

Roj: **STS 6410/2005** - ECLI: **ES:TS:2005:6410**Id Cendoj: **28079110012005100801**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **21/10/2005**Nº de Recurso: **555/1999**Nº de Resolución: **754/2005**Procedimiento: **CIVIL**Ponente: **JESUS EUGENIO CORBAL FERNANDEZ**Tipo de Resolución: **Sentencia**

## SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintiuno de Octubre de dos mil cinco.

Vistos por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, los recursos de casación interpuestos respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera, como consecuencia de Autos de Juicio Declarativo Ordinario de Menor Cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Pamplona, sobre competencia desleal; cuyos recursos fueron interpuestos por D. Miguel Ángel Y LAS ENTIDADES "EUROCHILD, S.A.", "EUROCHILD SAN SEBASTIÁN S.L.", "EUROCHILD ZARAGOZA, S.L.", "EUROCHILD VALLADOLID, S.L." Y "VIGUIAL, S.L.", representados por la Procurador D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup>. Carmen Ortiz Cornado, y por la entidad JACADI, S.A., representada por la Procurador D<sup>a</sup>. Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld; siendo partes recurridas D. Ángel y D<sup>a</sup>. Esther , representados por la Procurador D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup>. Eugenia de Francisco Ferreras, y D. Juan Pablo y D<sup>a</sup>. María Antonieta , representados por el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira. Autos en los que también han sido parte las entidades S.K. UNO, S.L. y OLD RIVER, S.L., que no se han personado ante este Tribunal Supremo.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El Procurador D. José Javier Castillo Torres, en nombre y representación de la entidad Jacadi, S.A., interpuso demanda de Juicio Ordinario Declarativo de Menor Cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Pamplona, sobre competencia desleal, siendo parte demandada D. Ángel y D<sup>a</sup>. Esther , la entidad "S.K. Uno, S.L.", D. Miguel Ángel , D<sup>a</sup>. María Antonieta , D. Juan Pablo , las entidades "Eurochild, S.A.", "Eurochild San Sebastián S.L.", "Eurochild Zaragoza, S.L.", "Eurochild Valladolid, S.L.", "Viguiál S.L." (Neck & Neck) y "Old River, S.L.", D. Juan Pedro y D<sup>a</sup>. María Consuelo ; alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia por la que: "a) se declaren ser actos de competencia desleal la apertura y mantenimiento de los puntos de venta NECK & NECK franquiciados de JACADI, abiertos en Pamplona, San Sebastián, Zaragoza, Valladolid, Bilbao y Vitoria. b) se declaren actos de competencia desleal el desarrollo de la red NECK & NECK con base en la explotación del "know how" de JACADI. c) se ordene la cesación definitiva de los actos de competencia desleal, prohibiéndose a los codemandados la explotación del "know how" de mi principal y muy especialmente, se ordene el cierre definitivo de las tiendas explotadas bajo la marca NECK & NECK en los lugares en los que anteriormente se explotaban franquicias JACADI, que a esta fecha se hallan en Pamplona, San Sebastián, Zaragoza, Valladolid, Bilbao y Vitoria. d) se ordene a los codemandados a modificar, al término de los contratos suscritos con terceros de buena fe, la explotación de los puntos de venta NECK & NECK mediante otro sistema de ventas, decoración y modelos distintos que los actualmente empleados, copiados de JACADI. e) como consecuencia de los actos de competencia desleal, se condene a los codemandados a pagar a mi principal, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, las cantidades siguientes y por los conceptos que a continuación se relacionan: Lucro cesante: i. Que se condene conjunta y solidariamente a la FAMILIA ZULATEGUI, al GRUPO EUROCHILD y a VIGUIAL, en concepto de lucro cesante relativo a los puntos de venta de Pamplona, San Sebastián, Zaragoza y Valladolid a pagar a la actora la cantidad de 2.549.786 francos franceses más los intereses. ii. Que se condene conjunta y solidariamente a la FAMILIA ZULATEGUI a la Sdad. SK UNO,



a OLD RIVER S.L., a Juan Pedro y a D<sup>a</sup>. María Consuelo en concepto de lucro cesante respecto a Bilbao a pagar a la actora la cantidad de 316.797 francos franceses más los intereses legales. iii. Que se condene conjunta y solidariamente a la FAMILIA ZULATEGUI y a VIGUIAL S.L. en concepto de lucro cesante respecto a Vitoria, a pagar a la actora la cantidad de 198.290 francos franceses más los intereses. Daño a la imagen de la marca JACADI: Que se condene conjunta y solidariamente a la FAMILIA ZULATEGUI, el grupo EUROCHILD y la Sdad. VIGUIAL, S.L. a pagar a la actora en concepto de daños a la imagen de la marca JACADI la cantidad de 10.000.000 de Ptas. por cada uno de los puntos de venta de NECK & NECK que hayan existido o existan a la fecha de la sentencia, más los intereses y solidariamente a SK UNO, a OLD RIVER S.L., a D. Juan Pedro y a D<sup>a</sup>. María Consuelo, respecto a Bilbao. Deudas impagadas a causa de competencia desleal: i. Que se condene conjunta y solidariamente a la FAMILIA Juan Pablo Miguel Ángel Ángel, a EUROCHILD y a VIGUIAL, en relación a los puntos de venta de Pamplona, San Sebastián, Zaragoza y Valladolid a pagar al actor la cantidad de 3.485.581 francos franceses más los intereses. ii. Que se condene conjunta y solidariamente a la FAMILIA ZULATEGUI, a SK UNO, a OLD RIVER S.L. a D. Juan Pedro y a D<sup>a</sup>. María Consuelo, respecto a Bilbao, a pagar a la actora la cantidad de 338.789 francos franceses más los intereses. iii. Que se condene conjunta y solidariamente a la FAMILIA Juan Pablo Miguel Ángel Ángel, y a VIGUIAL S.L. respecto al punto de venta de Vitoria, a pagar al actor la cantidad de 98.665 francos franceses más los intereses. Daños derivados de la creación de una red paralela: Que se condene conjunta y solidariamente a la FAMILIA Juan Pablo Miguel Ángel Ángel y a VIGUIAL a indemnizar a la actora con el valor de la utilización de su "know how", o sea, 85.000 francos franceses por cada punto de venta NECK & NECK que haya existido o exista en el momento de la sentencia, más el 4% de ventas más el 35% de compras de cada uno de los puntos de venta, más los intereses, condena que debe extenderse a SK UNO, a OLD RIVER S.L., a D. Juan Pedro y a D<sup>a</sup>. María Consuelo respecto a Bilbao. Las cantidades fijadas se fijan sin perjuicio de determinación definitiva en ejecución de sentencia. e) Se ordene la publicación, a cargo de los codemandados, de la sentencia en un diario de los de mayor difusión en todas las ciudades en las que existan NECK & NECK por tres veces consecutivas. f) se condene a los demandados al abono de las costas. Que SUBSIDIARIAMENTE, respecto a: 1º. Que se condene conjunta y solidariamente al GRUPO EUROCHILD y a D. Miguel Ángel, este último como administrador: a) a pagar a la actora la cantidad de 3.485.581 francos franceses, que se descompone: EUROCHILD S.A. (Pamplona).- 767.472,97 francos franceses. -EUROCHILD VALLADOLID S.L.- 1.127.165,38 francos franceses. -EUROCHILD SAN SEBASTIAN S.L.- 753.848, 40 francos franceses. - EUROCHILD ZARAGOZA S.L.- 837.095,05 francos franceses más los intereses. b) se les condene conjunta y solidariamente a pagar a la actora, en concepto de indemnización de daños y perjuicios por lucro cesante por CONTRATOS, de la cantidad de 2.549.786 francos franceses más intereses. 2º. Que se condene conjunta y solidariamente a SK UNO, a D. Juan Pedro y a D. Miguel Ángel. a) a pagar a la actora las deudas correspondientes a impagos, esto es, la cantidad de 338.789 francos franceses más los intereses. b) respecto al abandono de la franquicia antes del término pactado, se les condene conjunta y solidariamente a pagar a la actora en concepto de indemnización de daños y perjuicios por lucro cesante por franquicia de Bilbao, en la cantidad de 316.797 francos franceses más los intereses. 3º. Se condene a los codemandados al abono de las costas."

2.- El Procurador D. Jesús de Lama Aguirre, en nombre y representación de D. Ángel y D<sup>a</sup>. Esther contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, formulando reconvenición, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la cual se admitan las excepciones propuestas y, subsidiariamente se rechace la demanda, decretándose la prescripción de la acción ejercida por la actora, la ineficacia o nulidad de los contratos, declarándose igualmente haber lugar a la indemnización de daños y perjuicios en favor de sus mandantes, a consecuencia de haber litigado con mala fe. Se declare haber lugar a la reconvenición planteada de adverso y medidas cautelares, y se condene a la actora reconvenida al abono de la indemnización de daños y perjuicios a determinar en ejecución de sentencia y al abono de las costas judiciales."

3.- El Procurador D. José Luis Beunza Arbonies, en nombre y representación de D. Miguel Ángel, D<sup>a</sup>. María Antonieta, D. Juan Pablo, "Eurochild, S.A.", "Eurochild San Sebastián, S.L.", "Eurochild Zaragoza, S.L.", "Eurochild Valladolid, S.L.", "Viguial, S.L." (Neck & Neck) y Sociedad Old River, contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, formulando reconvenición, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se declare: 1.- Que los contratos llamados de franquicia que suscribió Jacadi S.A. con D. Miguel Ángel, D<sup>a</sup>. María Antonieta, Eurochild, S.A., "Eurochild San Sebastián, S.L.", "Eurochild Zaragoza, S.L.", "Eurochild Valladolid, son nulos o ineficaces, de tal modo que han ocasionado a Jacadi S.A. el enriquecimiento injusto derivado de haber percibido entre 1991 y 1994 tanto los derechos de entrada como los cánones sobre ventas que le abonaron los franquiciados. 2.- Que Jacadi S.A. incurrió a partir de 1991 en graves y sustanciales incumplimiento de los contratos de franquicia, lo que constituyó la causa única de que los franquiciados, se vieran imposibilitados al cumplimiento contractual, ya que a finales de 1994, se produjo la rescisión del contrato por parte de Jacadi S.A. al cesar en sus obligaciones de suministro y asistencia. 3.- Que dichos actos han causado un enriquecimiento injusto



