica de la plural materia controvertida y de la causa de pedir) apreciamos una ligera variación, o mejor una mayor concreción, en la calificación jurídica referida al comportamiento que en la demanda fue imputado con carácter fundamental, cual es la conducta de imitación del modelo global de negocio. No por ello se incurre

en incongruencia o en cuestiones o pretensiones nuevas, ya que en todo caso la apelación se asienta sobre los mismos hechos y normas jurídicas invocadas en la demanda.

El matiz concretado es que el comportamiento de imitación del modelo de negocio del grupo Pronovias se incardina por la parte en el ámbito del artículo 11.2 de la LCD, en cuanto imitación desleal por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, abandonando la calificación conforme al apartado 3 del mismo precepto, que sanciona la imitación sistemática si concurren ciertas circunstancias.

A ese enfoque atenderemos, congruentemente, por imponerle así los términos del recurso, que condicionan la defensa de la parte contraria en atención a las circunstancias que la norma invocada (art. 11.2) exige para la apreciación de la deslealtad de la imitación, descartando el análisis de la conducta desde la perspectiva del apartado 3, cuyas notas tipificadoras, frente a las cuales hubiera podido articular su defensa la parte demandada, no han merecido mención alguna en el escrito de recurso.

SEXTO. La imitación del modelo de negocio, en los aspectos de estructura societaria o empresarial y sistema o estrategia organizativa, funcional, de producción, promoción y marketing, se tacha de desleal en el recurso sobre la base de la tipificación que diseña el art. 11.2 LCD (vid f. 1513, 1514, 1536, 1551, que se corresponden con páginas del recurso), en la modalidad de imitación que comporta un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, por razón del ahorro de costes que le ha supuesto a Exponovias obtener un modelo de negocio similar, en atención a los medios empleados.

Ese ahorro de costes y el consiguiente resultado de aprovechamiento del esfuerzo ajeno se ha logrado -en la tesis del recurso-, por medio de la captación continuada, selectiva, masiva y abusiva de personal cualificado de la actora, y la adquisición y explotación de información confidencial (**secretos** empresariales), conseguida a través del personal de Pronovias. Partiendo, en fin, de que Pronovias ha pergeñado un concepto empresarial propio, los medios empleados para imitarlo han permitido a Exponovias eludir todos los costes sustanciales que comporta la creación y configuración de cada uno de los elementos que integran una organización empresarial. Son esos medios, determinantes del resultado de ahorro de costes, el factor que dota a la conducta del matiz desleal, afirma el recurso (f. 1536-1537).

SÉPTIMO. I) La actora apelante no ignora que la doctrina más especializada (que cita en su recurso) ha interpretado el art. 11.2 LCD, en lo que respecta a la prohibición de imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, de manera restrictiva, limitando su alcance a los supuestos de "imitación por reproducción", esto es, a la imitación de prestaciones originales ajenas mediante el empleo de especiales medios técnicos que permiten la multiplicación del original a bajo coste (especialmente la reprografía, sin descartar otras técnicas de reproducción o copiado).

Empleando tales medios se consigue la apropiación inmediata de la prestación ajena sin aportar el esfuerzo y los costes que supone su recreación, y esto determina la destrucción de la posición ganada por el pionero (empresario imitado), al que se impide la amortización de los costes de producción. Así es porque esas técnicas de reproducción repiten la prestación ajena evitando todo coste de desarrollo y suprimen la ventaja temporal del que se adelantó en la creación, ventaja temporal que es lo que permite al pionero amortizar los costes de producción.

Siguiendo con esa concepción, que hacemos nuestra, es secuencia lógica que la apropiación inmediata de la prestación o iniciativa ajena, mediante tales técnicas de reproducción, evita el retraso temporal natural de la introducción en el mercado de la imitación. El hecho de que la imitación tenga lugar a través de reproducción determina que los costes de producción del imitador sean bajos o escasos y ese ahorro de costes se traducirá en un precio de venta más bajo. De ahí que la deslealtad venga determinada por el ahorro de costes que se obtiene gracias a la reproducción.

II) La propia lógica de este fundamento impone unos límites a la consideración desleal de la conducta, así: no podrá reputarse desleal la imitación por reproducción cuando sea introducida en el mercado en el momento que el pionero ya ha amortizado sus costes de producción.

Y en todo caso será preciso, además, que el pionero haya incurrido en unos costes de producción sustanciales, pues de otro modo no podrá sostenerse que la imitación ha comportado para el pionero una desventaja significativa. A su vez, es necesario que el imitador haya logrado un notable ahorro de costes; de lo contrario, la imitación no podrá llegar a poner en peligro la ventaja del pionero, ni podrá decirse que el imitador ha logrado una ventaja competitiva injustificada. Esto exige tener en cuenta si se han introducido elementos propios que aumenten sensiblemente los costes de producción del imitador.

El conjunto de tales requisitos supone, en fin, que la imitación ha de representar para el pionero una seria desventaja comercial, en el sentido de determinar la imposibilidad o la notable dificultad de amortizar sus costes.



Concurriendo estos requisitos, surge la deslealtad porque se quiebra la par condicio concurrentium, en la medida en que el imitador elude los costes correspondientes a la creación y comercialización de la prestación de que se trate, truncando el proceso de innovación.

Por esa misma razón, si el imitador ha incurrido en los costes representados por el trabajo de hacer la réplica del modelo original, no podrá ser tachada de desleal la imitación.

III) Esta interpretación de la norma, avalada por el Derecho comparado, aparece refrendada por la legislación de propiedad industrial y por el propósito liberalizador de la Ley de Competencia Desleal en materia de imitación de prestaciones ajenas.

La primera concede un derecho de exclusiva al pionero para que explote la prestación durante un tiempo determinado en régimen de monopolio, lo que le permitirá amortizar la inversión y costes de producción. Pero el espíritu de la Ley de Competencia Desleal no es precisamente prolongar ese régimen de monopolio, ni el de conceder derechos de exclusiva, pues su lógica no es la monopolística, sino todo lo contrario.

Lo que viene a exigir la legislación de competencia desleal es la duplicación de costes, obligando al imitador a incurrir en los mismos o en algunos de los costes de producción en que ha incurrido el pionero, en particular el de la recreación de la prestación (que se ahorraría precisamente utilizando técnicas de reproducción por medios mecánicos).

De ahí que el artículo 11 comience con una cláusula general que consagra la licitud de la imitación, siempre, claro está, que no suponga la violación de un derecho de exclusiva (si así sucede ya no habrá propiamente acto de competencia desleal, sino violación de un derecho de exclusiva). No reconoce la LCD, por tanto, un principio general de protección de la mera inversión.

IV) Así es porque en un sistema de libre mercado está constatado que la imitación contribuye al progreso técnico y estético y a la dinamización del mismo mercado; de hecho, la innovación se explica por la existencia de imitaciones y por ello se considera un factor eficiente en el mercado (sin perjuicio de que deba conciliarse con el principio de competencia por mérito de las propias prestaciones).

La imitación, en fin, es estimada, en este marco, como un fenómeno racional y eficiente desde el punto de vista económico, y este planteamiento condiciona la interpretación de la norma que comentamos (art. 11.2), que no puede aislarse de la cláusula de libre imitabilidad que consagra el apartado 1 del precepto, que conduce a una interpretación tal de los tipos especiales de imitación desleal que no es excluyente del uso por los competidores de la información técnica y estética generada en el mercado, incorporada a las creaciones o innovaciones no protegidas por derechos de exclusiva.

OCTAVO. I) La actora propone en su recurso una extensión del ámbito de deslealtad que supere el simple supuesto de imitación por reproducción a través de medios mecánicos (f. 1551-1552), incidiendo en que el factor clave de la deslealtad es el ahorro de costes que obtiene el imitador.

En todo caso es importante destacar que la actora no ha invocado un derecho de exclusiva sobre ninguna de las iniciativas o prestaciones que dice imitadas.

No discutiremos ahora si la imitación que comporta aprovechamiento del esfuerzo ajeno encuentra otros anclajes que no sean únicamente los de la imitación por reproducción; basta con advertir que lo esencial para la calificación desleal de la conducta es la concurrencia de los requisitos que se han mencionado.

II) El ahorro de costes, ya se ha dicho, con referencia al comportamiento reprobado de imitación del modelo o concepto empresarial, se habría logrado por medio de la captación de personal concededor de información confidencial (aunque en la pág. 42 del recurso se hace referencia también a información no confidencial) y de la adquisición y explotación de **secretos** empresariales.

Lo cierto es que, exista o no imitación, no ofrece duda que la demandada (grupo Exponovias) no ha eludido, ni ha podido hacerlo, los costes de producción de su estructura y sistema de organización empresarial, del establecimiento y mantenimiento de sus áreas de negocio (producción y proveedores), de su ámbito territorial de operatividad, de los canales de venta, diseño de vestidos por parte de diseñadores profesionales de prestigio, red de tiendas y sistema de promoción y marketing. Todos estos elementos han supuesto el correspondiente coste de creación, constitución e implementación, incluso aquellos elementos promocionales que serían susceptibles de reproducción por medios mecánicos, como los catálogos y la página web, y también en lo que respecta al contenido (clausulado) de los contratos de franquicia.

No ha habido, en efecto, imitación por reproducción de estos últimos elementos, ni por cualquier otro medio que implique el ahorro de costes que constituye el fundamento de la deslealtad de la imitación. Aunque en ellos pueda adivinarse un formato o estructura similar, o semejantes mensajes promocionales (y no olvidemos



que aquí jugaría la cláusula de la inevitabilidad), los catálogos de Exponovias son originales en el sentido subjetivo, que a estos efectos es el relevante, pues han sido producidos y confeccionados por ella misma o por su encargo, soportando los correspondientes costes.

