

JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 11 DE MADRID

C/ Gran Vía, 52 , Planta 3 - 28013

Tfno: 914930363

Fax: 914930480

42020310

NIG: 28.079.47.2-2011/0003132

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 261/2011

grupo 1

Demandante:: [REDACTED]

PROCURADOR D./Dña. [REDACTED]

Demandado:: D./Dña. [REDACTED]

PROCURADOR D./Dña. ARGIMIRO VAZQUEZ SENIN

Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid.



(01) 30669613107

SENTENCIA N°

JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 11 DE MADRID
14 DE SEPTIEMBRE DE 2016

En Madrid, a 14 de septiembre de 2016

Vistos los presentes autos de juicio ordinario con n° 261-11 por la Magistrada de este Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, la Ilma Sra D^a. MÍRIAM IGLESIAS GARCÍA-VILLAR, a los solos efectos del dictado de esta sentencia, seguido a instancia de [REDACTED] con el Procurador Don [REDACTED] y la asistencia letrada de don [REDACTED] contra don [REDACTED], con el Procurador don Argimiro Vázquez Senín, y con la asistencia letrada de Don Carlos Pelluz Carbonell , ha recaído la presente resolución en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Por el Procurador de la parte actora, se ha formulado demanda de Juicio Ordinario, en base a los hechos y fundamentos jurídicos expresados en el escrito presentado al efecto y que concluía solicitando que previos los trámites oportunos se dictase sentencia por la que :

- a) se declare desleal la conducta de [REDACTED] consistente en la utilización de los medios materiales de [REDACTED] en beneficio propio ejerciendo una actividad concurrente por medio de la página web www.[REDACTED].es
- b) Se declare desleal la conducta de Don [REDACTED] consistente en la utilización de los signos distintivos de [REDACTED] en las páginas web www.[REDACTED].com.ve y www.[REDACTED].es en las que aparece como cliente mi representada , ordenando la retirada del signo distintivo [REDACTED]
- c) Se prohíba en el futuro la utilización del nombre comercial y del signo distintivo [REDACTED]
- d) Se prohíba a Don [REDACTED] a llevar a cabo en el futuro, ni directa ni indirectamente, a través de cualquier sociedad nacional o extranjera de la que pudiera formar parte, actividad alguna que viole o perturbe los derechos de propiedad industrial e intelectual de [REDACTED] respecto del programa de ordenador a que se refiere la escritura de reconocimiento de derechos de propiedad intelectual de fecha 6 de octubre de 2009 celebrada ante el Notario de Madrid don Juan Pérez Hereza, con el número 1527 de su protocolo.
- e) Se prohíba a Don [REDACTED] a ponerse en contacto con los clientes de [REDACTED] cuya relación obra en el fichero de datos que el demandado disponía y ha utilizado.
- f) Se requiera a Don [REDACTED] a la entrega o realización, en el término de cinco días de una serie de documentación que relata en la demanda el actor.
- g) Se condene a Don [REDACTED] a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados, cuyo importe deberá determinarse en fase probatoria conforme a las bases del fundamento de derecho III de esta demanda.
- h) Se condene en costas al demandado.

II.- Admitida a trámite la demanda se acordó sustanciarla por los trámites establecidos en los Artículos 249 y siguientes de la nueva LEC, y confiriendo traslado de la misma a la parte demandada, presentó escrito por medio de su representación procesal, por el cual contestaba y se oponía a la demanda planteada en su contra. Convocadas las partes para la celebración de Audiencia Previa, tuvo lugar el día 5 de diciembre de 2012 con la asistencia de ambas partes que manifestaron no haber llegado a acuerdo alguno, ratificándose en sus respectivos