de Jacadi S.A., con unos evidentes daños a los franquiciados, de cuya indemnización responde civilmente Jacadi S.A. a nivel contractual y extracontractual. 4.- Que Jacadi S.A. ha cometido acto de competencia desleal, en perjuicio de Viguial S.L. como responsable en el mercado de las tiendas Neck & Neck. A restituir el enriquecimiento injusto obtenido a costa de los franquiciados mediante el pago de Jacadi S.A. a los mismos, tanto del contravalor en pesetas de 340.000 francos franceses más sus intereses legales abonado en 1991 por los franquiciados en concepto de derecho de entrada en Jacadi, S.A., como del importe de 15.172.457 Ptas. más los intereses que los franquiciados abonaron entre 1992 y 1994 como cánones de franquicia. Al pago a los franquiciados de una indemnización de daños y perjuicios que, tanto por lucro cesante como por daño emergente, material o moral, hayan derivado del incumplimiento de buena fe por la demandada reconvenional de las obligaciones contractuales contraídas con los franquiciados, más los intereses legales de dichas sumas. A abstenerse en el futuro de realizar o difundir manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, la solvencia o las relaciones comerciales de la red Neck & Neck que dentro y fuera de España explota Viguial S.L., que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado. A rectificar las informaciones deslealmente vertidas en perjuicio de la red de tiendas Neck & Neck que explota Viguial S.L., mediante la remisión de una circular, conteniendo el fallo estimatoria de la demanda reconvenional, con destino a todos los franquiciados que en España se hallen incorporados a la red Jacadi en el momento de devenir firme la sentencia y también los antiguos franquiciados que ya lo fueren en 1995, así como a todos los proveedores que recibieron la circular unidad como documento reconvenional nº 110. Al pago a Viguial S.L. de una indemnización de daños y perjuicios que, tanto por lucro cesante como por daño emergente, material o moral, deriven de los actos de competencia desleal cometidos por Jacadi S.L. contra Viguial S.L. como responsable de la explotación de tiendas de la red Neck & Neck, más los intereses legales y el abono de las costas procesales."

4.- La Procuradora D<sup>a</sup>. María Teresa Igea Larrayoz, en nombre y representación de la entidad "SK UNO, S.L.", contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, formulando reconvenición, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se declare no haber lugar a ninguno de los pronunciamientos interesados en la demanda, absolviendo a SK UNO S.L., y estimando la reconvenición se condene a JACADI S.A. a abonar al mandante los daños y perjuicios causados en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia, y al abono de las costas procesales."

5.- El Procurador D. Santos Julio Laspiur García, en nombre y representación de D. Juan Pedro y D<sup>a</sup>. María Consuelo contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, formulando reconvenición, para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que se declare no haber lugar a ninguno de los pronunciamientos interesados en la demanda, absolviendo de la misma a D. Juan Pedro y D<sup>a</sup>. María Consuelo y con expresa condena en costas a los demandados."

6.- Por el Procurador Sr. Castillo, en nombre y representación de la entidad Jacadi, S.A., se evacuó el trámite de contestación a las demandas reconvenionales formuladas de contrario.

7.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Dos de Pamplona, dictó Sentencia con fecha 19 de mayo de 1.997, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador D. José Javier Castillo Torres, en nombre y representación de JACADI, S.A. y debo absolver y absuelvo a D. Ángel y D<sup>a</sup>. Esther, representados por el Procurador D. Jesús de Lama Aguirre, a D. Miguel Ángel, D<sup>a</sup>. María Antonieta, D. Juan Pablo, VIGUAL S.L. y OLD RIVER, S.L., representados por el Procurador D. José Luis Beunza Arbonies, a D. Juan Pedro y D<sup>a</sup>. María Consuelo, representados por el Procurador D. Santos Julio Laspiur García. Debo condenar y condeno, que respectivamente, hagan efectivas a la demandante la suma de 767.472,97 Francos Franceses (SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE FRANCOS FRANCESES) por EUROCHILD S.A.; 400.000 Francos Franceses (CUATROCIENTOS MIL FRANCOS FRANCESES) por EUROCHILD VALLADOLID, S.L.; 753.848,40 Francos Franceses (SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA FRANCOS FRANCESES) por EUROCHILD SAN SEBASTIAN S.L.; 837.095,05 Francos franceses (OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO CON CINCO FRANCOS FRANCESES) por EUROCHILD ZARAGOZA S.L., representados por el Procurador D. José Luis Beunza Arbonies, y 338.789 Ptas. (TRESCIENTAS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTAS OCHENTA Y NUEVE PESETAS) por S.K. UNO S.L., representada por la Procuradora D<sup>a</sup>. María Teresa Igea Larrayoz, más los que, respectivamente, resulte en ejecución de sentencia por lucro cesante de la demandante desde el incumplimiento de los contratos hasta la fecha prevista de duración de los mismos, de acuerdo con las bases ut supra referidas, con aplicación del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Debo desestimar y desestimo las reconveniciones interpuestas por D. Miguel Ángel y D. Juan Pablo, D<sup>a</sup>. María Antonieta, EUROCHILD S.A., EUROCHILD SAN SEBASTIAN, S.L., EUROCHILD ZARAGOZA S.L., EUROCHILD VALLADOLID S.L. y VIGUAL S.L. representados por el Procurador D. José Luis Beunza Arbonies, y debo desestimar la reconvenición interpuesta por S.K. UNO S.L., representada por D<sup>a</sup>. María Teresa Igea Larrayoz, absolviéndose



ambas demandas reconventionales a JACADI, S.A., representada por el Procurador D. José Javier Castillo Torres. La demandante hará efectivas las costas de los codemandados absueltos y en el resto cada parte hará efectivas las costas causadas a su instancia. Las costas correspondientes a las reconversiones las harán efectivas los reconvinientes."

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad JACADI, S.A., al que posteriormente se adhirió la representación de D. Miguel Ángel Y D. Juan Pablo , D<sup>a</sup>. María Antonieta , EUROCHILD S.A., EUROCHILD SAN SEBASTIAN, S.L., EUROCHILD ZARAGOZA S.L., EUROCHILD VALLADOLID S.L., VIGUIAL S.L. y OLD RIVER, S.L., la Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera, dictó Sentencia con fecha 6 de mayo de 1.998 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de JACADI S.A. y desestimando el recurso de adhesión interpuesto por la representación procesal de D. Miguel Ángel , D<sup>a</sup>. María Antonieta , D. Juan Pablo , Eurochild, S.A., Eurochild San Sebastián, S.L., Eurochild Zaragoza, S.L., Eurochild Valladolid, S.L., Viguial S.L. y Old River, S.L., debemos revocar y revocamos parcialmente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Pamplona en el Juicio de Menor Cuantía nº 495/96, en el único y exclusivo sentido de dejar sin efecto la condena que el fallo apelado realiza respecto de estos demandados/adheridos, quedando subsistente e inalterable el fallo respecto de la condenada SK UNO S.L. Que estimando la acción de competencia desleal ejercida por la representación procesal de Jacadi frente a D. Miguel Ángel , Eurochild, S.L., Eurochild San Sebastián S.L., Eurochild Zaragoza S.L., Eurochild Valladolid S.L. y Viguial S.L. debemos declarar y declaramos: a) Ser actos de competencia desleal la apertura y mantenimiento de los puntos de venta NECK & NECK, anteriormente franquiciados de JACADI, abiertos en Pamplona, San Sebastián, Zaragoza, Valladolid, Bilbao y Vitoria. b) Ser actos de competencia desleal el desarrollo de la red NECK & NECK con base en la explotación del "know how" de JACADI. c) Ordenamos la cesación definitiva de los actos de competencia desleal, prohibiéndose a los codemandados la explotación del "know how" de la actora. d) Ordenamos a los codemandados a modificar, al término de los contratos suscritos con terceros de buena fe, la explotación de los puntos de venta NECK & NECK mediante otro sistema de ventas, decoración y modelos distintos de los actualmente empleados, copiados de JACADI. e) Como consecuencia de los actos de competencia desleal, condenamos a los citados demandados a pagar a Jacadi, S.A. en concepto de indemnización de daños y perjuicios, lucro cesante, daño a la imagen de la actora y derivados de la creación de una red paralela, las cantidades que se acrediten en ejecución de sentencia. f.- Ordenamos la publicación de esta sentencia, a cargo de los condenados, en un diario de los de mayor difusión en todas las ciudades en las que existan tiendas Neck & Neck por tres veces consecutivas. Debemos absolver y absolvemos libremente de la demanda a D<sup>a</sup>. María Antonieta , D. Juan Pablo , D. Ángel , D<sup>a</sup>. Esther , y a la entidad Old River, S.A., imponiendo las costas de la primera instancia causadas por la acción dirigida frente a estos a la parte actora, sin que proceda condena respecto de las causadas por la estimación parcial de la demanda y estimación parcial de la apelación Que desestimando el recurso de adhesión al que el presente rollo se contrae debemos de desestimar y desestimamos la demanda reconventional interpuesta por la representación procesal de D. Miguel Ángel , D<sup>a</sup>. María Antonieta , D. Juan Pablo , la entidad Eurochild S.A., Eurochild San Sebastián, S.L., Eurochild Zaragoza, S.L., Eurochild Valladolid, S.L., la entidad Viguial S.L., frente a Jacadi S.L., a quien absolvemos libremente de la demanda reconventional, imponiendo las costas de las reconversión a los reconvinientes, a quienes se imponen las causadas por la adhesión, las de los desistimientos a los desistidos."

TERCERO.- 1.- La Procurador D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup>. Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representación de D. Miguel Ángel y las entidades "Eurochild, S.A.", "Eurochild San Sebastián S.L.", "Eurochild Zaragoza, S.L.", "Eurochild Valladolid, S.L." y "Viguial, S.L.", interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera, de fecha 6 de mayo de 1.998 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Inadmitido. SEGUNDO.- Inadmitido. TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 21 de la Ley 3/91 de 10 de enero de Competencia Desleal . CUARTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 11, párrafo 1º, de la Ley 3/91, de 10 de enero, de Competencia Desleal . QUINTO.- Inadmitido. SEXTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 11, párrafos 2 y 3, en relación con los arts. 6 y 12 de la Ley 3/91, de 10 de enero de Competencia Desleal . SEPTIMO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 5 de la Ley 3/91 de 10 de enero, de Competencia Desleal . OCTAVO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 9 de la Ley 3/91 de 10 de enero, de Competencia Desleal . NOVENO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 360 y concordantes de la LEC. 2.- La Procurador D<sup>a</sup>. Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld, en nombre y representación de la entidad Jacadi, S.A., interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Navarra, Sección Tercera, de fecha 6 de mayo de 1.998 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 20 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal . SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 1 y 18.2º de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal . TERCERO.- Inadmitido.