En el recurso se contiene especial mención a la página web, denunciando la identidad en su forma de presentación. No se trataría en todo caso de identidad, y mucho menos lograda mediante reproducción del original, sino de simple semejanza en el formato y secuencia de contenido. Pero el mismo argumento ha de servir aquí: ausente un derecho de exclusiva y fuera del caso de una reproducción que, de por sí, comportaría un ahorro de costes de producción, y salvo el caso de que comporte riesgo de asociación (no denunciado), la imitación (en la medida en que pueda afirmarse que la página de Exponovias es imitación, en su formato, de la de Pronovias) es libre. Y en este caso no hay ahorro de costes; de hecho se prueba que se han pagado honorarios por la confección de la página web (documento 14 de la contestación, f. 1660).

Además, por el fundamento expuesto, no comportará aprovechamiento indebido la imitación que sólo se sirve de la prestación ajena como modelo para configurar la propia prestación, lo que conlleva un esfuerzo propio.

III) Especial hincapié se hace también en el recurso en lo que respecta a los contratos de franquicia, cuyo clausulado se dice plagiado del que un despacho de abogados redactó para Pronovias, y por el que ésta abonó la suma de 1.895.220 pesetas.

Con más intensidad jugará en este extremo la cláusula de inevitabilidad, cuya aplicación a la articulación obligacional de una figura contractual social o comercialmente típica (pues se trata de un esquema contractual repetido en la práctica comercial, de contenido normativo analizado por doctrina y jurisprudencia, en el que han incidido también ciertas normas jurídicas), puede justificar la similitud del clausulado.

Pero es que Exponovias también ha sufragado el coste de la redacción de sus contratos de franquicia (790.667 pts.), por más que haya acudido al mismo despacho de abogados que Pronovias y por más que el coste haya sido inferior al que abonó esta última. La duplicación de costes excluye la deslealtad de la conducta, sin que las diferencias cuantitativas en los honorarios determinen otra conclusión. La actora razona que esa diferencia se debe a qué, cuando acudió Exponovias al bufete, la mayor parte del trabajo preliminar (entrevistas, indicación de las concretas necesidades de la empresa, borradores...) ya estaba hecho, pero ese argumento es mera conjetura, no existiendo razón convincente para suponer que el despacho de abogados "ha trasladado" a Exponovias, en su provecho, las horas que trabajó para Pronovias, ahorrando a la primera un coste por haberlo soportado otro cliente distinto.

IV) De otro lado, los medios que se dicen empleados para conseguir la imitación del modelo empresarial no lo son en el sentido de procedimiento de realización de la réplica, sino en el de fuentes de conocimiento de los sistemas de operatividad empresarial y comercial, esto es, atienden a la forma en que la demandada ha podido obtener la información necesaria para replicar o imitar (captación de personal y utilización de información confidencial).

En principio, no parece que la mayoría de los factores o elementos que conforman el sistema organizativo y comercial de la empresa actora se mantengan ocultos o preservados en su ámbito interno, pues necesariamente tienen un reflejo exterior y, con mayor o menor facilidad, son detectables o verificables sin necesidad de acceder al interior de la empresa (estructura societaria, redes comerciales, ubicación de tiendas, elementos promocionales...).

Si otra información, no confidencial, necesaria para llevar a cabo el acto denunciado de imitación global, ha sido conseguida por medio de anteriores empleados de Pronovias, captados a tal efecto por la demandada, será necesario concretar cuál sea esa información a fin de poder determinar si merece ser protegida en cuanto patrimonio de la empresa, lo que no se ha hecho. De otro modo, la deslealtad se difumina ante la consideración de que se trate de información que entra a formar parte del bagaje de capacidades, habilidades y experiencia profesional del trabajador, de las que puede beneficiarse el empleador futuro, que obviamente buscará el personal más cualificado en el área de que se trate, valorando la experiencia en empresas del sector. No debe olvidarse que la captación de trabajadores ajenos se tipifica en el art. 14, debiendo concurrir las circunstancias a las que dicha norma anuda el carácter desleal de la conducta, sin que el hecho de contratar a trabajadores de la competencia sea, por se, acto desleal.

Si, por el contrario, se trata de información confidencial que merece el carácter de **secreto** empresarial, de modo que el resultado de imitación se logra gracias a su adquisición y explotación, la conducta deberá ser analizada desde la óptica del art. 13 LCD, que tipifica especialmente tal comportamiento, sin perjuicio del análisis propuesto desde la perspectiva del art. 14.

La copia de vestidos de novia será tratada de forma independiente, pero también a la luz del precepto especial que tipifica la conducta de imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno.



Sobre la adquisición y explotación de **secretos** empresariales

NOVENO. I) El artículo 13 LCD describe como desleal la divulgación o explotación de **secretos** empresariales, sean **secretos** industriales o comerciales, a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el artículo 14 , o cuya adquisición haya tenido lugar por medio de espionaje o procedimiento análogo. Es necesario, para que la conducta merezca la calificación de desleal, añade el apartado 3, que la finalidad perseguida sea obtener provecho, propio o de un tercero, o perjudicar al titular del **secreto**.

Sobre qué deba entenderse por **secreto**, pues de tal concepto depende la protección que dispensa la norma, nada dice la Ley de Competencia Desleal , pero, como hemos venido sosteniendo, ese vacío puede integrarse acudiendo al artículo 39.2.a) y b) del Acuerdo sobre aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC; BOE de 24 de enero de 1995), que ordena a los Estados miembros garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal respecto de aquella información no divulgada que esté legítimamente bajo el control de las personas físicas o jurídicas, impidiendo que se divulgue a terceros o que sea utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos honestos, en la medida en que (a) sea secreta, en el sentido de que no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; (b) que tenga un valor comercial por ser secreta, y (c) que haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Se trata, en suma, de un conocimiento o información que no es notoria; que tiene para la empresa un valor económico, actual o potencial, por suponer una ventaja para el empresario frente a los competidores que la desconocen; y respecto de la cual se adopten medidas razonables y apropiadas para preservarla o evitar su divulgación, tanto hacia el exterior, impidiendo que los terceros puedan acceder a la misma, como hacia el interior, disponiendo lo necesario para que solamente puedan acceder a ella únicamente empleados o colaboradores que por sus funciones en la organización empresarial deban conocerla o manejarla, y siempre sometidos a un deber de **secreto**.

II) En el desarrollo y concreción del primero de los requisitos citados puede admitirse que el concepto de **secreto** no requiere, ciertamente, que la información o conocimiento en cuestión reúna las exigencias para su protección a través de una modalidad de propiedad industrial. De otro lado, también es admisible concebir como **secreto** empresarial aquella información que, pudiendo ser lograda tras los pertinentes estudios e investigaciones, no es sin embargo fácilmente accesible, por precisar una inversión de tiempo y esfuerzo en términos cualitativos o cuantitativos.

Hay que anotar también, como hemos indicado en otras resoluciones, que deben distinguirse del **secreto** empresarial aquellas informaciones que formen parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto. En este sentido, las habilidades, capacidades, experiencia y conocimiento del sector o actividad que componen la formación y capacitación profesional del trabajador (que sin duda por esas razones es incorporado a la empresa de la competencia), son de libre e incluso necesario uso por el mismo, con el consiguiente aprovechamiento por la nueva empresa que lo emplea, en el ulterior desarrollo de su vida laboral, normalmente dedicada al mismo sector en el que ha adquirido aquellos valores. El límite vendría representado por aquellos conocimientos o información, titularidad de hecho del empresario, que constituyen **secreto** empresarial, al cual se ha tenido acceso legítimamente en tanto se mantenía su relación con la anterior empresa, pero con deber de reserva (art. 13.1 LCD).

Esas capacidades o habilidades son independientes, por ello, de los **secretos** empresariales, que deben distinguirse de aquellos conocimientos adquiridos por el trabajador y, por tanto, necesarios para hacer uso de su derecho constitucional a desarrollar un trabajo, aunque sea en una empresa de la competencia.

La dificultad reside, naturalmente, en deslindar, de un lado, los conocimientos que objetivamente pertenecen a la empresa y que están protegidos como **secretos** empresariales y, de otro, el conjunto de conocimientos y capacidades personales del trabajador, cuya utilización precisa en el ejercicio de su derecho al trabajo.

A tales efectos será necesario concretar debidamente cuáles sean aquellos conocimientos o información a los que se atribuye el carácter de **secreto**.

DÉCIMO. I) La Sra. Magistrada de primera instancia no tuvo por probada la existencia de **secretos** en el sentido de la norma, y frente a esa apreciación argumenta la actora en su recurso que el modelo de negocio de Pronovias constituye un **secreto** empresarial, como así lo prueba el contrato de franquicia por ella utilizado, que en la cláusula 9 alude a un know-how operativo calificado como confidencial (aunque la cláusula no concreta su contenido material, ni la actora tampoco).



Ese conjunto de información, afirma el recurso, tiene valor competitivo y es objeto de medidas de seguridad internas para evitar su divulgación, en particular en lo que respecta a los patrones de los modelos de trajes de novia. Sigue afirmando que la imitación del modelo de negocio (estructura societaria, organizativa y funcional de Pronovias) evidencia que Exponovias ha accedido y explotado los **secretos** empresariales de la primera y cita casos y situaciones concretas que muestran el acceso a información interna de la actora: así, el conocimiento que muestra el Sr. Marcelino respecto del reciente despido de una empleada de Pronovias; el nivel de información que tenía D^a. Carmen sobre la marcha de las tiendas de Pronovias en Las Palmas; la afirmación del testigo Sr. Marcos de que la Sra. Montserrat se entera de todo lo que pasa en Pronovias porque tiene informadores; o la información que tenía el Sr. Raúl sobre la situación personal de la encargada de Pronovias en la tienda de Marsella.