escritos y propusieron las pruebas que consideraron oportunas. Por S.Sª se acordó la práctica de aquellas pruebas que estimó pertinentes, señalando al efecto Juicio que tuvo lugar el día 14 de noviembre de 2013 que se suspendió y tras diversas vicisitudes se celebró el 12 de junio de 2014, celebrándose con la asistencia nuevamente de ambas partes y practicándose en legal forma las pruebas declaradas pertinentes, con el resultado que de las mismas consta en los DVD'S registrados al efecto y cuyo contenido aquí se tiene por reproducido, con lo cual se dio por terminado el acto, acordándose quedaran las actuaciones vistas para sentencia una vez se resolviera el procedimiento penal objeto de la cuestión prejudicial planteada por la parte demandada. Una vez concluido el procedimiento penal se remitieron las actuaciones para resolver al actual destino de la Magistrada que presidió las vistas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Por la representación de [REDACTED] se presentó demanda contra Don [REDACTED], alegando en síntesis que su antiguo empleado, de profesión técnico informático, había infringido derechos de propiedad intelectual de la actora en relación al programa de ordenador a que se refiere el acta notarial de 6 de octubre de 2009, citando como infringidos los artículos 97-4 y 99 de la Ley de Propiedad Intelectual vigente en el momento de presentar la demanda, así como que había realizado actos de competencia desleal por comercializar módulos de software para Casas de Subastas y Galerías de Arte que estaban incluidos en el programa propiedad de [REDACTED] [REDACTED] mientras trabajó en la empresa y después durante el plazo de que se fijó en el contrato para impedir la competencia, así como por utilizar durante el mismo periodo los datos de clientes, y los signos distintivos de sus mandantes en páginas web como www.[REDACTED].es, o www.[REDACTED].es, y por ofrecer obras de arte contemporáneo a partir de mayo de 2010 en su página web www.[REDACTED].com considerando que constituían actos de competencia desleal, de aprovechamiento de la reputación ajena, de violación de secretos, de actos de confusión, y actos de engaño de los antiguos artículos 4, 12, 13,6 y 5 de la Ley de Competencia Desleal.

Segundo.- Por la parte demandada después de plantear cuestión previa de prejudicialidad penal que como se ha indicado en los antecedentes de hecho fue desestimada, así como la falta de competencia y jurisdicción de este Juzgado sin atender a las correspondientes

formalidades, negó al contestar la demanda, en primer lugar la ineficacia de la cláusula de no competencia post- contractual, y a continuación la inexistencia de vulneración de derechos de propiedad intelectual por considerar que no estaba identificado el programa utilizado por el actor y el comercializado por el demandado, así como la ausencia de vinculación de Don [REDACTED] con las páginas webs indicadas en la demanda. Así mismo alegó la inexistencia de actos de competencia desleal.

Tercero.- Ha quedado acreditado que [REDACTED] comercializaba a través de subastas on-line obras de arte, principalmente contemporáneo y que en las relaciones entre el demandado Don [REDACTED] y [REDACTED], se podía decir que hubo dos momentos, uno anterior a la firma de la escritura pública de 6 de octubre de 2009 (fotocopia parcial de aquella que fue aportada como documento número 3 del escrito de demanda) relativa al reconocimiento de derechos de propiedad intelectual a favor de [REDACTED] sobre la segunda versión de programa de software que había sido desarrollado por DON [REDACTED], periodo de tiempo durante el cual desarrollo diversos sistemas que se reflejan en la escritura, y otro momento que comienza el 8 de octubre de 2009 mediante la firma de un contrato laboral entre la hoy actora y el demandado , relación laboral que duro hasta 3 de mayo de 2010 fecha en que Don [REDACTED] desistió del contrato(documentos números 2 y 3 de la demanda).

Así mismo ha quedado acreditado que en el momento en que se extienden las actas notariales acompañadas a la demanda, y antes de empezar la relación laboral, según las actas notariales acompañadas como documentos número 4 y 5 de la demanda, Don [REDACTED] tenía cuatro dominios de internet,. Los dominios [www.\[REDACTED\].com](http://www.[REDACTED].com), [www.\[REDACTED\].es](http://www.[REDACTED].es) desde el 29 de septiembre de 2008, y el dominio [www.\[REDACTED\].es](http://www.[REDACTED].es) desde 17 de noviembre de 2008, y que ofrecían servicios relativos a software para la realización de subastas on line , redes de ordenadores, asistencias y apoyo de eventos y realización páginas web, diseño de imagen corporativa, catálogos y folletos etc . Las citadas páginas web fueron creadas por tanto antes de la firma del contrato laboral entre las partes y pertenecieron a su titular durante la vigencia de ese contrato.