3.- Admitidos los recursos, y evacuado los traslados, la Procurador D<sup>a</sup>. Paloma Ortiz Cañavate, en representación de la entidad Jacadi, S.A.; la Procuradora D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup>. Eugenia de Francisco Ferreras, en representación de D. Ángel y D<sup>a</sup>. Esther ; la Procurador D<sup>a</sup>. María del Carmen Ortiz Cornago, en representación de D. Miguel Ángel y las entidades "Eurochild, S.A.", Eurochild San Sebastián S.L., "Eurochild Zaragoza, S.L.", "Eurochild Valladolid, S.L." y "Viguial, S.L."; y el Procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, en representación de D. Juan Pablo y D<sup>a</sup>. María Antonieta , presentaron respectivos escritos de impugnación a los recursos formulados de contrario.

4.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 29 de septiembre de 2.005, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Por la entidad mercantil JACADI, S.A. se dedujo demanda contra Dn. Ángel y Dña. Esther , la entidad S. K. UNO S.L., Dn. Miguel Ángel , Dña. María Antonieta , Dn. Juan Pablo , Eurochild S.A., Eurochild San Sebastián S.L., Eurochild Zaragoza S.L., Eurochild Valladolid S.L., VIGUIAL S.L. (NECK & NECK), OLD RIVER S.L., Dn. Juan Pedro y Dña. María Consuelo . La demanda se refiere, en síntesis, a un contrato de franquicia con transmisión de Know how celebrado entre la actora y algunos de los demandados, denunciándose la existencia de una competencia desleal por aprovechamiento ilícito del "Know how" de Jacadi, y subsidiariamente el pago de las deudas contraídas como consecuencia de dicho contrato. En el "petitum" se solicitan los siguientes pronunciamientos:

a) Se declaren ser actos de competencia desleal la apertura y mantenimiento de los puntos de venta NECK & NECK franquiciados de JACADI, abiertos en Pamplona, San Sebastián, Zaragoza, Valladolid, Bilbao y Victoria; b) se declaren actos de competencia desleal el desarrollo de la red NECK & NECK con base en la explotación del "know how" de JACADI; c) se ordene la cesación definitiva de los actos de competencia desleal, prohibiéndose a los codemandados la explotación del "know now" de mi principal y muy especialmente, se ordene el cierre definitivo de las tiendas explotadas bajo la marca NECK & NECK en los lugares en los que anteriormente se explotaban franquicias JACADI, que a esta fecha se hallan en Pamplona, San Sebastián, Zaragoza, Valladolid, Bilbao y Vitoria; d) se ordene a los codemandados a modificar, al término de los contratos suscritos con terceros de buena fe, la explotación de los puntos de venta NECK & NECK mediante otro sistema de ventas, decoración y modelos distintos de los actualmente empleados, copiados de Jacadi; e) como consecuencia de los actos de competencia desleal, se condene a los codemandados a pagar a mi principal, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, las cantidades siguientes y por los conceptos que a continuación se relacionan: Lucro cesante: i. Que se condene conjunta y solidariamente a la FAMILIA Juan Pablo Miguel Ángel Ángel , al GRUPO EUROCHILD y a VIGUIAL, en concepto de lucro cesante relativo a los puntos de venta de Pamplona, San Sebastián, Zaragoza y Valladolid a pagar a la actora la cantidad de 2.549.786 francos franceses más los intereses. ii. Que se condene conjunta y solidariamente a la FAMILIA Juan Pablo Miguel Ángel Ángel , a la Sdad. SK UNO, a OLD RIVER S.L., a Juan Pedro y a D<sup>a</sup> María Consuelo en concepto de lucro cesante relativo al punto de venta de Bilbao a pagar a la actora la cantidad de 316.797 francos franceses más los intereses. iii. Que se condene conjunta y solidariamente a la FAMILIA Juan Pablo Miguel Ángel Ángel y a VIGUIAL S.L. en concepto de lucro cesante relativo al punto de venta de Vitoria, a pagar a la actora la cantidad de 198.290 francos franceses más los intereses.- Daño a la imagen de la marca JACADI. Que se condene, conjunta y solidariamente a la FAMILIA Juan Pablo Miguel Ángel Ángel , el grupo EUROCHILD y la Sdad. VIGUIAL S.L. a pagar a la actora en concepto de daños a la imagen de la marca JACADI la cantidad de 10.000.000 de Ptas. por cada uno de los puntos de venta de NECK & NECK que hayan existido o existan a la fecha de la sentencia, más los intereses, y solidariamente a SK UNO, a OLD RIVER S.L., a D. Juan Pedro y a D<sup>a</sup> María Consuelo , por lo que se refiere al punto de venta de Bilbao. Deudas impagadas a causa de competencia desleal: i. Que se condene conjunta y solidariamente a la FAMILIA Juan Pablo Miguel Ángel Ángel , a EUROCHILD y a VIGUIAL, en relación a los puntos de venta de Pamplona, San Sebastián, Zaragoza y Valladolid a pagar al actora la cantidad de 3.485.581 francos franceses más los intereses. ii. Que se condene conjunta y solidariamente a la FAMILIA Juan Pablo Miguel Ángel Ángel , a SK UNO, a OLD RIVER S.L. a D. Juan Pedro , y a D<sup>a</sup> María Consuelo , respecto al punto de venta de Bilbao, a pagar a la actora la cantidad de 338.789 francos franceses más los intereses. iii. Que se condene conjunta y solidariamente a la FAMILIA Juan Pablo Miguel Ángel Ángel y a VIGUIAL S.L. respecto al punto de venta de Vitoria, a pagar a la actora la cantidad de 98.665 francos franceses más los intereses. Daños derivados de la creación de una red paralela: Que se condene conjunta y solidariamente a la FAMILIA Juan Pablo Miguel Ángel Ángel y A VIGUIAL a indemnizar a la actora con el valor de la utilización de su Know how", o sea, 85.000 francos franceses por cada punto de venta NECK & NECK que haya existido o exista en el momento de la sentencia, más el 4%



de ventas más el 35% de compras de cada uno de los puntos de venta, más los intereses, condena que debe extenderse a SK UNO, a OLD RIVER S.L. a D. Juan Pedro y a D<sup>a</sup> María Consuelo respecto al punto de venta de BILBAO. Las cantidades fijadas se fijan sin perjuicio de determinación definitiva en ejecución de sentencia. e) se ordene la publicación, a cargo de los codemandados, de la sentencia en un diario de los de mayor difusión en todas las ciudades en las que existan NECK & NECK por tres veces consecutivas. f) se condene a los demandados al abono de las costas.

Que SUBSIDIARIAMENTE, respecto a: 1º. Que se condene conjunta y solidariamente al GRUPO EUROCHILD y a D. Miguel Ángel , este último como administrador: a) a pagar a la actora la cantidad de 3.485.581 francos franceses, que se descompone: -EUROCHILD S.A. (Pamplona).- 767.472,97 francos franceses. - EUROCHILD VALLADOLID S.L.- 1.127.165,38 francos franceses.- EUROCHILD SAN SEBASTIAN S.L.-753.848,40 francos franceses. -EUROCHILD ZARAGOZA S.L.-837.095,05 francos franceses. b) se les condene conjunta y solidariamente a pagar a la actora, en concepto de indemnización de daños y perjuicios por lucro cesante por CONTRATOS, de la cantidad de 2.549.786 francos franceses más intereses. 2) Que se condene conjunta y solidariamente a SK UNO, a D. Juan Pedro y a D. Miguel Ángel . a) a pagar a la actora las deudas correspondientes a impagos, esto es, la cantidad de 338.789 francos franceses más los intereses. b) respecto al abandono de la franquicia ante del término pactado, se les condene conjunta y solidariamente a pagar a la actora en concepto de indemnización de daños y perjuicios por lucro cesante por franquicia de Bilbao, en la cantidad de 316.797 francos franceses más los intereses.

Por los demandados Srs. Ángel y Esther , por la entidad mercantil S. K. UNO S.L., los Srs. Juan Pedro y María Consuelo y por los restantes codemandados se formularon respectivas reconvencciones.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Pamplona de 19 de mayo de 1.997, dictada en los autos de juicio de menor cuantía nº 495 de 1996 , rechaza la existencia de competencia desleal absolviendo a los demandados, desestima las reconvencciones con absolución de la entidad actora reconvenida y, estimando la petición subsidiaria del suplico de la demanda sobre incumplimiento contractual, condena a hacer efectivas a la demandante las siguientes cantidades: la de 767.472,97 Francos Franceses (setecientos sesenta y siete mil cuatrocientos setenta y dos con noventa y siete francos franceses) por Eurochild S.A.; 400.000 Francos Franceses (cuatrocientos mil francos franceses) por Eurochild Valladolid S.L.; 753.848,40 Francos Franceses (setecientos cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y ocho con cuarenta francos franceses) por Eurochild San Sebastián S.L.; 837.095,05 Francos Franceses (ochocientos treinta y siete mil noventa y cinco con cinco francos franceses) por Eurochild Zaragoza; y 338.789 pesetas (trescientas treinta y ocho mil setecientos ochenta y nueve ptas. por S.K. UNO S.L., más lo que, respectivamente, resulte en ejecución de sentencia por lucro cesante de la demandante desde el incumplimiento de los contratos hasta la fecha prevista de duración de los mismos, de acuerdo con las bases expuestas en el cuerpo de la resolución, y con aplicación del art. 921 LEC. Se formuló apelación principal por la actora y adhesiva por los demandados Dn. Miguel Ángel , Dña. María Antonieta . Dr. Juan Pablo , Eurochild S.A., Eurochild San Sebastián S.L., Eurochild Zaragoza S.L., Eurochild Valladolid S.L., VIGUAL S.L. y OLD RIVER S.L. La Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Pamplona de 6 de mayo de 1.998, dictada en el Rollo nº 251 de 1997 , estima parcialmente el recurso de apelación principal y desestima la apelación adhesiva, y revoca parcialmente la sentencia del Juzgado en el único y exclusivo sentido de dejar sin efecto la condena que el fallo apelado realiza respecto de estos demandados adheridos, quedando subsistente e inalterable el fallo respecto de la condenada SK UNO S.L.. Y acuerda: "Que estimando la acción de competencia desleal ejercida por la representación procesal de Jacadi frente a D. Juan Pablo , Eurochild, S.A. Eurochild San Sebastián S.L., Eurochild Zaragoza, S.L., Eurochild Valladolid S.L. y Viguial, S.L. debemos declarar y declaramos:

a) Ser actos de competencia desleal la apertura y mantenimiento de los puntos de venta NECK & NECK anteriormente franquiciados de JACADI, abiertos en Pamplona, San Sebastián, Zaragoza, Valladolid, Bilbao y Victoria.

b) Ser actos de competencia desleal el desarrollo de la red NECK & NECK con base en la explotación del "Know how" de JACADI.

c) Ordenamos la cesación definitiva de los actos de competencia desleal, prohibiéndose a los codemandados la explotación del "know how" de la actora.

d) Ordenamos a los codemandados a modificar, al término de los contratos suscritos con terceros de buena fe, la explotación de los puntos de venta NECK & NECK mediante otro sistema de ventas, decoración y modelos distintos de los actualmente empleados, copiados de JACADI.

e) Como consecuencia de los actos de competencia desleal, condenamos a los citados demandados a pagar a Jacadi S.A. en concepto de indemnización de daños y perjuicios, lucro cesante, daño a la imagen de la actora y derivados de la creación de una red paralela, las cantidades que se acrediten en ejecución de sentencia.



f) Ordenamos la publicación de esta sentencia, a cargo de los condenados, en un diario de los de mayor difusión en todas las ciudades en las que existan tiendas Neck & Neck por tres veces consecutivas.