II) No dudamos que en el seno de la empresa actora exista información con valor competitivo que merezca la conceptualización de **secreto** empresarial, pero lo cierto es que ni en la demanda ni en el recurso se han concretado cuáles sean esas informaciones o datos integrantes del modelo de negocio que son tributarios de ese carácter, como tampoco el contenido material del know-how comercial que merece tal consideración, y ello impide el análisis de la concurrencia de los requisitos necesarios para reconocer el carácter de **secreto**. Esa concreción era del todo necesaria pues, como se ha dicho, es preciso distinguir entre lo que constituye información secreta de la empresa, patrimonio de la misma, de los conocimientos e información (comercial, de marketing, organización, etc.) que, sin ser **secreto** empresarial, integran las capacidades y habilidades del personal que trabaja y ha trabajado en ella, cuyo uso en la empresa competidora forma parte del derecho constitucional a desarrollar un trabajo y a evolucionar laboralmente en el sector de que se trate.

Esa necesaria concreción no se cumple insistiendo en que la empresa tiene información que merece la calificación de secreta en lo que respecta a técnicas de venta, prácticas comerciales, etc., siquiera demostrando contactos entre personal de Pronovias y ciertos directivos de Exponovias. Nos referimos a la Sra. María Dolores y al Sr. Raúl, de cuya entrevista no hay datos para deducir una transmisión de **secretos** empresariales (sigue sin concretarse la información supuestamente trasladada a la competencia), por más que sea comprensible la inquietud en el seno de Pronovias ante esos contactos y las manifestaciones Sr. Marcos en el sentido de existir espionaje interno (sin concretar, insistimos), si bien también hay que decir que sobre dicho testigo planea la sombra de la parcialidad al haber sido despedido de Exponovias (documento 43 de la contestación).

III) Los datos concretos que cita la apelante, relativos al conocimiento que adquieren los directivos de Exponovias de ciertos hechos que afectan a Pronovias, aunque puedan fundar la sospecha de una fuente interna de conocimiento, no determinan otra conclusión. Una cosa es que Exponovias tenga o pueda tener acceso a ciertos datos internos de la actora y otra que la supuesta fuente de información interna transmita **secretos** empresariales, que, ya se ha dicho, no aparecen concretados. Aquellos datos de hecho que se citan, además, no puede decirse que tengan ese carácter, en particular el despido de empleados. Respecto de la buena o mala evolución de dos establecimientos de Pronovias en Las Palmas, la información que se dice obtenida (que una tienda ha tenido un buen despegue y la otra un descenso de ventas) es en alto grado genérica para ser calificada como **secreto** empresarial.

IV) Situados en la perspectiva del **secreto** empresarial, por lo que respecta a los modelos de vestidos, lo que denuncia la actora es una copia ex post, una vez introducidos y comercializados en el mercado los modelos originales. Se trataría entonces de una imitación a partir de algo que ya existe en el mercado, constituyendo el elemento imitado la propia prestación ya conocida (el vestido), que deja de constituir **secreto** una vez presentado en el mercado. No hay, en este aspecto, un acceso al diseño de los trajes en el momento de su concepción, pues no se da un lanzamiento simultáneo por parte de Exponovias, sino, en su caso, imitación de una información estética ya puesta al alcance de cualquiera.

Coincidimos, por todo ello, con la Sentencia apelada, en que no ha sido debidamente probada la adquisición y explotación de **secretos** empresariales, en ninguna de las formas que prevé el art. 13 de la LCD.

Sobre la captación de trabajadores

DÉCIMO-PRIMERO. Es el artículo 14 de la LCD la norma que tipifica los parámetros para juzgar la deslealtad de la conducta denunciada. Dicho precepto sanciona, además del aprovechamiento de la infracción contractual ajena, un comportamiento realizado en el mercado por persona que participa en él y con fines concurrenciales (arts. 2 y 3), consistente en la inducción o, lo que es lo mismo, la instigación o el hacer surgir en otro, sea un trabajador, un proveedor, un cliente o demás obligados, la resolución o determinación

(a) de infringir alguno de los deberes contractuales básicos integrados en la relación jurídica que le liga a un competidor de quien induce,



o (b) de terminar regularmente la vigencia de ese vínculo, siempre que, en este caso, tenga la inducción por fin difundir o explotar un **secreto** industrial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.

En todos los casos se requiere la preexistencia de una relación contractual entre el competidor y el inducido, sobre la que incide el inductor. La diferencia determinante radica en el elemento finalista: en el primer caso (inducción a la infracción de deberes contractuales) el objetivo buscado es que el inducido incumpla deberes básicos derivados del contrato, una de cuyas manifestaciones podrá ser la relativa a mantener o respetar el vínculo contractual por el tiempo convenido en el pacto.

Pero si la influencia se dirige a la ruptura de una relación que admite el desistimiento unilateral o, en su defecto, cuando ese desistimiento se ajusta a las exigencias de la buena fe, no existirá el tipo contemplado por el apartado 1, porque no hay incumplimiento, sino en su caso inducción a la terminación regular del contrato prevista en el apartado 2, cuyo supuesto es un contrato que tiene atribuida legal o convencionalmente esa facultad de denuncia unilateral.

De ahí que la inducción, en el supuesto del apartado 2, opere sobre o haya de ser dirigida a "la terminación regular de un contrato", que no equivale, en general, a la extinción de la relación obligatoria, sino más específicamente a la extinción por voluntad de una de las partes, mediante denuncia o desistimiento unilateral en los casos que legalmente proceda o sea admisible la desvinculación. Quedan excluidos del tipo los supuestos de terminación por expiración del plazo, en que no hay terminación regular por ejercicio de una facultad legítima, sino extinción propiamente dicha de la obligación.

Pero en todo caso, en un sistema que prima la libre competencia, que potencia la pugna por clientela y factores de producción y que no construye el ilícito sobre simples criterios de corrección profesional, sino de eficiencia económica (se tolera la destrucción de relaciones contractuales ajenas si se justifica por la mayor eficiencia de las prestaciones propias), la deslealtad no viene determinada por la simple oferta para contratar, por el mero contacto con los trabajadores y clientes del competidor o por la captación de unos y otros.

DÉCIMO-SEGUNDO. En las dos conductas que sanciona la norma se apoyaba la demanda e insiste el recurso: la inducción a trabajadores a la terminación de sus contratos, para integrarse en Exponovias, y la inducción a la infracción de deberes contractuales básicos.

Respecto de la primera, la captación se tachaba de ilícita por responder a la finalidad de (a) difundir y explotar **secretos** empresariales de Pronovias, y también a la de (b) obstaculizar su actividad, buscando su desestabilización y en último término su eliminación como competidor. En el recurso se añade, además, (c) la ilicitud basada en el hecho de haber mediado engaño y denigración.

Poco más diremos en relación con la primera modalidad de deslealtad, una vez se ha tratado, y desestimado, la controversia relativa a los **secretos** empresariales. La falta de concreción de esa información que se dice que constituye **secreto** empresarial y la consideración, no desvirtuada, de que las técnicas de venta, marketing, organización, sistemas de producción, el conocimiento de la clientela, etc., pueden llegar a constituir el bagaje profesional del personal empleado sin infringir deberes de confidencialidad, por consistir en fórmulas conocidas o en información generalmente accesible para las personas iniciadas en el sector, difuminan aquella finalidad de explotar **secretos** empresariales, sin que, por el hecho de haber trabajado para la actora, pueda impedirse a los empleados su aplicación en el desarrollo de su vida laboral, cuando sus cualidades radican precisamente en la experiencia acumulada.

DÉCIMO TERCERO. I) La Sentencia rechazó en todo caso la aptitud de la captación o intentos de captación de trabajadores y colaboradores de Pronovias para integrar la tacha de deslealtad basada en la intención de eliminar a un competidor del mercado, por impedirlo el muy distinto potencial económico y cuota de mercado de las empresas contendientes.

Pronovias no niega en su recurso ese desnivel de fuerza e implantación en el mercado con respecto a Exponovias, que hace realmente difícil su expulsión del mercado por razón del comportamiento denunciado (f. 1592), pero aboga por la operatividad de la norma incluso en el supuesto, menos frecuente, de que la conducta de inducción con intención predatoria sea realizada por el competidor de menor tamaño respecto del de mayor envergadura.

II) La deslealtad se vincula por la norma a la intención de eliminar a un competidor del mercado, que se objetivará por medio de hechos o circunstancias reveladoras de que la inducción no puede tener un fin distinto que el de la agresión a la posición concurrencial del competidor. Se ha de notar que esa intención, o mejor finalidad, representa un alcance y gravedad mayor que la de "impedir u obstaculizar su afirmación (la del sujeto pasivo) en el mercado", que es una de las notas a que acude el legislador en otro precepto, el artículo 11.3, para integrar el tipo desleal de la imitación sistemática, y que, en todo caso, muestra cómo el legislador atiende a



distintos niveles de agresión a la posición del tercero. Y en el caso que contemplamos caracteriza la ilicitud con el grado más alto o trascendente de obstaculización, identificado con la finalidad de expulsar del mercado al sujeto pasivo del acto.

Teniendo en cuenta esa pauta interpretativa, la cláusula de analogía que recoge la norma en su último inciso ("circunstancias tales como... u otras análogas") tan sólo permitirá albergar en el ámbito de la ilicitud conductas de inducción objetivamente aptas para dificultar, desestabilizar u obstaculizar gravemente la posición del competidor, con riesgo objetivo de hacer peligrar su permanencia en el mercado.