Además de esta actividad empresarial después de terminado el contrato laboral aunque dentro del periodo de no competencia el demandado a través del dominio www.██████████.com comercializaba obras de arte contemporáneo, según los documentos números 13 y 14 de los acompañados a la demanda

Cuarto.- Derechos de propiedad intelectual de la parte actora.-Tal y como indica la parte demandada resulta que no ha quedado acreditado sobre que derechos de propiedad intelectual se están ejercitando las acciones de protección alegadas en la demanda, puesto que no se identifican ni el programa informático de la actora, ni el programa informático o software que ofrecía la parte demandada .

En la fotocopia parcial de la escritura pública de 6 de octubre de 2009 que la parte actora presenta como prueba de sus derechos de propiedad intelectual , no se identifica ningún tipo de programa informático sino que en esa escritura se hace referencia al desarrollo de diversos sistemas de control de subastas y de consignación bajo las ordenes de ██████████ y por los técnicos Don ██████████ y Don ██████████, que dieron como resultado el contenido de la página web de ██████████ en la época a que se refiere el acta notarial, conclusión que queda ratificada si se observan los ANEXOS que acompañan a la citada escritura , referido el primero al esquema de contenidos incluidos en la página web, y el segundo a una serie de pantallazos de la citada página web, ambos difíciles de visualizar por la pésima calidad de la fotocopia, pero no se hace referencia a los programas informáticos que sustentan los diferentes apartados de la página web.

En el presente caso no se acredita la existencia de derechos de autor de la parte actora o de la parte demandada sobre ningún programa de ordenador identificado con un DISKETTE de 3'5 o CD con fuente ASCII para PC , ni un ejecutable del programa, o una memoria que contenga una breve descripción del programa de ordenador, el lenguaje de programación utilizado, su entorno operativo, un listado de ficheros, etc

Tampoco la parte actora acredita que se haya inscrito en el Registro de la Propiedad Intelectual el contenido de la página web a que hace referencia la escritura pública como obra literaria a nombre ninguna persona física o jurídica (como obra colectiva) que tenga relación con ██████████ u ██████████, ni que la citada obra

tuviera los requisitos suficientes para independientemente de la inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual pueda ser considerada original.

Por todo ello y en relación a las reclamaciones efectuadas por la parte actora en relación con derechos de propiedad intelectual en la demanda sus peticiones deben ser desestimadas.

Quinto.-Acciones de competencia desleal.- Por la parte actora en relación a las conductas de la parte demandada, se hace referencia a la cláusula general comprendida en el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal, y después se alude a la infracción de los artículos 12,13, 5 y 6 de la citada Ley en la versión vigente en la fecha de presentación de la demanda el 28 de abril de 2011.

Como se indicó en el apartado tercero, Don ██████ era técnico informático y empresario en materias informáticas con anterioridad a la firma del contrato laboral en el año 2009 con ██████ y el objeto de su empresa se realizaba según las pruebas que existen en las actuaciones a través de varios dominios de internet, no siendo coincidente su actividad de suministro de software y soporte técnico a otras Galerías de Arte para realizar subastas on-line con el de la actora con anterioridad a la firma del contrato laboral..

Los dominios de internet estuvieron activos y su actividad de empresario de soporte informático únicamente , no se detuvo mientras estuvo contratado por ██████, e incluso continuo un tiempo, según las actas notariales aportadas por la parte actora como documentos números 4, 5 y 7, y los documentos aportados con los números 9 relativos a presupuestos de trabajos para otras empresas que no se acredita que fueran galerías de arte, utilizando para alguno de ellos el teléfono y el domicilio de ██████, así como los medios materiales de la empresa que había contratado.