Debemos absolver y absolvemos libremente de la demanda a D<sup>a</sup> María Antonieta , D. Juan Pablo , D. Ángel , D<sup>a</sup>. Esther , y a la entidad Old River S.A., imponiendo las costas de la primera instancia causadas por la acción dirigida frente a éstos a la parte actora, sin que proceda condena respecto de las causadas por la estimación parcial de la demanda y estimación parcial de la apelación.

Que desestimando el recurso de adhesión al que el presente rollo se contrae debemos de desestimar y desestimamos la demanda reconvenicional interpuesta por la representación procesal de D. Miguel Ángel , D<sup>a</sup> María Antonieta , D. Juan Pablo , la entidad Eurochild, S.A., Eurochild San Sebastián S.L., Eurochild Zaragoza, S.L. Eurochild Valladolid, S.L., la entidad Viguial, S.L., frente a Jacadi S.A., a quien absolvemos libremente de la demanda reconvenicional imponiendo las costas de la reconvenición a los reconvinientes, a quienes se imponen las causadas por la adhesión, las de los desistimientos a los desistidos". La última referencia alude en que durante la segunda instancia por escritos de 28 de abril de 1998 desistieron del recurso de apelación, en virtud de un acuerdo transaccional celebrado la entidad Jacadi S.A., la entidad SK UNO S.L. y Dn. Juan Pedro y Dña. María Consuelo , habiendo también desistido Jacadi S.A. de la apelación respecto de los mismos (fto. décimo de la Sentencia de la AP).

Contra la sentencia de la Audiencia Provincial se interpusieron dos recursos de casación. El primero de ellos, formulado por Dn. Miguel Ángel y las sociedades mercantiles Eurochild S.A., Eurochild San Sebastián S.L., Eurochild Zaragoza S.L., Eurochild Valladolid S.L. y VIGUAL S.L., se articula en nueve motivos, si bien los números primero, segundo y quinto fueron inadmitidos ( Autos de 11 de junio y 2 de julio de 2.001 ). En el motivo tercero se denuncia infracción del art. 21 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal , por no estimarse la excepción de prescripción; en el motivo cuarto se aduce vulneración del art. 11, párrafo primero, de la Ley 3/91 ; en el sexto se acusa conculcación del art. 11, párrafos segundo y tercero, en relación con los arts. 6º y 12 de la Ley 3/91 , y jurisprudencia aplicable; en el séptimo se aduce conculcación del art. 5º de la Ley 3/91 , en consonancia con el art. 7.1 y 2 del Código Civil ; en el octavo se alega la infracción del art. 9º de la Ley 3/91 ; y en el noveno de los arts 360 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil , así como de la Jurisprudencia. Todos los motivos se amparan en el ordinal cuarto del art. 1692 LEC. El segundo recurso, formalizado por la entidad mercantil actora JACADI S.A., se estructura en tres motivos, si bien el tercero fue inadmitido por Auto de 11 de junio de 2.001 . En el motivo primero se denuncia infracción del art. 20 de la Ley 3/91, de 10 de enero, de regulación de la competencia desleal , y en el segundo conculcación de los arts. 1º y 18.2º, ambos de la misma Ley anterior . Los dos motivos se amparan en el ordinal cuarto del art. 1692 LEC. SEGUNDO.- Antes de entrar a examinar el contenido de los respectivos recursos, y a fin de clarificar la exposición sobre los motivos, procede hacer diversas apreciaciones relacionadas con los temas objeto de la casación.

El problema litigioso dimana de las incidencias surgidas en el cumplimiento de los contratos celebrados entre la entidad actora JACADI S.A. y las sociedades del grupo EUROCHILD, así como el supuesto aprovechamiento ilícito por los demandados del "Know how" de la demandante.

Los contratos referidos, como admiten los convinientes y resulta de su contenido, son de franquicia comercial o de distribución. El contrato de franquicia, "franchising", procedente del derecho norteamericano -"franchise agreement"-, donde se generó o divulgó para eludir la prohibición "antitrust", carece de regulación en nuestro Derecho aunque se refieren a la franquicia diversas disposiciones. Son estas las siguientes:

RD 1.750/1.987, de 18 de diciembre , sobre liberalización de transferencia tecnológica y prestación de asistencia técnica extranjera a empresas españolas (derogado por RD 1.816 de 1.991, de 20 de diciembre ); RD 157/1.992, de 21 de febrero , por el que se desarrolla la Ley de Defensa de la Competencia; Ley 7/1.996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista , que se circunscribe a las modalidades de distribución y de servicios por lo que no comprende la industrial, y define la actividad comercial de franquicia en el art. 62 ; y el RD 2.485/1.998, de 13 de noviembre , que desarrolla el art. 62 de la Ley ; declara que dicha actividad comercial es la que se lleva a cabo a través del contrato de franquicia; sujeta la misma al régimen del Derecho Comunitario ( Reglamento 4.087/88, actualmente integrado en el Rgto. 2.790/99 ); y crea el Registro de franquiciadores. En el Derecho Comunitario se inicia el tratamiento de la problemática, en relación con la exclusión del art. 85.1 del Tratado CE (actualmente 81.1 T ), por la Sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de enero de 1.986 (en el caso de "Pronuptia de París GmbH contra Pronuptia de París Irmgard Schillgalis"), cuya doctrina, recogida en diversas Decisiones de la Comisión, servirá de fundamento al Reglamento 4.087/1988, de 30 de noviembre , sobre cláusulas restrictivas exentas de la prohibición - art. 85, apartados 1 y 3, del Tratado CE -. En este Reglamento se entiende por acuerdo de franquicia "aquel contrato en virtud del cual una empresa, el franquiciador, cede a otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos y/o servicios,



y que comprende por lo menos: el uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales y/o de los medios de transporte objeto del contrato y la comunicación por el franquiciador al franquiciado de un "know-how", así como la prestación continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica durante la vigencia del contrato" ( art. 1, apartado 3 b ). El Reglamento anterior ha sido sustituido, e incorporado junto con otros del año 1.993, por el Reglamento 2.790/99, de la Comisión, de 22 de diciembre , relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 81 del Tratado (antes 3 del art. 85 TCE ) a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. La doctrina jurisprudencial de esta Sala se refiere al contrato de franquicia en varias Sentencias: 15 de mayo de 1.985 -que alude al contrato de "franchising" y lo caracteriza por la autorización que el concedente da al concesionario para utilizar la marca, generalmente internacional, integrándolo en su red de comercialización-; 23 de octubre de 1.989 - con ocasión de un supuesto en que franquiciador y franquiciado se reprochan recíproco incumplimiento contractual-, 27 de septiembre de 1.996; 21 de octubre de 1.996 -en relación con un caso de extinción del contrato por expiración del plazo prorrogado-; 4 de marzo de 1.997, y 30 de abril de 1.998. La sentencia de 27 de septiembre de 1.996 , cuya doctrina es reproducida en lo fundamental en la Sentencia de 30 de abril de 1.998 , califica el contrato de franquicia de atípico; recoge una definición de la doctrina (como "aquel que se celebra entre dos partes jurídica y económicamente independientes, en virtud del cual una de ellas -franquiciador- otorga a la otra -franquiciado- el derecho a utilizar bajo determinadas condiciones de control, y por un tiempo y zona delimitados, una técnica en la actividad industrial o comercial o de prestación de servicios del franquiciado, contra entrega por éste de una contraprestación económica"); y, siguiendo a la Sentencia del TJCE de 28 de enero de 1.996 (caso "Pronuptia"), la diferencia de los contratos de suministro o de distribución de mercancías, en que: a) el franquiciador debe transmitir su <<know how>>, o asistencia o metodología de trabajo, aplicando sus métodos comerciales; y, b) que dicho franquiciador queda obligado a diseñar, dirigir y sufragar las campañas publicitarias, realizadas para difundir el rótulo y la marca del franquiciador". Asimismo, en aplicación del carácter de contrato atípico, declara que se regirá, en primer lugar, por la voluntad de las partes plasmada en cláusulas y requisitos concretos que, fundados, sin duda, en relaciones de buena fe y mutua confianza, deben producir todos sus efectos, y para el caso de que hubiera lagunas, para interpretar su contenido, será preciso recurrir a figuras de contratos típicos afines a dicha relación consensual atípica. Y, por último, la Sentencia de 4 de marzo de 1.997 (sobre resolución contractual por incumplimiento) dice que la característica fundamental de la modalidad de contrato denominada de franquicia o <<franchising>> es que, "una de las partes, que es titular de una determinada marca, rótulo, patente, emblema, fórmula, método o técnica de fabricación o actividad industrial o comercial, otorga a la otra, el derecho a utilizar, por un tiempo determinado y en una zona geográfica delimitada, bajo ciertas condiciones de control, aquello sobre lo que ostentaba la titularidad, contra la entrega de una prestación económica, que suele articularse normalmente mediante la fijación de un canon o porcentaje".

Los contratos de franquicia de autos quedaron extinguidos extrajudicialmente por voluntad de las partes mediante comportamientos inequívocos. La Sentencia recurrida aprecia incumplimiento contractual únicamente de las franquiciadas, pues aún en el caso de que JACADI S.A. interrumpiera el suministro de mercancía, lo justifica por el incumplimiento previo de aquéllas, "al no serle tal obligación exigible dada la falta de pago". En cualquier caso, las disensiones dieron lugar a conductas que revelan de modo inequívoco la decisión de abandono del vínculo contractual por mutuo disenso implícito. Se trata de retractación bilateral por "contrarius consensus" deducida de hechos concluyentes ("facta concludentia"). Como hecho concluyente de las franquiciadas baste señalar la sustitución de la denominación -marca y rótulo- JACADI por la marca NECK&NECK, y como hecho concluyente de la franquiciadora el ejercicio como principal de la pretensión de competencia desleal por continuación de la utilización, por las franquiciadas, de su <<know-how>>, planteamiento sólo explicable desde una perspectiva valorativa "post-contractual".