El juicio de deslealtad, por lo demás, no se supedita a la íntima intención del inductor; lo relevante será la aptitud objetiva de la conducta para el logro de ese fin, con independencia de que efectivamente se consiga o no. Datos indiciarios de esa idoneidad objetiva pueden ser el proceder sistemático y abusivo del sujeto agente y la importancia cualitativa de los trabajadores afectados por su acción, esto es, que sean difícilmente reemplazables, necesarios para la marcha de la actividad del sujeto pasivo, no siendo relevante, por ello la inducción ejercida sobre trabajadores o colaboradores sin formación específica para el desempeño de las tareas asignadas.

III) Argumenta la apelante que esas notas concurren en el caso, teniendo en cuenta:

a) los intentos de captación realizados por el Sr. Raúl , ex empleado de Pronovias y conocedor, por ello, de su organización empresarial, en su red internacional de ventas, concretamente los dirigidos al agente de Escocia, Sr. Pedro Francisco ; al de Italia, Sr. Carlos María ; al de Francia, Sr. Silvio ; y al de Estados Unidos, Sr. Leonardo ;

b) los efectuados por D^a. Carmen y D^a. Clara (ex empleadas de Pronovias) a dependientas, encargadas o responsables de las tiendas de Andalucía y Canarias, para la apertura de tiendas de Exponovias en esos territorios;

c) el intento de captación del directivo Sr. Gregorio por parte del codemandado Sr. Marcelino , así como de subordinados de aquél;

d) el efectuado respecto de personal directivo, como el Sr. Gabriel , y otro personal del departamento de modelaje y patronaje;

y e) sin olvidar la efectiva captación de los vendedores Sres. Daniel , agente en Inglaterra, y Ángel y Pedro Antonio , en USA.

IV) La conclusión que ofrece la apelante no está exenta de un respaldo objetivo: obra en autos documentación y testimonios de numerosas ofertas de trabajo dirigidas al personal de Pronovias y sus colaboradores. Son once personas, afirma el recurso con apoyo en la certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social, que habiendo trabajado para Pronovias pasan a prestar servicios para Exponovias, además de los Sres. Raúl , Gabriel , Sra. Carmen y Sra. Lourdes y, de la red internacional, Sres. Daniel , Pedro Antonio Sra. Ángel , aparte de los intentos de captación que no fructificaron.

No obstante, el conjunto de datos y elementos de juicio con que se cuenta no es suficiente para fundar la deslealtad de la conducta con fundamento en la exclusiva intención o finalidad de expulsar del mercado, desestabilizar o dificultar de manera grave el desenvolvimiento del competidor.

V) A tales efectos deben descartarse aquellos casos de captación de personal en los que la relación jurídica, laboral o de colaboración, ya se había extinguido cuando se produce la oferta de Exponovias (o la aceptación de Exponovias a la oferta del demandante de empleo), pues en tales supuestos no existe relación jurídica sobre la que pueda proyectarse una inducción a su terminación regular.

Es el caso del directivo Sr. Gabriel , que cesó su colaboración en la actora en junio de 2001 (pág. 20 de la demanda), siendo controvertida su colaboración con Exponovias pero en todo caso ya a mediados de 2002 (pág. 22 de la demanda); es también el caso del Sr. Raúl , despedido de Pronovias a finales de 2001 y que, previa búsqueda de nueva empresa (como acredita con la documentación aportada con su contestación), pasa a integrarse posteriormente en Exponovias. En la misma situación se encuentran las Sras. Tomás , Oscar y Íñigo , quienes se incorporan a Exponovias después de varios años (las dos primeras) o un año (la última) de abandonar Pronovias. Lo mismo cabe decir de la Sra. Rita , contactada por Exponovias una vez había finalizado su relación con la actora (documento 81 de la demanda). Algunos otros casos ofrecen suficiente duda, como el de D^a. Consuelo , respecto de la cual se dice en la demanda que trabajó para Pronovias "entre 1998 y 1999", y consta que causa alta en Exponovias Internacional S.L. en marzo de 2000 (f. 630). De otros empleados y empleadas que en la demanda se dicen captados por Exponovias nada consta, y no aparecen en las nóminas de las sociedades demandadas respecto de las cuales certificó la TGSS (f. 624 y ss.).



De igual manera, en el área internacional, el vínculo jurídico que ligaba a Sres. Daniel (agente en Inglaterra) y Ángel y Pedro Antonio (agentes de ventas en USA) con Pronovias, se había extinguido, por expiración del plazo (así ha de presumirse), respectivamente, en octubre de 2001, marzo de 2001 y enero de 2002, siendo con posterioridad cuando pasan a prestar su colaboración para el grupo empresarial demandado.

De otro lado, la incorporación del personal al grupo societario demandado se produce de manera escalonada en el tiempo, abarcando un período suficientemente extenso (desde 1995 hasta 2002, como se refiere por la actora al f. 1539) para debilitar la apreciación de la intención o finalidad que tipifica la norma.

Cierto aparece que las ofertas de trabajo procedentes del grupo Exponovias se intensifican durante 2002 concretamente respecto de empleadas o encargadas de algunas tiendas de Andalucía y de Canarias (documentos 76 a 88 de la demanda, testificales de empleadas y Sr. Gregorio), pero los datos que se aportan no son determinantes de la deslealtad ante la falta de prueba de que se trate de personal cualificado de difícil sustitución y, por ello, causante de una grave desestabilización interna.

Y, sobre todo, debe tenerse en cuenta (son datos no desvirtuados) que dos de las sociedades más fuertes del grupo Pronovias, Sant Patrick S.A. (de la que proceden la mayor parte de los empleados captados y los intentados captar) y Financiera Pronovias S.A. , cuentan con más de quinientos empleados, y Pronovias S.A. con noventa y ocho, sin contar con los empleados de las filiales extranjeras, en contraste con la plantilla global del grupo Exponovias, integrada por 54 empleados (así se admite en la pág. 15 de la demanda).

VI) También es cierto que el codemandado Sr. Raúl se mostró especialmente activo en los primeros meses de año 2002 para captar la colaboración de varios agentes de la red internacional de Pronovias, concretamente Sr. Pedro Francisco (agente en Escocia), Sr. Silvio (agente en Francia), a Sres. Carlos María y Francisco (en Italia) y Sr. Leonardo , agente en Estados Unidos, a los que dirigió ofertas para colaborar con el grupo Exponovias (documentos 83, 84, 85, 87 de la demanda), sin éxito.

No obstante, la cualificación profesional de tales personas y su alto valor competitivo para el empresario principal, con el consiguiente peligro o riesgo de grave desestabilización interna derivada de su captación por el competidor, es el dato que no se ha demostrado cumplidamente, quedando debilitado ese factor, además, por la infraestructura humana y de medios que, cabe presumir, posee el grupo societario que acciona a nivel internacional, toda vez que cuenta con sociedades filiales, por lo menos, en Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos, sin que, en definitiva, se haya logrado prueba satisfactoria sobre la importancia cualitativa de los agentes cuya captación fue intentada mediante una oferta de trabajo, ni de que tales personas fueran pieza esencial para el desenvolvimiento comercial en los respectivos países o ámbitos territoriales de actuación.

Siendo reconocible, por último, esa cualificación y trascendencia en Sr. Gregorio , director industrial de Pronovias, que recibió una oferta para incorporarse a Exponovias por parte del codemandado Sr. Marcelino , su consideración no debe aislarse del conjunto, pues la apreciación del matiz desleal requiere ponderar el contexto global, que no es suficientemente revelador de la idoneidad para producir una grave desestabilización interna por captación del personal clave o imprescindible para el desenvolvimiento de la actividad de una empresa como la actora.

Con todo, no ocultaremos las dudas tácticas que albergamos respecto de la concurrencia del tipo desleal examinado, y ello tendrá repercusión en materia de costas procesales.

DÉCIMO CUARTO. La inducción a la terminación regular de los contratos acompañada de engaño y denigración se concreta, en el primer caso, en la manifestación que habría hecho el codemandado Sr. Raúl a la Sra. Gabriela , franquiciada de Pronovias en Terrassa, comentándole que se había enterado de que había sido despedida de Pronovias, lo que se alegó en la audiencia previa. Pero, en cualquier caso, está admitido que no hubo ni oferta de trabajo ni inducción o ejercicio de influencia para la terminación regular del contrato.

Por lo que respecta a la denigración como medio que acompaña a la inducción para lograr la terminación regular del contrato de trabajo, alude la actora en su recurso (f. 1595) a manifestaciones de ese carácter procedentes de los codemandados Sres. Marcelino , dirigidas al director industrial de Pronovias Sr. Gregorio , y del Sr. Raúl , a los agentes extranjeros. Se trata de un tipo específico de comportamiento desleal que habrá de ser analizado bajo los parámetros del artículo 9 LCD , que es el que lo sanciona siempre que concurren determinados requisitos, que trataremos más adelante, siguiendo el orden del recurso, como conducta desleal autónoma.

Sobre la inducción a la infracción de deberes contractuales básicos

DÉCIMO QUINTO. La inducción a la infracción de deberes contractuales básicos (art. 14.1) que se dice ejercida por los demandados sobre los trabajadores de Pronovias a fin de lograr de éstos la divulgación de **secretos** empresariales, con quebrantamiento del deber de confidencialidad, incluso una vez terminada la relación



laboral, merece la misma respuesta desestimatoria que las demás conductas basadas en la divulgación y explotación de **secretos**, por las razones ya apuntadas.