Así mismo se acredita que con posterioridad a su marcha de la empresa inició la actividad de venta de arte a través del dominio www. ██████.com a partir del día 9 de mayo de 2010 que dio de alta este dominio a su nombre.

Pero estas actividades del demandado no pueden examinarse atendiendo al contrato laboral existente entre las partes, sino que la conducta del demandado debe confrontarse con los tipos legales de la Ley de Competencia Desleal que considera aplicable la parte actora y ver las conductas señaladas pueden considerarse dentro de alguno de ellos o no.

El artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal decía en relación a los actos de engaño:

1. Se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:

- a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio.*
- b) Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio.*
- c) La asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones.*
- d) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta.*
- e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio.*
- f) La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación, y la modificación del precio inicialmente informado, salvo que exista un pacto posterior entre las partes aceptando tal modificación.*
- g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido.*
- h) Los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que éste pueda correr.*

2. Cuando el empresario o profesional indique en una práctica comercial que está vinculado a un código de conducta, el incumplimiento de los compromisos asumidos en dicho código, se considera desleal, siempre que el compromiso sea firme y pueda ser verificado, y, en su

contexto fáctico, esta conducta sea susceptible de distorsionar de manera significativa el comportamiento económico de sus destinatarios.

El artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal sobre **actos de confusión** indicaba que :

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

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

La parte actora en relación a estos dos tipos de ilícitos considera que utilizar en la página web www.██████████.es los signos distintivos de la ██████████ sin autorización de esta, es un “gancho “ que utiliza el demandado para llamar la atención del tercero al objeto de captar clientes, y además considera que el demandado comete conductas de engaño cuando se pone en contacto con clientes de ██████████ para ofrecerles obras de arte de forma directa, utilizando la información confidencial que dispone sobre los clientes de la actora.

A este respecto la utilización de los signos distintivos de ██████████ en el dominio de internet www.██████████.es sin autorización para indicar que esta empresa fue un cliente al que se hicieron trabajos de asesoría informática en el dominio de internet www.██████████.es , no puede encuadrarse dentro de un acto de engaño o confusión por facilitar información falsa o engañosa, puesto que ese dominio pertenecía a Don ██████████, y ya se ha acreditado que esa información era cierta, independientemente de los derechos sobre los signos distintivos que no son objeto de este procedimiento.

Así mismo el ofrecimiento de obras de arte de modo directo a clientes de ██████████, sólo a quedado acreditado en relación a Don ██████████, al que se le enviaron dos correos electrónicos por ██████████, sin que conste que se utilizara ningún signo distintivo de ██████████, según puede apreciarse en el documento número 12 de la demanda, ya que se gira con un dominio distinto propiedad del demandado (documento número 13)

En relación al ilícito que recogía el Artículo 7 de la Ley de Competencia Desleal referido a **la explotación de la reputación ajena.**

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

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

Se consideraba que se daba esta conducta en la actividad del demandado por que se utilizaban los signos distintivos de ██████████ para indicar que esta empresa había sido cliente de ██████████, pero ya se ha indicado con anterioridad que el objeto social de la empresa que aparecía detrás de esa denominación era diferente del objeto social de ██████████ y que se refería a asesoramiento informático, y que únicamente se utilizaba el signo distintivo a efecto de cita como cliente, siendo ajenos a este procedimiento los temas relativos a la autorización para utilizarlo o no por parte del demandado.

En relación a la violación de secretos del Artículo 13 de la citada Ley de Competencia Desleal, este artículo literalmente establecía que :

- 1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales 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 apartado siguiente o en el artículo 14.*
- 2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.*
- 3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.*

La parte actora no realiza una descripción de que conductas se ajustan a este tipo de ilícito puesto que en su escrito de demanda antes de la cita de este artículo se limita a realizar una especie de resumen de hechos sin referencia a que entiende por “secretos industriales o empresariales “ de la parte actora que han sido divulgados o explotados, por lo que esta

juzgadora no puede suplir esta omisión y por lo tanto se considera que no concurre este tipo de ilícito en la conducta del demandado.