El segundo tema precisado de una apreciación previa es el relativo al <<know how>>. Ya hemos visto que la transmisión del "know how" del franquiciador al franquiciado es un requisito básico del contrato de franquicia según la legislación comunitaria y la doctrina jurisprudencial. En el caso, la franquiciadora afirma su utilización ilícita por las franquiciadas después de la ruptura -de hecho- contractual, en tanto las segundas niegan incluso su existencia. El principal problema consiste en determinar que cabe entender por "know how", "saber como", si bien en la traducción al castellano del Reglamento Comunitario 4087/88 se utiliza la expresión "saber hacer", procedente de la versión francesa "savoir faire", (así también el RD 2.485/98, de 13 de nov. .-); aunque ya cabe adelantar que no hay un concepto preciso, y que además varía en relación con las distintas modalidades de franquicia y sector de mercado a que se refiere, o incluso cuando opera con autonomía. La doctrina pone de relieve la evolución de su ámbito, que circunscrito primero a los "conocimientos secretos de orden industrial", se extendió posteriormente a los de "orden comercial", es decir, pasó a identificarse con conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa, -secreto empresarial-. Se resalta también la tendencia a un concepto más genérico, en el sentido de conectar el "know how" con la experiencia -conocimientos de orden empírico





(adquisición progresiva, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o fruto de una tarea de investigación y experimentación)-, con la cualificación del especialista y con un menor grado de confidencialidad. En sentido amplio se le ha definido como "conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación". Cabe indicar como notas caracterizadoras: el secreto, entendido como difícil accesibilidad (no es generalmente conocido o fácilmente accesible por lo que parte de su valor reside en la ventaja temporal que su comunicación confiere al franquiciado o licenciataria), y valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva); identificación apropiada y valor patrimonial (aunque, en realidad, está insito en la utilidad). El art. 1.3.f) del Reglamento 4.087/88 (que es aplicable a las franquicias de distribución) define el "Know how" como el conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto, sustancial e identificado, concretando estos conceptos en las letras g), h) e i) del propio apartado 3 del art. 1. En la doctrina jurisprudencial, la Sentencia de 24 de octubre de 1.979 recoge un concepto descriptivo diciendo que "lo que doctrinalmente se denomina <<Know How>>, es decir, <<el saber hacer>>, puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considere que sea un bien en sentido jurídico, determinado por tratarse de una situación de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituye el objeto del secreto son desconocidas para terceros o que el aprendizaje o la adquisición de experiencias por éstos puede resultar dificultoso, o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrante de un auténtico bien inmaterial". Y en la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, donde es objeto de numerosos pronunciamientos relacionados con contratos de franquicia, se manifiesta con una gran amplitud, y así se hace referencia a "metodología de trabajo"; "técnicas operativas"; "técnicas comerciales ya experimentadas"; "conjunto de conocimientos técnicos o sistemas de comercialización propios de franquiciador, como rasgo que le diferencia de otras empresas que comercian en el mismo tráfico"; "conjunto de técnicas y métodos para la instalación, comercialización y explotación, identificándose en la presentación de los locales, servicios prestados, productos, política de publicidad...".

Expuestas las apreciaciones anteriores, que permitirán examinar de modo más concreto el contenido argumentativo de los motivos de los recursos, procede entrar en el examen individualizado de los mismos.

RECURSO DE CASACION DE DN. Miguel Ángel Y OTROS.

TERCERO.- En el motivo tercero del recurso (los dos primeros, como se ha dicho anteriormente, fueron inadmitidos en su momento procesal) se denuncia infracción del art. 21 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. El precepto que se afirma conculcado dispone que las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto. En el cuerpo del motivo se alega que la demanda se interpuso el 8 de julio de 1.996 y que Jacadi S.A. conocía tanto la realidad como la autoría de la competencia supuestamente desleal cometida a través de los establecimientos NECK & NECK con una anterioridad superior a un año a dicha interposición de la demanda. Y se argumenta que tal afirmación resulta de la colección de documentos que describe agrupados en dos apartados, relativos respectivamente "al momento en que se ha acreditado el conocimiento por Jacadi de quienes eran responsables de posible competencia desleal al amparo del distintivo NECK & NECK", y "al instante en que Jacadi S.A. conoció la apertura presuntamente desleal de los establecimientos Neck & Neck". Y por otro lado también se señala, en cuanto a la apreciación de la resolución recurrida de que la presumible continuidad en los efectos ilícitos desleales interrumpe el plazo de prescripción, que conculca, sin la menor apoyatura legal, ni soporte probatorio, las más elementales exigencias de la seguridad jurídica que laten en el instituto, cuya excepcionalidad y restrictividad se exacerban en el tráfico mercantil con el establecimiento de plazos especiales que tan sustancialmente abrevian los plazos.

El motivo se desestima.

La doctrina jurisprudencial - Sentencias, entre otras, de 14 de febrero, 26 de mayo y 29 de julio de 1.994, 2 de febrero de 1.995, y 25 de octubre de 2.000 - ha venido sosteniendo que la determinación del cómputo de la prescripción extintiva en general, y en concreto la fijación de la fecha inicial o "dies a quo", es una cuestión de hecho, cuya apreciación, por consiguiente, corresponde a los tribunales de primera instancia y apelación, valorando las pruebas practicadas conforme a las reglas de la sana crítica. La revisión en casación de la apreciación de la resolución recurrida sólo puede hacerse por el cauce del error en la valoración de la prueba



para cuyo correcto planteamiento es preciso indicar el precepto probatorio que se estima infringido y el sentido en que lo ha sido.

En el caso, la sentencia recurrida fija como fecha inicial del cómputo los días 19 y 20 de julio de 1.995, en los cuales la actora adquiere constancia definitiva de la existencia de los puntos de venta Neck & Neck de Pamplona, San Sebastián, Zaragoza y Valladolid, por lo que es obvio, que, ejercitada la acción el 8 de julio de 1.996, no había transcurrido el plazo del año del art. 21 de la Ley de Competencia Desleal. La apreciación expuesta, que no resulta desvirtuada por los argumentos del motivo, no contradice la disposición del art. 21 LCD indicado en el enunciado, ya que la acción de competencia desleal se ejercitó dentro del año, computado desde el momento en que pudo ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; sin que proceda entrar a examinar las diversas alegaciones de carácter fáctico expuestas por la parte recurrente porque inciden en el defecto casacional de no haber planteado error valorativo de la prueba con mención de la norma legal probatoria que se estima conculcada, no teniendo tal condición el artículo expresado que se aduce como infringido.

CUARTO.- En el motivo cuarto se alega como infringido el art. 11, párrafo primero, de la Ley 3/91, en el que se establece el principio de libre imitabilidad ("la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley").

Se resume la denuncia diciendo que la sentencia impugnada incide en una aplicación indebida del párrafo primero del art. 11 de la Ley 3/91 desde el momento en que declara desleal el desarrollo de la red Neck & Neck "con base en la explotación del Know how de Jacadi" y condena a que en el futuro adopte "otro sistema de ventas, decoración y modelos distintos de los actualmente empleados, copiados de Jacadi"; y se añade que "ninguna copia", en el sentido de plagio o cualificada imitación, se concreta como probada, ni mucho menos si preliminarmente no se declara cuáles y cómo son los sistemas de ventas, decoración y modelos característicos de la actora.

En el cuerpo del motivo se hacen una serie de alegaciones, -que pecan de deslavazadas y asistemáticas-, en orden a que no se ha concretado en que consiste el know how de Jacadi. Y en tal sentido se alega que es nulo el riesgo de confundibilidad entre el distintivo Jacadi que se cedió a las sociedades Eurochild por los contratos de franquicia, y la inatacada marca Neck & Neck; que la contraparte no monopoliza en el mercado la explotación de tiendas de ropa infantil, ni el uso de determinados colores del escaparatismo o mobiliario, ni el empleo de flores, animalitos, tipos de telas o estampados, y que sólo podrá cuestionarse un derecho exclusivo sobre la materialización de las ideas, combinada con tal arte que les dote de una personalidad propia y características que la diferencie de las demás; que no hay más concreción del know how" de la actora que expresiones del tipo "los métodos y el concepto de Jacadi", "imagen del franquiciador", "estilo Jacadi", "conocimiento y experiencia del franquiciador", "métodos comerciales de Jacadi" y otras de la misma vaguedad, pero no consta la concreta descripción o delimitación de exclusivas textiles, estéticas, decorativas o de cualquier índole que la contraparte pueda enarbolar, ni cuales son los bienes materiales o inmateriales que materializan el "know how" propio y característico de Jacadi S.A., ni la existencia de ningún "know how" en el sentido de conjunto de conocimientos prácticos no patentados derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste. Y se agrega que la propia demanda revela la inexistencia del "know how" porque no denuncia la infracción del art. 13 de la LCD 3/91 sobre "violación de secretos", ni del 11.1, inciso final, de la misma Ley sobre derecho de exclusiva reconocido por la Ley cuya eventual imitación por los establecimientos Neck & Neck pueda reputar desleal, así como también -se concluye- la revela [la inexistencia] la prueba, de la que resulta que ninguna originalidad revestían los muebles suministrados ni existe la menor propiedad industrial y/o intelectual que hubiera podido ceder JACADI S.A. por mor de los reiterados contratos, con la única salvedad del "nombre Jacadi de tiendas y productos".

El motivo se desestima por las razones que se exponen a continuación.

La estrategia del motivo es la de negar la existencia del "know how" de la actora, para, reconduciendo el supuesto histórico a los actos de imitación, pretender que se aplique el principio de libre imitabilidad de las prestaciones -creaciones- e iniciativas empresariales ajenas que consagra el art. 11.1 LCD, el cual se considera infringido por no aplicación.

La sentencia recurrida otorga protección al "know how" como derecho autónomo, y aplica el art. 5º de la LCD que recoge la cláusula general, porque, además de apreciar su realidad jurídica, estima que el supuesto de autos, con sus concretas circunstancias, no es incardinable en ninguno de los supuestos especiales típicos de la propia Ley.

Negar la existencia del "know how" del franquiciador cuando nada se reclamó durante la vigencia del contrato supone desconocer -como ya se expuso- el carácter de requisito básico del contrato de franquicia que tiene la transmisión del "know how" del franquiciador. Supone también ignorar el propio contenido de los contratos de



autos de los que claramente se deduce que la denominación y el rótulo Jacadi se concede subordinado a un "know how" para la comercialización de prendas infantiles, y en los que explícitamente se asume la obligación de "explotar los puntos de venta bajo el rótulo Jacadi con los distintivos, colores, métodos de decoración, escaparates, servicios de venta fijados por aquella y que constituyen el <<Know how>> del franquiciador". Y supone, asimismo, contradecir la propia conducta observada durante la vigencia del contrato, pues, como pone de relieve el escrito de impugnación del recurso de casación, Dn. Ángel por medio de un fax de fecha de 20 de enero de 1.994 (más de dos años después de celebrados los contratos) manifestó que "Jacadi ofrece algo que nadie puede igualar, el estilo de la ropa, de la personalidad y de las tiendas Jacadi" (documento nº 22 de los acompañados con la demanda).