Pero también se denuncia la inducción a la infracción de deberes contractuales básicos ejercida sobre proveedores o fabricantes, concretamente respecto de Wedtex International Corp., empresa china cuyo legal representante es el Sr. Jose Luis .

I) Para ilustrar lo acontecido con relación a este proveedor se cuenta con comunicaciones escritas dirigidas por el Sr. Jose Luis a Pronovias, cruces de comunicaciones entre ambas y también entre Wedtex y Exponovias S.L. y Novieuro S.L, y con el testimonio del propio Sr. Jose Luis , que declaró en esta instancia.

Wedtex mantiene desde hace años una relación estable con Pronovias, fabricando y suministrando para ella trajes de novia y otros artículos de moda, desempeñando al mismo tiempo la tarea de agente de otros fabricantes chinos. Los trajes que suministra Wedtex para Pronovias son confeccionados a partir de diseños y patrones propios y propiedad de Pronovias (así lo admite el Sr. Jose Luis en declaración testifical; en comunicación de fecha 8 de abril de 2002 -documento 91, traducido en el documento 85-, y resulta de otras muchas comunicaciones obrantes en el bloque de documentos aportados en la audiencia previa, lo que es coherente con la existencia en Pronovias de un departamento de "diseño y modelaje" con medios humanos y materiales adecuados -al respecto, acta notarial de presencia de 29 de octubre de 2002, aportada en la audiencia previa-, en el que, entre otros, trabaja el diseñador Sr. Vicente , que en este sentido declaró en juicio).

II) En la demanda se afirmaba que el grupo Exponovias había intentado suplantar a Pronovias en sus proveedores chinos, habiendo contactado con Wedtex el Sr. Marcelino y la Sra. Montserrat para que produjera y vendiera a Exponovias productos similares a los vendidos a Pronovias.

La Sentencia estimó respecto de este extremo que no se había probado que el referido proveedor chino "tuviera la exclusiva contratación con el Grupo Pronovias ni tampoco la existencia de un pacto de garantía y exclusiva de los patrones que en su caso remitiera no se emplearan con otros clientes, así como que no trabajara con otros clientes".

III) Lo que resulta de lo actuado es que el Sr. Marcelino y la Sra. Montserrat contactaron con Wedtex proponiendo iniciar relaciones comerciales de confección de vestidos (es exponente de ello una carta de Exponovias S.L. a Wedtex de fecha 20 de diciembre de 1998), a lo que Wedtex accedió respecto de determinados artículos. El Sr. Jose Luis afirma que en el curso de los tratos (la Sra. Montserrat y el Sr. Jose Enrique viajaron a China para entrevistarse con él) pudo comprobar el interés de Exponovias en contactar con otros proveedores chinos que también lo eran de Pronovias, a lo que el Sr. Jose Luis se negó, ofreciendo otros colaboradores que no lo eran de Pronovias. Dicho testigo afirmó en esta instancia que detectó el interés de Exponovias en conseguir los diseños de Pronovias y así lo puso por escrito al Sr. Humberto en carta de 8 de abril de 2002 (documento 91, traducida en el documento 85), y en otra de 25 de octubre del mismo año (bloque aportado en la audiencia previa).

En febrero de 1999 Wedtex comunicó a Exponovias su intención de no colaborar más con dicha empresa, cancelando un previo pedido en curso que, anunciaba, no les sería servido, si bien mostraba su disposición a colaborar en relación con vestidos de novia que fueran suministrados por otros proveedores chinos que no lo fueran de Pronovias.

En conjunto de comunicaciones escritas que obran en autos y que ilustran las relaciones entre Exponovias (concretamente Exponovias S.L. y Novieuro S.L.) y Wedtex, así como la declaración del Sr. Jose Luis , revelan la percepción de éste de tener un vínculo de exclusividad con Pronovias, lo que motivó su negativa a colaborar con el grupo competidor, en particular por entender que su lealtad contractual quebraría si proporcionaba a Exponovias trajes cuyo diseño era propio de Pronovias, y de ahí que también negara la colaboración a través de otros proveedores que también lo eran de Pronovias, bien que sin descartar una concepción más general de ese deber de lealtad, en el sentido de entenderla vulnerada si suministraba vestidos a un competidor de Pronovias o proporcionaba contacto con otros proveedores de la actora.

Obran en autos, además, varias comunicaciones (aportadas en la audiencia previa) de Pronovias a sus proveedores chinos advirtiéndoles de la exclusividad referida a sus diseños y de que, por ello, no debían vender a terceros los vestidos por ella diseñados.

IV) Aquella negativa provocó la reacción de Exponovias, concretamente mediante una comunicación de 9 de abril de 1999 que firma Sr. Jose Enrique por Exponovias S.L. (obrante en el bloque documental aportado en la audiencia previa), en la que manifiesta que "creemos que tienen algún problema para realizarnos la entrega a causa de algún otro cliente..., si tienen algún problema para servir a EXPONOVIAS S.L. la semana próxima tendremos una nueva sociedad, y podrán servirnos el pedido allí..., pueden contar absolutamente con nuestro



buen hacer en este aspecto, por lo que estamos seguros de que será muy difícil que nadie sepa quién es el proveedor de esta colección".

Esa nueva sociedad es Novieuro S.L. que, a través del Sr. Marcelino , y una vez que Wedtex notifica su definitiva decisión de romper toda relación, remite a ésta una comunicación, de fecha 19 de noviembre de 1999, en la que manifiesta que "queremos seguir trabajando con vosotros. Naturalmente sabemos que tienen algunos problemas debidos a Pronovias, pero tal como le dije durante mi viaje, debemos encontrar un modo -que siempre hay uno- que no les comprometa, que nos pueda ayudar y que les permita contar con dos firmas internacionales de gran calidad y con un gran futuro. Creemos que podemos obtener unos resultados económicos muy buenos y prestigio internacional para ambas partes".

A la vista de todo ello, la lógica percepción del proveedor chino, explicada en su carta de 22 de octubre de 2002 y en su declaración testifical, es que Exponovias quería mantener la relación comercial ocultando hechos que la revelaran a Pronovias, y de ahí la interposición de una nueva sociedad (Novieuro S.L.), o colaborando en **secreto**, de forma clandestina, evitando así el conocimiento de Pronovias.

Finalmente, es significativo a los efectos que examinamos que Exponovias regalara al Sr. Jose Luis , poco más tarde de esta última comunicación, una cartera de Loewe.

Esa actuación evidencia un verdadero ejercicio de influencia sobre la compañía Wedtex que se dirige personalmente a su administrador Sr. Jose Luis , constitutiva de una inducción al quebrantamiento de deberes contractuales básicos, identificados con el carácter de exclusividad de su relación de fabricante y proveedor de Pronovias y, fundamentalmente, en lo que respecta a la venta a terceros de vestidos cuyos diseños y patrones proceden de Pronovias, prohibición esta última que, desde la lógica comercial, debe entenderse presente en esa relación que vinculaba a Wedtex y a Pronovias; así lo entendió el proveedor chino y así lo advirtió expresamente Pronovias.

No cabe duda de que Exponovias conocía que, de actuar Wedtex de la manera que le proponía, infringía pactos contractuales básicos, quebrando la lealtad contractual hacia Pronovias y perjudicando a la misma por suministrar a terceros sus diseños, y de ahí la propuesta de procedimientos que no comprometieran al proveedor, sugiriendo la clandestinidad del carácter simultáneo de su colaboración con dos competidores.

V) Es cierto que la inducción a la infracción contractual no tuvo éxito, pero ello no impide la integración del tipo legal, que no precisa la obtención del resultado perseguido, sino tan sólo la acción relevante. Aunque, eso sí, la frustración del propósito impide la estimación de daños y perjuicios, que no derivan necesariamente, ex re ipsa, de la inducción que no fructifica.

Sobre la legitimación activa y pasiva

DÉCIMO SEXTO. La estimación de ese acto de competencia desleal determina el análisis de la legitimación activa y pasiva ad causam.

I) La activa corresponde, de acuerdo con el art. 19 LCD , a cualquier persona que participe en el mercado cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal.

La actora Pronovias S.A. (propietaria de la mayoría del capital de Sant Patrick S.A. , y ésta a su vez de la del resto de las sociedades que integran el grupo) dijo actuar en interés de la totalidad del grupo empresarial por afectar y perjudicar a todas las sociedades vinculadas los actos desleales denunciados. No examinaremos aquí, sin embargo, por no ser necesario, la posible legitimación activa de la sociedad matriz o cabecera del grupo para accionar en defensa del "interés del grupo" o de los respectivos intereses de todas las sociedades que conforman el grupo, en relación con la globalidad o con todos los actos desleales denunciados.

Lo que interesa ahora es determinar la legitimación activa para el ejercicio de las acciones dirigidas a reprimir un concreto acto desleal, el anteriormente descrito. A tales efectos no es dudoso que quien resulta directamente afectado o perjudicado por el comportamiento ilícito expuesto es aquella sociedad que fuere parte contratante de la relación jurídica sobre la que el inductor incide, proyectando su influencia para que la otra parte infrinja deberes básicos con aquélla contraídos.

No ha queda claro cual sea esa sociedad, por más que el Sr. Jose Luis se dirija a Sant Patrick S.A. para explicar los avatares de su relación con Exponovias (documento 91 de la demanda), lo cual no es indicativo de una relación o vínculo exclusivo con dicha sociedad, pues bien ha podido mantenerla también con Pronovias S.A. o con otras sociedades del grupo; de hecho, del contenido de sus comunicaciones resulta que el proveedor chino se refiere continuamente á "Pronovias" como una sola empresa, lo que es indicativo de que la relación comercial y los consiguientes deberes de lealtad en el sentido indicados pueden entenderse contraídos con todas y cada una de las sociedades del grupo.