Finalmente la parte actora aunque alego la infracción del artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal pero no indicó las conductas concretas realizadas por la parte demandada que podían incluirse dentro del mismo y que no configuraban ningún otro ilícito de los previstos en la Ley, razón por la que deben ser desestimadas sus pretensiones de conformidad con la doctrina referida al artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal, recogida en entre otras la Sentencia de fecha 3 de mayo de 2016 de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid que literalmente dice que :

Constituye ya un lugar común en litigios como el presente comenzar por reseñar cuál es la naturaleza que de modo reiterado ha venido atribuyendo la jurisprudencia al ilícito del Art. 4 LCD ("Se reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe"). Y ello en el sentido de que este precepto "no formula un principio general objeto de desarrollo y concreción en los artículos siguientes de la misma Ley" (Sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 19/2011, de 11 de febrero), sino que "tipifica un acto de competencia desleal en sentido propio, dotado de sustantividad frente a los actos de competencia desleal que la ley ha estimado tipificar en concreto" (sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , 311/2007, de 23 de marzo , y 1032/2007, de 8 de octubre). Consiguientemente, "esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular" (sentencias 1169/2006, de 24 de noviembre , y 48/2012, de 21 de febrero). Pero sin que ello pueda "servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 5 LCD -, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedir las" (sentencias 635/2009, de 8 de octubre , y 720/2010, de 22 de noviembre).

Si las conductas que la demandante describe encajan en principio -o se pretende que encajen- dentro de la descripción y de los requisitos previstos en tipicidades concretas (Arts. 11-2, 13, 14-1 y 14-2), no cabe sostener que, si se encuentra ausente alguno de los presupuestos necesarios para apreciar la comisión de tales ilícitos, pueda no obstante apreciarse que la conducta globalmente considerada es susceptible de represión a través del Art. 4 sobre la base de que mediante ella se ha conculcado de algún modo el principio de competencia por mérito de las propias prestaciones. Y ello es así porque, al contemplar y describir los tipos específicos de conducta como merecedores de reproche concurrencial, el legislador ya ha establecido cuáles son los requisitos exigibles para que pueda considerarse que cada uno de esos comportamientos particulares violenta el referido principio de competencia por mérito, de tal suerte que si falta alguno de ellos, la pretensión de incardinar la conducta en el ámbito del Art. 4 supone incurrir en la práctica -que el Alto Tribunal proscribe- de convertir la cláusula general que el precepto contiene en un ámbito de "antijuricidad degradada".

Sexto.-De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 394 LEC, se imponen las costas procesales a la parte actora.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLO

Que desestimando la demanda formulada por [REDACTED] con el Procurador Don [REDACTED] y la asistencia letrada de

don ██████████ contra don ██████████, con el Procurador don Argimiro Vázquez Senín, y con la asistencia letrada de Don Carlos Pelluz Carbonell debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones de la actora, con expresa imposición de costas a la instante del procedimiento.

Notifíquese la presente resolución a las partes, con expresión de que:

- a) contra la misma cabe recurso de apelación, que habrá de interponerse en su caso en el plazo de 20 días ante este mismo Juzgado para su posterior tramitación y resolución por la Audiencia Provincial de Madrid
- b) asimismo, con el escrito de preparación de recurso de apelación, deberá acreditar haber constituido el DEPÓSITO requerido por la Disposición Adicional Decimoquinta, de la Ley Orgánica del Poder Judicial ,añadida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (BOE 4.11.2009), de cincuenta euros (50 euros), mediante su consignación en la cuenta de consignaciones y depósitos titularidad de Juzgado, con apercibimiento de que, de no verificarlo, no se admitiría el recurso cuyo depósito no esté constituido.

PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. En el mismo lugar y fecha antes expresados, extendida y firmada la anterior sentencia, es entregada en la Secretaría de este Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid para su notificación, dándose publicidad en legal forma conforme a lo establecido por el artículo 212.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, incorporada al libro correspondiente, y se expide testimonio para su unión a sus autos, de lo que doy fe.