Además, las apreciaciones de la resolución recurrida para estimar la existencia de un "know how" de JACADI han quedado incólumes en su aspecto fáctico y son totalmente razonables en su aspecto jurídico. Y así se alude a los elementos antes expresados ("distintivos, colores..."), al sistema comercial de Jacadi, y a que los demandados "inexpertos, tuvieron acceso a los métodos comerciales de Jacadi, obteniendo la posibilidad de vender, aprovechándose del prestigio, marca y rótulo de Jacadi con la consiguiente captación de clientela", por lo que no es correcto alegar como hace la parte recurrente, que se incurre en inconcreción y vaguedad. No cabe negar la existencia de una información, comprensiva de un conjunto de datos o conocimientos que resultan de la experiencia en la materia, que son de naturaleza técnica y aplicables a la práctica, y que en la perspectiva del comercio -que es la contemplada en la franquicia de distribución- dicha información resulta relevante para, al menos, mejorar la comercialización.

Concurren, con la evidencia precisa, la dificultad inicial u originaria de accesibilidad a unos conocimientos generados por la experiencia técnica y práctica (la estrategia comercial, la política de ventas y las informaciones relativas a la organización interna de la empresa, entre otros aspectos, constituyen secreto comercial según Auto del TJCE de 30 de marzo de 1.982 , asunto "Celanese"); la ventaja competitiva que proporciona al franquiciado respecto de otros empresarios del mismo sector del mercado; e identificación apropiada a la especialidad de que se trata - distribución de prendas infantiles-, debiendo hacerse especial hincapié en que, para apreciar la existencia estructural de un "know how" concreto, como el del caso, ha de tomarse muy en cuenta el conjunto de sus elementos (el conjunto del mismo "configurado globalmente o en la configuración y articulación precisa de sus elementos"), y no a aquellos en su contemplación individual o aislada.

Por último, a efectos dialécticos, y en la perspectiva de la pretendida aplicación del art. 11 LCD , debe decirse que, si bien el "know how" de Jacadi no se integra en otro derecho de exclusiva reconocida por la [una] Ley, en cuyo caso operaría la protección de ésta, teniendo la LCD carácter complementario, sin embargo goza de la protección por competencia desleal ( S. 24 octubre 1.979 ), y aunque en la LCD 3/91, se establece - art. 11.1 - el principio de libre imitación de las prestaciones - creaciones- empresariales ajenas, esta norma, no obstante, es una regla general, que resulta excepcionada por la del art. 11.2, párrafo primero , cuando la imitación de las creaciones de un tercero resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Y si volvemos la vista a lo razonado por la resolución recurrida se puede captar sin esfuerzo que se producen en el caso estas situaciones -asociación y aprovechamiento indebido-.

QUINTO.- En el motivo sexto (el quinto también fué inadmitido) se acusa la infracción del art. 11, párrafos 2º y 3º, en relación con los arts. 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal . El motivo hace abstracción del "Know how" -"sea cual fuere el grado de protección legal que con o sin derecho de exclusiva sea reconocible al invocado "Know how"-, y se dirige a combatir las apreciaciones de la resolución recurrida de existencia de un "uso o aprovechamiento imitatorio de prestaciones de Jacadi desleales por su idoneidad para generar la asociación de los consumidores respecto a la prestación o comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o esfuerzo ajeno" y "que las tiendas Neck & Neck vendían productos claramente inspirados en los de Jacadi, con un sistema comercial adquirido de la actora, que se deriva del aprovechamiento que los demandados tenían del "Know how" y de la clientela de la actora". Se alegan las doctrinas de la inevitabilidad ( art. 11.2, p. seg ) y de la respuesta natural del mercado ( art. 11.3, "in fine " ), en relación con la STS de 5 de junio de 1.997 ; se invoca la doctrina de esta Sala ( S. 20-3-1.998 ) en relación con la posibilidad de revisar en casación la similitud o semejanza en cuanto conceptos jurídicos indeterminados que tienen que buscar su subsunción en las normas del derecho positivo; se niega la existencia de riesgos de confusión y de asociación, examinando individualmente el sistema de ventas, decoración y productos; y se concluye que "atendidas tales circunstancias, aisladamente y en su conjunto, desde la óptica del consumidor habitual en este tipo de establecimientos" se aprecia la inexistencia de ilícitos concurrenciales y que "no en vano el distintivo que en este tipo de negocio dota a los consumidores de una adecuada información es la marca de producto y el rótulo de establecimiento, radicalmente dispares en el caso Jacadi vs. Neck & Neck, mientras que



cualquier coincidencia anecdótica en el sistema de ventas y/o la decoración y/o los productos no desplaza a la realidad calidad/precio como detonante en la adquisición de este tipo de productos.

El motivo se desestima porque no cabe hacer abstracción del "Know how" de Jacadi que es lo que se protege en la resolución recurrida con base en el art. 5º LCD .

Lo expuesto es suficiente para privar de contenido argumentativo al motivo porque: a) la conducta ilícita atribuible a las demandadas, que determina su condena, es la utilización -aprovechamiento- indebida del "Know How" de Jacadi, en cuanto derecho susceptible de protección autónoma por la normativa que regula la competencia desleal, sin que obste que se haya prescindido de la marca - denominación y rótulo- Jacadi y se opere bajo la marca, y con el rótulo, NECK & NECK, dado que aquellos son derechos independientes, sin perjuicio de existir una relación y haber sido objeto de concesión en los mismos acuerdos de franquicia; y, b) La infracción constitutiva de competencia desleal que se toma en cuenta es la de la cláusula general relativa a la buena fe, por lo que resultan irrelevantes las alusiones del motivo a la posible exclusión de otras perspectivas normativas de la LCD. Sin embargo, a efectos especulativos y para agotar la respuesta, debe decirse sintéticamente: no cabe cuestionar en casación aspectos fácticos de la resolución recurrida salvo por el cauce adecuado del error en la valoración de la prueba, y no cabe razonar sobre base fáctica diferente de aquella sin incurrir en el defecto casacional de hacer supuesto de la cuestión; no cabe compartir, en atención a las circunstancias concurrentes, que el conjunto de elementos del "Know how" Jacadi no tenga una significación identificativa, generadora de una originalidad, peculiaridad y singularidad competitiva, respecto de los competidores y en relación con productos comercializados -ropa infantil-, tanto más que se actúa en los mismos puntos de venta anteriores (dato meramente complementario o de refuerzo), por lo que resulta inconsistente negar el riesgo de confusión directo o cuando menos el indirecto de asociación; y finalmente no es de ver la necesidad, o ineludibilidad, determinante de una falta de margen o de posibilidades de variación en el sector del mercado de la comercialización de ropa infantil, que pudiera servir de fundamento a las alegaciones relativas a las doctrinas de la inevitabilidad ( art. 11.2, párr. segundo LCD ) y de la respuesta natural del mercado ( art. 11.3, "in fine", LCD ).

SEXTO.- En el motivo séptimo se aduce infracción del art. 5º de la Ley 3/91 de Competencia Desleal . En el cuerpo del motivo, después de señalar que el principio de la buena fe es revisable en casación y que, como límite al ejercicio de los derechos, en el tráfico mercantil se ha objetivado, - obliga a un comportamiento honrado y leal; viene determinado por una coherencia en el comportamiento en las relaciones humanas y negociales; y que es contrario al mismo el ejercicio de los derechos en circunstancias que lo hacen desleal según las reglas que la conciencia social impone al tráfico jurídico-, y que la presunción de lealtad asiste a cuantos sujetos operan en el libre mercado, se razona: que no puede considerarse contrario a la buena fe continuar un mismo género de comercio con los mismos empleados en el mismo establecimiento, y no es jurídicamente de recibo reputar como desleal la continuidad en los locales por cuanto pueda entrañar "aprovechamiento de reputación o de clientela", aparte de que los establecimientos Neck & Neck de Bilbao y San Sebastián fueron abiertos al público en emplazamientos distintos; y que resulta insostenible que se reputé desleal el aprovechamiento por VIGUIAL, S.L. -para implantar su autónomo negocio Neck & Neck- de los conocimientos comerciales o de otra índole empresarial que hubiera adquirido Dn. Miguel Ángel durante su etapa de administrador de las franquicias Jacadi, aparte de que ningún ilícito concurrencial puede cometer quien ha adquirido conocimiento por su propia pericia personal/profesional ni quien aplica conocimientos procedentes de ese hipotético "Know how" de Jacadi S.A. bajo consentimiento y enjundiosa contraprestación, y con independencia de la realidad y sustancialidad del pretendido "Know how". Seguidamente expone que la exigencia de la buena fe tras resolverse la vinculación contractual y comercial consistía en la eliminación del nombre Jacadi que se sustituyó por el de Neck & Neck y un deber de confidencialidad de toda la información precontractual ( RD 2.485/98, de 13 nov. ) y durante la vigencia del contrato -no divulgar a terceros el Know how-, con la posibilidad de constar de forma expresa que "el franquiciado puede ser mantenido bajo esta obligación después de la expiración del acuerdo" ( Reglamento CE 4.087/88, ap. A del art. 3.2 ), si bien ni ello se expresó contractualmente, ni se ha acreditado que hubiera podido ser vulnerado por los franquiciados (Sociedades Eurochild) ni por su administrador (Dn. Miguel Ángel ), a lo que añade, por un lado, que tal tipo de cláusulas restrictivas para la soberanía empresarial y profesional deben sujetarse a límite temporal, figurar expresa y claramente pactadas por escrito, y eventualmente ser objeto de remuneración complementaria (a efectos analógicos e integradores se citan los arts. 85 del Tratado de la CEE , art. 8 del Real Decreto 1.382/1.985, de 1 de agosto , sobre regulación de la relación laboral de carácter especial de personal de alta dirección, y el art. 21 del Estatuto de los Trabajadores que abunda en las inevitables limitaciones -límite temporal máximo, efectivo interés industrial o comercial y compensación económica adecuada- a cualquier pacto válido de no concurrencia), y agrega, por otro lado, que, de darse la hipótesis de haberse vulnerado lo pactado en el contrato de franquicia, ello hubiera podido fundar responsabilidades por incumplimiento



contractual, pero jamás un acto de competencia desleal. Finalmente, para el caso de no haberse estimado la prescripción extintiva, se alude a la aplicación de la doctrina del retraso desleal en el ejercicio del derecho.

El motivo se desestima.