En apoyo de la legitimación activa ad causam, no debe ignorarse, además, que Sant Patrick S.A. y el resto de sociedades del grupo han comparecido en el proceso como intervinientes voluntarios con interés directo y legítimo, y conforme al art. 13 LEC tal intervención se entiende como parte demandante ("podrá ser admitido como parte demandante o demandado quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito"), por más que la resolución de la Sra. Magistrada (no impugnada por la actora ni por los coadyuvantes) haya limitado esa intervención a defender las pretensiones formuladas por la actora principal Pronovias S.A.

Así mismo, la denuncia de falta de legitimación activa es planteada por la parte demandada respecto de ciertos actos de competencia desleal denunciados, pero no específicamente en relación con el que hemos examinado.

II) El art. 20 LCD atribuye la legitimación pasiva a cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal o haya cooperado a su realización, añadiendo que si el acto de competencia desleal es realizado por trabajadores u otros colaboradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contractuales, las acciones previstas en los números 1º y 4º del artículo 18 deberán dirigirse contra el principal, y respecto a las acciones de resarcimiento de daños y de enriquecimiento injusto se estará a lo dispuesto por el Derecho civil.

Autor material o ejecutor del comportamiento desleal descrito resulta ser el Sr. Coronado, siendo admisible también la autoría de D^a. Montserrat en cuanto persona que ordena el acto o a cuya decisión se debe su ejecución, sin perjuicio, así mismo, de la atribución de la condición de autor a aquellas personas jurídicas que aparecen involucradas en el comportamiento con Wedtex, Exponovias S.L. y Novieuro S.L. (son las sociedades que llevan a cabo la inducción), como consecuencia de la imputación directa de la actuación de su órgano de administración (D^a. Montserrat), y de la imputación al principal que establece el art. 20.2 LCD cuando el acto es cometido por colaboradores o trabajadores (Sr. Marcelino).

Frente a ellos será estimada la acción declarativa del acto desleal y la de cesación, ante el peligro de que pueda repetirse, sin que haya lugar a la pretensión indemnizatoria, por las razones indicadas.

III) La legitimación pasiva del conjunto de sociedades demandadas, en cuanto grupo empresarial, para soportar las acciones que tienden a reprimir dicha conducta, debe rechazarse.

Aunque nuestro ordenamiento, en ciertos casos, a determinados efectos y sectorialmente, considera el grupo como tal (así, art. 42 del Código de comercio , a efectos de consolidación de cuentas; art. 4 de la Ley de Mercado de Valores , a los efectos de dicha Ley; art. 81.1 de la Ley del Impuesto de Sociedades , a los efectos fiscales de dicha Ley; art. 87 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas , a los efectos que allí se determinan; o el art. 3.5 de la Ley Concursal a sus correspondientes efectos), no por ello el grupo de sociedades merece en nuestro sistema jurídico, que carece de una disciplina sistemática y global del grupo societario, un tratamiento tal que prescinda de la personalidad jurídica propia y diferenciada de cada una de las sociedades que lo componen de modo que, por el hecho de pertenecer al grupo, las obligaciones y responsabilidad de una sociedad hayan de comunicarse a las demás o al conjunto.

En principio, esta solución no la justifica la unidad de dirección económica o el poder de dirección único, pues el grupo no posee personalidad jurídica propia; se trata al fin y al cabo de varias sociedades independientes, con personalidad jurídica independiente y diferenciada, que aglutinan una unidad económica funcional, en la que el ordenamiento respeta la diferente personalidad jurídica de cada sociedad.

Cierto es que algún precepto sí que viene a establecer una responsabilidad compartida por los actos de una de las sociedades del grupo, como el art. 8 de la Ley de Defensa de la Competencia , que prevé expresamente la corresponsabilidad de la empresa dominante o controladora a los efectos de los actos sancionados por dicha Ley. Pero la Ley de Competencia Desleal no contiene norma semejante, que no estimamos susceptible de aplicación analógica, sino sólo en aquellos supuestos expresamente admitidos por el legislador, so pena de quebrar sin causa el principio de la personalidad jurídica diferenciada y los criterios generales de imputación individual.

No hay base, en fin, en el art. 20 LCD para derivar una responsabilidad global o estructural del grupo; el criterio de imputación es individualizado, será la autoría o contribución material que pueda predicarse de cada sociedad, conforme a dicho precepto, el factor determinante de su responsabilidad y de la legitimación pasiva para soportar acciones de competencia desleal. Naturalmente que ello se entiende sin perjuicio del caso de fraude que deba ser corregido, mediante la técnica del levantamiento del velo, prescindiendo de la personalidad diferenciada de cada sociedad que conforma el grupo, con fundamento en el abuso de derecho y fraude de ley (generalmente detectable mediante si se da una confusión de patrimonios, de contabilidades...), pero esa situación no se ha probado en este caso.

Sobre la copia de trajes de novia



DÉCIMO SÉPTIMO. I) En la demanda, la parte actora denunciaba el plagio, por parte de Exponovias, de determinados trajes de novia diseñados por Pronovias, concretamente (porque necesariamente debían concretarse) los que detallaba y describía el dictamen pericial de la diseñadora textil y profesora de diseño D. Cristina (documento nº. 92).

En ese dictamen concluía la Sra. Perito que los modelos de vestidos de Exponovias que detallaba, pertenecientes a colecciones de 2003, constituían una imitación o plagio de otros correlativos modelos de Pronovias de la temporada 2002, precisamente de los más vendidos, según afirmaba la propia Pronovias.

La actora, en fin, denunciaba que la demandada había imitado ciertos diseños que Pronovias había lanzado al mercado en años o temporadas anteriores, plagiando selectivamente los de más éxito de ventas.

Así mismo, extendía la denuncia de plagio a otros modelos que recogía gráficamente el documento número 95, que detallaba aquellos que la demandada había copiado, incluyéndolos en sus catálogos, de otros de Pronovias exhibidos en catálogos de años anteriores.

II) La demandada alegó en su contestación que las similitudes apreciadas por la perito Sra. Cristina eran debidas a que los modelos examinados de Exponovias procedían de China y de un mismo proveedor, Wedtex, que fabrica esos modelos de forma estándar, con arreglo a sus propios criterios.

III) En la audiencia previa la actora aportó, para justificar "hechos nuevos", un documento (documental "N") comprensivo de un catálogo de Pronovias de su colección de 2002 y otro de Exponovias de 2003, con el fin de acreditar que, con posterioridad a la demanda, la demandada había copiado sus modelos de la temporada anterior, siendo admitido el documento en cuanto dirigido a probar "hechos nuevos".

Así mismo, la actora interesó como medio de prueba un dictamen pericial por técnico especializado en moda (que finalmente sería admitido, pero a emitir por un perito designado por la propia parte) a fin de dictaminar (a) si esos modelos de Exponovias comprendidos en el nuevo documento "N" son posteriores y copia de los de Pronovias incluidos en dicho documento, y (b) si, a la vista de los catálogos obrantes en autos y demás documentos, alguno de los vestidos de Exponovias de los años 2000 a 2003 (de las colecciones Martha Blanc, Flor de Lis y Adriana Alier) son copias de modelos de Pronovias de colecciones anteriores, determinando cuáles sean esos modelos copiados.

El perito, Sr. Alvaro, examinó los documentos aportados con la demanda, la nueva documental aportada en la audiencia previa y muestras físicas de vestidos, limitando finalmente el cotejo a los vestidos de las colecciones comercializadas por Exponovias bajo las marcas Martha Blanc, Flor de Lis y Adriana Alier, excluyendo las colecciones de la marca "Rosa Clará" por no apreciar imitación.

Concluía que diez modelos de aquellas colecciones, que especificaba (entre ellos los modelos Pacífico, Lirio y Lago), "son copia y posteriores" de otros de Pronovias, que también detallaba, por más que la imitación presentara variaciones.

Así mismo, en el acto del juicio la actora alegó la copia de nuevos modelos con posterioridad a la demanda, bajo la cobertura de "hechos nuevos".

IV) La Sentencia de primera instancia (fundamento octavo), con base en manifestaciones del Sr. Letrado de la parte demandada en el acto del juicio, resolvió que existía imitación desleal respecto de los modelos Pacífico, Lirio y Lago, por ser copia de otros anteriores de Pronovias y no proceder de China, descartando la conducta ilícita respecto de la copia de modelos importados de China (seguramente por entender que el diseño de estos últimos no es propio de Pronovias sino del fabricante chino).

No consideró la Sra. Magistrada, por calificarlo de "hecho nuevo" inadmisibles, la defensa del Letrado en el sentido de que esos modelos habían sido a su vez copiados por Pronovias de otros modelos anteriores de Exponovias.

La Sentencia también entró a considerar, para denegarla, la posible conducta ilícita respecto de la copia de nuevos modelos que la actora había alegado, como "hecho nuevo", en el acto del juicio.

V) En su recurso de apelación, la dirección jurídica de la parte demandada ha denunciado la improcedencia de considerar, a estos efectos, los modelos objeto del dictamen del perito Sr. Alvaro (incluidos en la documental "N", ya se ha dicho), por no referirse a ellos la demanda y haber sido introducidos en el proceso extemporáneamente, al tiempo que insiste en otros motivos, como la falta de legitimación activa y pasiva referida a esta concreta conducta, y la negación de la deslealtad por tratarse de modelos (los tres que acoge la Sentencia) importados de China, por Novieuro S.L., única que considera legitimada pasivamente.

DÉCIMO OCTAVO. Como se ve, el perito Sr. Alvaro dictaminó sobre modelos de vestidos de novia que se decían copiados con posterioridad a la demanda, incluidos en la documental "N", aportada y admitida en la



audiencia previa, a excepción del denominado modelo "Pacífico", que sí estaba incluido, como modelo copiado, en el dictamen de la Sra. Cristina , aportado con la demanda. Y la Sentencia analizó la conducta de imitación desleal respecto de esos modelos o diseños que, objeto del dictamen pericial, la actora había introducido en la audiencia previa (con la salvedad dicha, el modelo Pacífico), concluyendo la imitación desleal de tres de ellos, por las razones indicadas (no proceder de China sino de España).

Al enjuiciar de ese modo la Sentencia ampliaba las pretensiones de la parte actora tal como quedaron definidas y fijadas en la demanda respecto de la conducta de imitación desleal de modelos de trajes de novia, que el escrito rector refería a los contenidos en los documentos 92 (dictamen de la Sra. Cristina) y 95 (dossier de modelos copiados), delimitando de esta forma el debate procesal en lo que a esta conducta se refiere. Al asentar la condena en la imitación de los modelos introducidos en la audiencia previa como "hechos nuevos", incurría la Sentencia en incongruencia extra petita, defecto que a la postre determina indefensión a la parte contraria.

Así debe entenderse porque una cosa es que se haya admitido en la audiencia previa un documento tendente a acreditar un "hecho nuevo" y otra, muy distinta, que ese hecho nuevo o ese documento aportado para su acreditación, pueda servir para fundar "nuevas pretensiones", como es la comisión de actos de imitación desleal referidos a esos modelos supuestamente copiados (lanzados al mercado) con posterioridad a la demanda.

La documental "N" pudo ser admitida al objeto de acreditar, como hechos nuevos, que la demandada sigue copiando modelos de Pronovias, de conformidad con las previsiones de los artículos 286, 400.1.2º y 426.4 LEC , pero no por ello es admisible que tales hechos nuevos puedan fundar y constituir nuevas pretensiones, como si de una ampliación a la demanda se tratase.

Los hechos nuevos que es posible alegar por la parte actora al amparo de tales preceptos son aquellos que, acaecidos con posterioridad a la demanda, sirven para fundamentar las pretensiones de la parte ya deducidas en la demanda (art. 426.4) y que sean relevantes para la decisión del litigio, tal como la demanda y la contestación han delimitado objetivamente, pero no pueden constituir nuevas pretensiones. Lo prohíbe el art. 412.1 LEC, así como el 401 , que establece un momento preclusivo para ampliar las pretensiones de la demanda.

DÉCIMO NOVENO. Subsiste, sin embargo, la denuncia de imitación desleal de los modelos a que se refiere la demanda (documentos 92 y 95), que incluyen el modelo Pacífico, cuya imitación desleal estima la Sentencia sobre la base de entender que ha sido fabricado en España. Esta circunstancia, en la lógica de la Sentencia, determinaría la ilicitud de la copia por tratarse de un diseño original o propio de Pronovias, cuya imitación, en la tesis de la Sentencia, estaría prohibida por el art. 11.2 , aunque no termina de razonarse por qué es desleal.

Nos situamos aquí en el ámbito del artículo 11.2 , de modo que hemos de atenernos a la finalidad y espíritu del precepto, y a los requisitos que antes se han expuesto (fundamento séptimo) para considerar la deslealtad de la imitación de la prestación ajena que no está protegida por un derecho de exclusiva.

Se hayan fabricado los vestidos de la actora en China o en España, no dudamos que el diseño y patronaje sea propio y original de Pronovias (da cuenta de ello la existencia de un departamento interno de diseño, el dictamen pericial del auditor Sr. Emilio , las cartas a los fabricantes chinos, la testifical Sr. Vicente ...), pero de ahí no cabe derivar sin más que su copia, de apreciarse, sea desleal, sino sólo cuando concurren los requisitos anteriormente expuestos, que en el caso no son apreciables.

El ahorro del coste de producción por el imitador y la desventaja competitiva que la apropiación de la prestación ha de determinar para el pionero o imitado, es difícilmente admisible, ya que Exponovias ha incurrido en los correspondientes costes de producción de cada ejemplar de vestido (también, desde luego, de los modelos importados de China), introduciendo, además, variaciones sobre él original, más o menos relevantes. El único coste ahorrado sería el del trabajo de diseño de cada modelo imitado, pero esa partida no integra por sí sola el coste de producción del producto, ni hay motivo para aceptar que constituya la partida más relevante o una partida sustancial (no se ha probado, en relación con el coste total de producción), proporcionando al imitador un notable ahorro de costes. Pero, además, los modelos de Exponovias han sido introducidos en el mercado en la temporada o en temporadas posteriores a las que fueron lanzados y vendidos los originales de Pronovias; de hecho la actora admite en su demanda que la demandada copia modelos de temporadas anteriores, los más vendidos, y en el recurso afirma que Exponovias se dedica a comprar en China modelos anticuados de Pronovias, ya vendidos por ésta antes en España (f. 1564). Por lo que, en todo caso, no tratándose de una apropiación inmediata, sino diferida por lo menos a una temporada (incluso a dos o más años), se ha dado al empresario imitado la oportunidad de amortizar los costes de creación, lo que sin duda ha tenido lugar, pues la actora ha podido verificar que se trata de los modelos más vendidos de temporadas anteriores.



Procede, en fin, desestimar el recurso de la actora en este extremo y estimar el de la demandada.

Los actos de denigración

VIGÉSIMO. I) Se imputan actos de denigración al Sr. Marcelino por haber hecho manifestaciones de clara enemistad hacia el Sr. Humberto y comentarios peyorativos sobre Pronovias, en el curso de una cena privada con Sr. Gregorio (director industrial de Pronovias), que fue grabada por este último. Así mismo al Sr. Raúl, por haber sembrado en los agentes internacionales de la actora incertidumbre sobre la estabilidad de su puesto de trabajo, mediante comentarios sobre la mala situación de Pronovias, así como otros comentarios de tono personal hacia el Sr. Humberto, desmerecedores de su crédito en el mercado, en definitiva cuestionando la capacidad de gestión y dirección en Pronovias.

II) Un sistema de competencia basado en la regla de la eficiencia de las propias prestaciones exige proteger al competidor ante conductas que obstaculicen de modo inadmisiblemente su actividad y lesionen el prestigio ganado con ella, y al consumidor ante el empleo de una influencia inaceptable en su decisión. Por ello, el artículo 9 LCD tipifica la denigración desleal, que consume quien emite o difunde manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, con tal de que sean aptas para menoscabar el crédito en el mercado del mismo, y, claro está, no sean exactas, verdaderas y pertinentes.

Ese comportamiento de mera emisión, de difusión o divulgación de manifestaciones inexactas, absolutamente (no verdaderas) o relativamente, e impertinentes (en consideración a las circunstancias, a la participación en el mercado de los afectados y a la adopción, por el destinatario, de conscientes decisiones en el mercado), sobre las prestaciones, el establecimiento o relaciones mercantiles de un tercero, ha de ser apto o adecuado, objetivamente, cualquiera que sea el propósito que anime al autor, para menoscabar el crédito en el mercado del competidor, esto es, para lesionar su reputación o prestigio.

Se ha de advertir, no obstante, que la protección frente al acto de denigración en el ámbito concurrencial debe coordinarse con el superior interés representado por los derechos constitucionales a expresar y difundir libremente los pensamientos y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz (art. 20 CE); de ahí que la apreciación del ilícito denigratorio deba someterse a un canon de interpretación restrictiva en cuanto pueda colisionar con aquéllos o implicar un límite a su ejercicio. En particular, no podrán merecer la calificación de ilícitos desleales los meros juicios de valor u opiniones que no resumen las valoraciones que merecen determinados hechos, e inhábiles para soportar el control de veracidad (del que depende en todo caso la deslealtad de la conducta), a diferencia de aquellos otros que están vinculados a datos o circunstancias de carácter táctico. Estos últimos son los susceptibles del control de deslealtad como manifestaciones denigratorias.

Y, por más que el tipo pueda contribuir a la protección de la reputación del agente económico, no debe olvidarse que el bien jurídico protegido no es la reputación en sí misma considerada, sino la competencia económica. Aquella se protege en la medida que sea necesario para asegurar la racional formación de las preferencias y toma de decisiones de mercado por parte de los consumidores, y demás partícipes.

III) De las manifestaciones del Sr. Marcelino Sr. Gregorio que constan transcritas en el documento nº. 59 (es la cena privada), plagado de pasajes inaudibles o ininteligibles, no apreciamos manifestaciones denigratorias en el sentido de la norma. La cita respondía, por lo que puede deducirse de la conversación, a la finalidad de transmitir una oferta de empleo Sr. Gregorio, pero aunque pueda deducirse una actitud de resentimiento del Sr. Marcelino hacia el Sr. Humberto o hacia el grupo Pronovias, los comentarios no expresan sino pensamientos o meros juicios de valor que escapan del control del precepto.

La manifestación que se atribuye al Sr. Marcelino de que deseaba tener "una espada clavada en la espalda del Sr. Humberto y retorcérsela" (el recurso de apelación llama la atención sobre esta expresión para fundar la denigración), no resulta de la transcripción con la claridad necesaria (pág. 21 del documento 59) y aunque efectivamente fuera ese el sentido de la frase (según dice Sr. Gregorio), no deja de ser exageración gráfica de un sentimiento de enemistad personal. Por lo demás, tampoco resulta con la debida claridad, por parte del Sr. Marcelino, un cuestionamiento serio de la estabilidad del empleo Sr. Gregorio por razón de esperables actuaciones injustas de la dirección de Pronovias, sino meras especulaciones genéricas, inidóneas para crear incertidumbre e inseguridad laboral en el destinatario.