Los datos básicos para dar respuesta al motivo (y que aparecen como probados en la resolución recurrida e incólumes en casación) se resumen en que en el año 1.991 se celebraron por JACADI SA., como franquiciadora, y otras sociedades como franquiciadas, cuatro contratos de franquicia, firmados, en representación de éstas, por Dn. Miguel Ángel y Dña. María Antonieta, con duración inicial cada uno de cinco años, que respectivamente entraron en vigor el 1 de julio el convenido con Eurochild S.A. Pamplona, el 21 de octubre los convenidos con Eurochild S.L. y Eurochild Zaragoza S.L., y el 1 de octubre el celebrado con Eurochild San Sebastián S.L., en los que se establecían como obligaciones de los franquiciados: a) mantener abierta durante el periodo de vigencia las cuatro tiendas objeto de franquicia; b) explotar los puntos de venta bajo el rótulo Jacadi con los distintivos, colores, métodos de decoración, escaparates, servicios de venta fijados por aquella y que constituyen el "Know how" del franquiciador; c) vender exclusivamente productos Jacadi; d) pagar a Jacadi S.A. los suministros sesenta días después de recibidos; y, e) pagar a Jacadi S.A. un canon anual del 4% de las cifras de negocios bruta de cada una de las tiendas.

Se declara probado en diversos apartados de la Sentencia recurrida que el 5 de mayo de 1.994 Dn. Miguel Ángel inscribió a su favor en el Registro de la Propiedad Industrial (actual Oficina Española de Patentes y Marcas) la marca Neck & Neck de ropa para niños, y que la familia Zulategui, aprovechándose de los conocimientos adquiridos de Jacadi, ha creado en España una red de distribución del mismo tipo de productos y modelos que los comercializados por Jacadi. Se añade que los demandados actuaban en el mercado con el fin comercial, en clara competencia desleal con la actora desde el punto y hora en que en los puntos de venta en que primeramente vendían los productos de Jacadi instalaron la cadena Neck & Neck, antes de que expiraran los contratos de franquicia, vendiendo productos claramente inspirados en los de Jacadi, con un sistema comercial adquirido de la actora, que se deriva del aprovechamiento que los demandados tenían del "Know how" y de la clientela de la actora. En definitiva: Dn. Miguel Ángel y las entidades mercantiles Eurochild y Viguial S.L., que explota las tiendas Neck & Neck, bajo la denominación y rótulo Neck & Neck utilizaron el "Know how" de la actora.

La conducta expuesta ha sido calificada por la resolución recurrida como constitutiva de competencia desleal por aplicación de la cláusula general del art. 5º de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, que "reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe". La apreciación es razonable y coherente, y se ajusta a la doctrina jurisprudencial.

La buena fe a la que se refiere el precepto es la objetiva, en la que se prescinde de la culpabilidad (dolo o culpa) del sujeto, y que como principio rector del ejercicio de los derechos se recoge en el art. 7.1 CC, tal y como indican, entre otras, las Sentencias de 16 junio 2.000 y 15 octubre 2.001. La aplicación de esta regla de conducta debe ponderarse en atención al estándar o patrón de comportamiento exigible en el mercado, teniendo en cuenta la libertad de empresa, la protección de la competencia (que es la finalidad de la Ley) y el ámbito objetivo de la LCD concretado en el art. 2º -los actos que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales-. La buena fe objetiva exige un comportamiento justo y honrado, conforme a los valores de la moral, honestidad y lealtad - SS. 25 julio 2.000 y 22 febrero 2.001 -. La competencia no es leal cuando, sin más, contraviene la buena fe del mercado concurrente, o se actúa vulnerando los elementales principios de respeto a lo ajeno, o se obtengan logros no por el esfuerzo propio, sino por la apropiación de los así conseguidos por los demás ( SS. 14 julio 2.003 y 3 febrero 2.005 ).

Frente a lo dicho los argumentos del recurso carecen de consistencia alguna, porque no es cierto que se considere acto de competencia desleal ejercer el mismo género de comercio -venta de ropa infantil-, y hacerlo con los mismos empleados y en los mismos establecimientos, ni siquiera el aprovechar la clientela anterior de los vendedores, sino que la competencia desleal apreciada se produce por hacerlo con el "Know how" de Jacadi, aunque se cobije con el rótulo y denominación de Neck & Neck. Por ello es igualmente irrelevante argumentar que se actuó con las experiencias adquiridas por el Sr. Miguel Ángel, y que se hizo con una marca -denominación y rótulo- diferente, pues antes de terminar la vigencia de los contratos de franquicia se prescindió de las obligaciones asumidas, se incurrió en una ruptura de hecho contractual y comercial, actuando fuera de la órbita de franquicia existente y en contradicción con las exigencias de la buena fe.

Por otro lado procede señalar, que, las alegaciones de motivo relativas a las cláusulas restrictivas - límite temporal, necesidad de que figuren expresa y claramente pactadas por escrito, y eventualmente ser objeto de remuneración complementaria- no precisan de especial comentario porque, además de que carecen de soporte casacional adecuado (no lo es el del enunciado) y de que no se compaginan con una actuación ilícita anterior a la terminación del plazo de vigencia de la franquicia pactado en los contratos, en cualquier caso



se trata de un tema cuando menos no planteado debidamente en la apelación, porque las referencias de la Sentencia recurrida al art. 85.3 del Tratado CEE (actual 81.3 del Tratado) y Reglamento 4087/88 CEE lo son en otros aspectos, sin que se haya denunciado una hipotética falta de motivación o incongruencia.

Y finalmente, en cuanto a la alegación del recurso en que se denuncia retraso desleal en el ejercicio del derecho por la actora, si bien esta Sala ha acogido la doctrina relativa al mismo ("Werwirkung") en diversas sentencias (entre otras, 29 en. 1.965, 21 mayo 1.982, 21 sept. 1.987, 6 junio 1.992, 4 feb. 1.994, 13 julio 1.995, 2 feb. 1.996, 4 jul. 1.997 y Auto 26 en. 1.999), considerando que atenta al principio de buena fe ejercitar un derecho tan tardíamente que la otra parte pudo efectivamente pensar que no iba a actuarlo, en el caso no existe actitud previa -acto propio- del titular del derecho que haya podido crear tal situación, por lo que, aparte de no existir retraso, no hay deslealtad alguna.

SEPTIMO.- En el motivo octavo se denuncia infracción del art. 9 de la Ley 3/91, de 10 de enero, sobre actos de denigración, en cuyo párrafo primero se considera desleal "la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes", y en cuyo párrafo segundo, "in fine", se alude a que "en particular no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto... o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado".

La denuncia casacional hace referencia a la desestimación de la pretensión reconvenzional, y se funda en dos datos fácticos: que Jacadi S.A. (alguien de la empresa) comentó a una clienta que "nos iban a cerrar las tiendas NECK&NECK y que no iban a durar nada", y también manifestó a algunos fabricantes que "no sabríamos si no aconsejarle en no emprender ninguna relación comercial con ésta". A continuación se efectúan diversos comentarios, y se hace referencia a la tutela del prestigio comercial como bien jurídico de supina relevancia y fragilidad en el tráfico mercantil y que no es jurídicamente de recibo minimizar las reiteradas manifestaciones de Jacadi, S.A. contra la solvencia y la credibilidad comercial de los responsables de la red Neck & Neck "provocando confusión, suspicacias y recelos".

El motivo se desestima porque ninguno de los actos que se expresan tiene entidad cualitativa ni cuantitativa para integrar un acto de denigración del art. 9º de la LCD que exige como elemento típico la "aptitud para producir un menoscabo del crédito en el mercado". A ello debe añadirse, en cuanto a la primera alegación, que al provenir la manifestación de un tercero no cabe sin prueba suficiente atribuir su origen a personas responsables de la entidad actora; y en cuanto a la segunda alegación, que el mero comentario sobre un proceder de las entidades demandadas relacionado con el impago de mercancía suministrada no era incierto, como se ha declarado probado por la resolución recurrida.

OCTAVO.- En el motivo noveno se acusan como infringidos los arts. 360 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como la jurisprudencia concordante. El motivo, que tiene carácter subsidiario de los anteriores, afirma que la sentencia recurrida incide en las siguientes infracciones: declarar probados los daños y perjuicios a Jacadi, S.A. sin establecer cuantificación ni baremos cuantificadoras; incongruente y arbitraria contradicción de presumir la existencia del daño en cuanto favorece a Jacadi y estimar inexistente dato alguno que acredite el perjuicio en cuanto favorece a la recurrente; y falta de acreditamiento de la existencia real y efectiva de los daños -"lucro cesante y daños a la imagen de JACADI, S.A."-, de modo que sólo podrán ser tomados en consideración aquellos perjuicios que estén suficientemente demostrados por cálculos obtenidos de datos fundados en valores reales y no meramente hipotéticos. Se citan las SS 22 de mayo 1.984, 16 de mayo 1.986, 10 de junio 1.991, 22 de junio 1.992 y 11 de diciembre 1.993 (que se refiere al art. 123 EPI). En el motivo hay que distinguir dos apartados:

En cuanto al relativo a la pretensión reconvenzional sobre fijación de una indemnización de daños y perjuicios a cargo de la actora, su desestimación es cabalmente correcta porque sucede que no sólo no se ha probado la existencia de los datos fácticos que permitan su concesión, sino que no se acogió ninguna de las pretensiones que pudieran dar lugar a la misma: nulidad de los contratos de franquicia, incumplimiento contractual de Jacadi, S.A., apreciación de acto de denigración del art. 9º LCD, o enriquecimiento injusto, todas las cuales se han rechazado, por lo que no es de ver cual sería la conducta que pudiera dar lugar respecto de unos daños y perjuicios (por supuesto hipotéticos) a la apreciación de una relación determinante de causalidad, cuya concurrencia es "condicio sine qua non" para que se pueda condenar, tanto por daño emergente, como por lucro cesante (por todas, S. 15 diciembre 2.004).

Por lo que respecta a la indemnización a favor de la actora debe decirse que en el pronunciamiento e) de la Sentencia de la Audiencia se declara que "como consecuencia de los actos de competencia desleal, condenamos a los citados demandados a pagar a Jacadi S.A., en concepto de indemnización de daños y perjuicios, lucro cesante, daño a la imagen de la actora y derivados de la creación de una red paralela, las cantidades que se acrediten en ejecución de sentencia", pero en el cuerpo de la resolución (fto. sexto, letra D) se



limita a decir que "el daño se presume, si bien en esta fase carece de acreditación", sin concretar los conceptos y partidas, ni justificar a que responde la pluralidad de aquellos, ni que se entiende por daños y perjuicios, "aparte del lucro cesante, daños a la imagen y derivados de la creación de la red"; y nada aporta al respecto, tampoco, el escrito de impugnación del recurso de casación formulado por la parte actora JACADI S.A..