IV) El testigo Sr. Pedro Francisco, agente en Escocia, relató que el Sr. Raúl, en su intento de captación, "me llamó a mí, a la compañía y al Sr. Humberto muchos nombres feos", pero esa imputación es insuficiente, por vaga e imprecisa, para fundar el reproche de deslealtad por actos denigratorios.

Más concreto fue el testigo Sr. Leonardo, agente de Pronovias en Estados Unidos, quien afirmó que el Sr. Raúl "me habló de forma negativa del Sr. Humberto y de Pronovias... que Humberto se había vuelto loco y que era insoportable... que la compañía Pronovias con la dirección que llevaba no tenía rumbo, no iba a ninguna



parte...". Concreto en cuanto afirma que el Sr. Raúl le transmite la idea de que el órgano de dirección de Pronovias, precisamente quien ostenta el poder de dirección único, está incapacitado para ejercer la dirección de Pronovias por haber perdido la razón, lo que se dice en el marco de una conversación dirigida a captarle como colaborador.

La veracidad de tales manifestaciones tan sólo se asientan en la declaración Sr. Leonardo , agente de Pronovias, pero aun así no tenemos motivos para dudar de su certeza, máxime cuando son varias las personas que afirman que el Sr. Raúl vertía comentarios peyorativos hacia el Sr. Humberto (aunque sin concretarlos; Sres. Silvio y Pedro Francisco).

Aunque el Sr. Raúl tampoco albergue sentimientos de gratitud hacia el Sr. Humberto y así lo haga saber a terceros, no por ello, decimos de nuevo, queda integrado el tipo legal de denigración. Ciertamente es que el comentario referido a su estado de salud mental es apto para menoscabar el crédito en el mercado del Sr. Humberto y, por derivación, de la dirección del grupo Pronovias y de la imagen de la misma empresa, siendo además de todo punto impertinente e innecesario.

No obstante, la deslealtad del comportamiento se ha de condicionar a criterios de verosimilitud y atendibilidad de las manifestaciones por parte del sujeto destinatario, esto es, a la idoneidad de la manifestación para ser razonablemente creíble por el círculo de destinatarios efectivos del acto considerado. En el caso, por más que el comentario origine descrédito, no puede entenderse sino como una exageración que el destinatario Sr. Leonardo , agente de Pronovias en USA, no puede razonablemente tomar en serio.

En realidad, la descalificación utilizada no puede entenderse, en el contexto en que se hace, en sentido literal (médico-psiquiátrico), atribuyendo al sujeto pasivo una enfermedad mental incapacitadora o inhabilitante para ejercer adecuadamente la actividad empresarial. Antes bien, el mensaje que transmite al interlocutor, colaborador comercial del sujeto pasivo, en un contexto de crítica hacia el competidor, es el de un desacuerdo, en términos exagerados, con la estrategia comercial y técnicas empresariales seguidas por el Sr. Humberto , más bien encuadrable en el ámbito de la libertad de expresión y crítica dirigida al antiguo empleador. Podrán ser reprobables los términos empleados desde el punto de vista ético y de cortesía humana, pero quedan fuera del alcance de la norma concurrencial que tipifica el acto desleal de denigración.

V) Por último, en los demás casos que se alegan (manifestaciones Sr. Silvio , de Francia, y de Sres. Carlos María y Francisco , de Italia; documentos 86, 87, 88), no hallamos entidad suficiente para aplicar el precepto, por no descubrir en los comentarios controvertidos un mensaje de afirmación seria y concreta sobre la precariedad económica y ausencia de viabilidad del grupo Pronovias, sino genéricas especulaciones.

Sobre la violación de normas fiscales

VIGÉSIMO PRIMERO. En la demanda se acusaba a Exponovias de infringir deberes de contribución fiscal, aportándose un dictamen de auditor (Sr. Lucas , documento 144-145) que, tras examinar las cuentas anuales del grupo demandado, concluía indicando notables inconsistencias en ellas e incoherencias en la cifra de existencias que supondrían, a la postre, un incremento del beneficio y consecuentemente en la cuantía devengada en concepto de Impuesto de Sociedades, apuntando, en suma, a la existencia de ingresos y beneficios no contabilizados e impuestos no pagados. Tales conclusiones son desvirtuadas por el dictamen aportado por la demandada, de la auditora Sra. Frida (documento 40 de la contestación).

En autos fue practicada prueba de dictamen pericial de perito de designación judicial, Sr. José (f. 885), que fue valorada por la Sentencia apelada para razonar su decisión denegatoria de este tipo de comportamiento desleal, cuyo criterio compartimos pues, ciertamente, no hay datos certeros para concluir que el grupo Exponovias ha defraudado sus deberes fiscales eludiendo impuestos mediante el expediente de declarar menos beneficios que los que realmente resultan o corresponden, resultado de declarar unos stocks infravalorados, o de ocultarlos.

El parecer del perito de autos descansa sobre la base de la existencia de unos stocks infravalorados en algunas sociedades del grupo (en otra de ellas, Expotienendas S.L., lo estima sobrevalorado), lo que alteraría los resultados contables, trascendiendo a los beneficios resultantes. Pero esa conclusión no deja de ser una hipótesis que parte de una valoración teórica de stocks que el perito estima sobre datos que no dejan de ser hipotéticos (no ha existido un recuento, inventario o verificación física de stocks), lo que le lleva a concluir que una posible existencia de stocks no consignados en las cuentas anuales puede hacer pensar en unos beneficios no reflejados en ellas y que habrían eludido el Impuesto de Sociedades (f. 888).

Con ser dudosa la cuestión, no estimamos bastante la conclusión pericial para imputar al grupo societario demandado la infracción de normas fiscales, máxime cuando la norma (art. 15.1 LCD) exige que la ventaja que de ella ha de obtenerse, para ser calificada de desleal la conducta, ha de ser significativa, lo que, en su caso, está por demostrar.



VIGÉSIMO SEGUNDO. Por último, aunque el recurso de la actora no lo propone, no es procedente analizar los comportamientos denunciados a la luz del artículo 5 LCD, toda vez que el mismo tiene sustantividad propia y para que pueda operar es necesario que concurren unos elementos que no sean los mismos que integran los tipos perfilados en otros preceptos de la Ley de Competencia Desleal. De modo que si el comportamiento enjuiciado supera el juicio de valor que le corresponde a la luz de alguno de estos otros artículos, no cabe, por ser contrario a la función del texto legal (que, según su preámbulo, contiene tipificaciones muy restrictivas que, en algunas ocasiones, más que dirigirse a incriminar una determinada práctica, tienden a liberalizarla o, por lo menos, a zanjar posibles dudas acerca de su deslealtad), considerarlo desleal en aplicación del artículo 5, mediante la aplicación de una exigencia de antijuridicidad degradada.

VIGÉSIMO TERCERO. La estimación de la demanda es parcial frente a D^a. Montserrat, D. Marcelino, Exponovias S.L. y Novieuro S.L., por lo que no se impondrán las costas. Es desestimatoria respecto del resto de los demandados pero tampoco se impondrán las costas generadas por su comparecencia y defensa. Respecto del Sr. Raúl, por las dudas tácticas que plantea la actuación que se ha estimado probada, y respecto de las demás sociedades demandadas, por razón de la inicial dificultad para individualizar la autoría y responsabilidad por los comportamientos denunciados, algunos de los cuales plantean, igualmente, una duda de carácter táctico que justifica nuestra decisión.

En esta instancia, no se impondrán las generadas por el recurso de la actora, que se estima en parte, sin que tampoco haya lugar a imponer las causadas por el recurso de la demandada grupo Exponovias, que también se estima en parte, pues, en definitiva, no es procedente su petición de desestimar íntegramente la demanda (aunque sí lo sea la de revocar la condena por el concreto acto desleal que acoge la Sentencia apelada).

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

FALLAMOS

Estimar en parte el recurso de apelación formulado por la representación procesal de PRONOVIAS S.A., D. Humberto, SAN PATRICK S.A., FINANCIERA PRONOVIAS S.A., INMOPRISA S.L., PRONOVIAS DEUTSCHLAND GmbH, PRONOVIAS FRANCE SRL, PRONOVIAS ITALIA SRL, PRONOVIAS USA INC. y FREDERIQUE SRL, y estimar en parte el formulado por la representación procesal de D^a. Montserrat, D. Marcelino, ROSA CLARA S.L., RC. BRIDES S.L., EXPONOVIAS S.L., EXPOTIENDAS S.L., INZOFRA S.L., NOVIEURO S.L. y EXPONOVIAS INTERNACIONAL S.L., contra la Sentencia dictada en fecha 20 de junio de 2003 en los autos de los que dimana el presente Rollo, que revocamos. En su lugar dictamos esta, por la que, con estimación en parte de la demanda formulada por PRONOVIAS S.A. contra los referidos demandados y contra D. Raúl, declaramos que D^a. Montserrat, D. Marcelino, Exponovias S.L. y Novieuro S.L. han cometido un acto de competencia desleal consistente en la inducción a la infracción de deberes contractuales básicos, descrito en el Fundamento de Derecho Decimoquinto, y condenamos a dichos demandados a cesar en su práctica con prohibición de repetirlo en el futuro. Desestimamos los demás pedimentos de la demanda.

Todo ello sin imposición de costas en ninguna de las dos instancias.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.