La acción indemnizatoria -resarcimiento de los daños y perjuicios- del art. 18.5º LCD exige: la existencia de un acto -obviamente de competencia desleal, como resulta del término legal de "por el acto"-; que se haya producido el daño y/o perjuicio; y haya intervenido dolo o negligencia; así como nexo causal, al que se refiere el precepto cuando dice daños y perjuicios "ocasionados por el acto".

En el caso, y por consiguiente, como el elemento subjetivo de la culpabilidad no se discute, y el elemento objetivo del acto de competencia desleal resulta delimitado por los pronunciamientos a) a d) del fallo de la resolución recurrida, y así corresponde, tanto porque lo dice el art. 18.5º LCD, como porque lo declara la sentencia ("como consecuencia de los actos de competencia desleal..."), el tema indemnizatorio se centra en concretar que daños y perjuicios culposos son consecuencia del aprovechamiento ilícito del "how now" de la actora.

Deben excluirse los daños y perjuicios derivados de responsabilidad contractual, ora por deudas derivadas del impago de mercancía suministrada, porque los excluye la propia Sentencia recurrida al corresponder a la pretensión ejercitada con carácter subsidiario, ora por incumplimiento contractual de las franquiciadas, porque el objeto de la pretensión actora ejercitada con carácter principal es el aprovechamiento indebido del "know how" de Jacadi. Y asimismo debe excluirse una indemnización indeterminada de daños y perjuicios, es decir, sin otra concreción.

La determinación de la realidad o existencia de daños y perjuicios debe hacerse en la fase declarativa del proceso, de tal modo que sólo cabe remitir (en el sistema LEC 1.881) a la de ejecución de sentencia la fijación de las bases y la cuantificación cuando no hayan podido tener lugar en aquella (art. 360 LEC, SS. 20 feb. 2.001 y 15 de marzo 2.005, entre otras). En el caso no se concretó, como se dijo, aquella existencia, que la parte recurrida pretende justificada por aplicación de la doctrina "in re ipsa". Es cierto que numerosas Sentencias de esta Sala aplican tal doctrina, que entiende producidos los daños y perjuicios cuando por las circunstancias concretas se revelen como reales y efectivos, es decir, cuando la realidad de los mismos se deduzca de modo palmario de la propia evidencia de los hechos (SS. entre otras, de 23 de marzo y 18 de julio 1.997, 16 de marzo 1.999, 25 febrero y 5 diciembre 2.000, 26 julio 2.001, 5 marzo 2.002, 29 octubre 2.004), e incluso existe una corriente jurisprudencial favorable a su aplicación en sede de competencia desleal, "pues raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandante interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales" (Sentencias 23 diciembre 2.004 y 1 junio de 2.005). Sin embargo, incluso en la perspectiva de dicha doctrina, es preciso concretar a que daños y lucro cesante se hace referencia, pues una mera remisión de la concreción cualitativa de aquellos a la fase de ejecución puede suscitar, como se aprecia con más frecuencia de la deseable, un nuevo juicio sobre la realidad o la existencia, con el problema añadido de poder dar lugar a ejecutorias estériles; y en cuanto al lucro cesante esta Sala viene previniendo sobre la exigencia de que los beneficios -ganancias dejadas de obtener- sean ciertos, concretos y acreditados (SS. 28 octubre 2.004 y 14 febrero 2.005, entre las más recientes) y que deben excluirse los meramente hipotéticos.

Contempladas las circunstancias del supuesto que se juzga no se advierte cual es el daño concreto que se haya podido producir a la imagen de la actora, y sí se revela, en cambio, con claridad meridiana el concepto resarcitorio derivado de una utilización o aprovechamiento ilícito y culpable del "know how" de la entidad JACADI S.A., a cuyo extremo, por lo tanto, debe limitarse la indemnización a fijar en ejecución de sentencia, con arreglo a las pautas que establezca el órgano jurisdiccional correspondiente con respeto al principio de contradicción.

NOVENO.- La estimación parcial del motivo noveno conlleva la casación y anulación de la sentencia recurrida en el particular relativo al pronunciamiento e) de la Sentencia, que se deja sin efecto y se sustituye por el de que "como consecuencia de los actos de competencia desleal condenamos a los citados demandados a pagar a Jacadi S.A. en concepto de indemnización de daños y perjuicios la cantidad que se fije en ejecución de sentencia por la utilización o aprovechamiento ilícito del <<know how>> de dicha entidad". Y de conformidad con lo establecido en el art. 1.715.2 LEC procede mantener los pronunciamientos de la primera instancia y apelación relativos a las costas, los cuales no resultan alterados en adecuada aplicación de los arts. 523, párrafo segundo, y 710, párrafo segundo, LEC, y sin hacer especial imposición en cuanto a las costas causadas en este recurso de casación respecto de las que cada parte debe satisfacer las suyas.

RECURSO DE CASACION DE JACADI, S.A.



DECIMO.- En el motivo primero se denuncia infracción del art. 20 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de regulación de la competencia desleal, con arreglo al que las acciones previstas en el art. 18 podrán ejercitarse contra cualquier persona que haya realizado u ordenado el acto de competencia desleal o haya cooperado a su realización. En el cuerpo del motivo se alega que la cooperación no exige que sea necesaria, ni que exista culpa, puesto que rige un criterio objetivo, dado que el legislador cuando requiere culpa o negligencia lo establece explícitamente como sucede con carácter excepcional en el art. 18.5º LCD, y que la responsabilidad de todos los que participan es solidaria, habida cuenta que deriva de un acto ilícito (S. 10 oct. 1.997). Y con base en todo ello se pide la condena, por su activa y directa participación en los actos de competencia desleal, de Dña. María Antonieta, que participa de la administración de las sociedades del Grupo Eurochild, en cuanto es administradora de la sociedad NECK CHILD, S.A. que explota la tienda NECK & NECK de Pamplona, y firmó a título personal los contratos de franquicia con Jacadi; y asimismo se interesa la condena de Dn. Juan Pablo como accionista y administrador único de VIGUIAL S.A.; de la Sociedad OLD RIVER S.L.; y de Dña. Esther y Dn. Ángel que tuvieron y siguen teniendo participación en la puesta en marcha y desarrollo de la red NECK & NECK.

El motivo se desestima porque ninguna de las personas que se mencionan ha desarrollado la conducta que se les imputa en orden al aprovechamiento indebido del "Know how", que es lo que se protege en la resolución recurrida, pues tal utilización se efectuó y aprovechó únicamente por las personas condenadas. La mera intervención como administradores, y la relación por la condición de socios de dichas sociedades, no genera por sí sola legitimación para su condena, sin que quepa derivar de modo automático la responsabilidad de las personas jurídicas, con su propia personalidad para actuar en el tráfico, a las personas físicas que son socios o dirigen, cuya posible imputación sólo es posible en los casos que excediendo de la órbita de aquella autonomía jurídica actúen a título individual, o se dé un supuesto de fraude, o específico de responsabilidad personal de administrador social; sin que sea razón suficiente para aplicar el art. 20 LCD a la Sra. María Antonieta el hecho de que haya firmado alguno de los contratos de franquicia, máxime si se tiene en cuenta que la pretensión estimada no es por responsabilidad contractual.

UNDECIMO.- En el motivo segundo se aduce infracción de los arts. 1 y 18.2º, ambos de la Ley 3/91. Se argumenta que, si la Sentencia reconoce de manera expresa que abrir y mantener abiertas las tiendas NECK & NECK en los mismos locales en que anteriormente se explotaban puntos de venta JACADI constituye un acto de competencia desleal, el cese de tal acto sólo puede consistir en cerrar y mantener cerradas dichas tiendas, y lo contrario supondría una aplicación parcial y contraria a la letra y el espíritu de la Ley de Competencia Desleal.

El motivo se desestima porque la protección del "Know how" de la actora no exige como necesario el pronunciamiento que se solicita, toda vez que nada obsta a que los demandados puedan operar en el mismo sector del mercado de comercialización de ropa infantil, con los mismos empleados, y en los mismos locales en que se desarrolló la red de distribución y puntos de venta con anterioridad, siempre que no utilicen el "know how" de Jacadi, pues otra cosa infringiría la libertad de empresa y de concurrencia en el mercado; y aún cuando es cierto que en la resolución recurrida se alude al hecho de que <<en los puntos de venta en que primeramente vendían los productos de Jacadi instalaron [los demandados] la cadena "NECK & NECK">>, sin embargo tal apreciación no tiene otro valor que el de complementar la apreciación de la actuación en el tráfico con un fin concurrencial a los efectos del art. 2.1 LCD, pero sin que quepa atribuirle una significación decisiva "per se" para dar lugar a la medida interesada.

Finalmente, y en aras a ratificar la coherencia de los pronunciamientos del fallo de la resolución recurrida, simplemente decir, pues no es tema concreto del debate casacional, que los apartados a) y b) de aquel están íntimamente interrelacionados, y complementados por los de las letras c) y d).

DUODECIMO.- La desestimación de los dos motivos del recurso de casación de JACADI, S.A. conlleva la declaración de no haber lugar al mismo y la condena de la parte recurrente al pago de las costas causadas en el mismo, de conformidad con el art. 1.715.3 LEC.

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

## FALLAMOS

I.- Que declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora Dña. María del Carmen Ortíz Cornago en representación procesal de Dn. Miguel Ángel y de las sociedades mercantiles EUROCHILD, S.A., EUROCHILD SAN SEBASTIAN S.L., EUROCHILD ZARAGOZA S.L., EUROCHILD VALLADOLID S.L. y VIGUIAL S.L., contra la Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra de 6 de mayo de 1.998, en el Rollo nº 251 de 1.997, dimanante de los autos del juicio de menor cuantía nº 255 de 1.999





del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Pamplona , en el particular relativo al pronunciamiento letra e) del fallo, y ACORDAMOS:

PRIMERO: Dejar sin efecto el pronunciamiento referido, y sustituirlo por el de que "Como consecuencia de los actos de competencia desleal condenamos a los citados demandados a pagar a JACADI S.A. en concepto de indemnización de daños y perjuicios la cantidad que se fije en ejecución de sentencia por la utilización o aprovechamiento ilícito del <<Know how>> de dicha entidad"; y,

SEGUNDO: Se mantienen los pronunciamientos de las instancias relativos a las costas, y cada parte deberá satisfacer las suyas en cuanto a las de este recurso de casación.

II.- Que declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora Dña. Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld en representación de la entidad mercantil JACADI, S.A. contra la Sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra el 6 de mayo de 1.998, en el Rollo nº 251 de 1.997, dimanante de los autos de juicio de menor cuantía nº 555 de 1.999 del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Pamplona , y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas en el recurso. Publíquese esta resolución con arreglo a derecho, y devuélvanse a la Audiencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesús Corbal Fernández.- José Antonio Seijas Quintana.-Clemente Auger Liñán.- Rubricados.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesús Corbal Fernández, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.