

Nº de Recurso: 541/2017. **ROJ:** SAP B 2084/2018
Nº de Resolución: 185/2018
Tribunal: Audiencia Provincial de Barcelona. Sección 15
Juez Ponente: José María Fernández Seijo

**Audiencia Provincial Civil de Barcelona
Sección 15**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08013

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120168000806

Recurso de apelación 541/2017 -1

Materia: Juicio ordinario propiedad industrial

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 02 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 91/2016

Parte recurrente/Solicitante: Felicísimo , ALEX FITE ASSOCIATS SL

Procurador/a: Albert Josep Piñana Ibañez

Abogado/a:

Parte recurrida: FITÉ ASSESSORS, S.L.

Procurador/a: Jesus-Miguel Acin Biota

Abogado/a:

SENTENCIA Nº 185/2018

Cuestiones.- Marcas. Infracción. Determinación de los daños y perjuicios. Valor de la prueba de libros.

Composición del tribunal:

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS RODRÍGUEZ VEGA

JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO

Barcelona, a veintiuno de marzo de dos mil dieciocho.

Parte apelante: Felicísimo y Alex Fité Associats, S.L.

Letrado: Víctor Manuel Ruiz Sánchez.

Procurador: Albert Josep Piñana Ibañez.

Parte apelada: Fité Assessors, S.L.

Letrada: María Lourdes Perea Lanchares.

Procurador: Jesús Miguel Acín Biota.

Resolución recurrida: Sentencia.

Fecha: 6 de marzo de 2017.

Parte demandante: Fité Assessors, S.L.

Parte demandada: Felicísimo y Alex Fité Associats, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El fallo de la sentencia apelada es el siguiente: FALLO: «*que debo estimar parcialmente la demanda interpuesta por la entidad FITE ASSESSORS, S.L. contra D. Felicísimo y contra la entidad ALEX FITE ASSOCIATS, S.L. por la que se condena a los demandados*

1. a dar de baja y a no utilizar los dominios que incumplen el referido pacto cuarto del contrato de 7 de noviembre de 2012:asesoriafite.com, assessoriafite.com, consultoriafite.com, asesoriafite.com y similares.

2. se condena a los demandados a no utilizar y extinguir las sociedades mercantiles que incumplen el pacto cuarto del contrato de 7 de noviembre de 2012:FITE ASSOCIATS, S.L. y similares.

3. Al pago de 40.608,20 euros por incumplimiento del pacto sexto del contrato de 7 de noviembre de 2012. Esta cifra se verá incrementada con el 15% de la facturación que hayan logrado las demandadas en el año 2016, de la entidad Beep Sonar, D. Victoriano y de D. Alfonso

4. Al pago de 2.654,96 euros por el incumplimiento del pacto 5º 2 párrafo del mismo.

No se imponen las costas del procedimiento ».

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandada por escrito de 10 de abril de 2017. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito el 11 de mayo oponiéndose y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 18 de enero de 2018.

Ponente: magistrado JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia

1.- Fité Assessors, S.L. (Fité Assessors) interpuso demanda de juicio ordinario contra Felicísimo y contra Alex Fité Associats, S.L. (AFA) solicitando el cumplimiento del contrato de 7 de noviembre de 2012 por el que Felicísimo transmitía a Hernan la compraventa del fondo de comercio de la sociedad Fité Assessors y los derechos de propiedad industrial vinculados a dicha marca y a los nombres de dominio por ella utilizados.

Como consecuencia de esa acción de cumplimiento, la parte demandante solicitaba la condena a la demandada al pago de diversas cantidades derivadas del propio contrato.

2.- Los codemandados no se opusieron a la acción de cumplimiento instada, de hecho se allanaron a las pretensiones que hacían referencia a la transmisión de derechos de propiedad industrial, pero sí se opusieron a las consecuencias económicas de esa acción de cumplimiento, concretamente a la determinación de los criterios de indemnización de daños y perjuicios.

3.- Tras los trámites correspondientes, el Juzgado Mercantil 2 de Barcelona dictó sentencia estimando parcialmente las pretensiones de la parte demandante. En la sentencia se consideraba que el Sr. Felicísimo había incumplido una parte de los compromisos referidos en el contrato de 7 de noviembre de 2012, que esos incumplimientos se habían producido también por parte de la sociedad que constituyó el Sr. Felicísimo tras la venta del fondo de comercio (AFA), y que ese incumplimiento debía tener las consecuencias económicas referidas en el propio contrato.

La sentencia incluía el siguiente relato de hechos probados:

«1. El día 1 de enero de 2001, el demandado Sr. Felicísimo y D. Hernan , administrador de la actora, firmaron un acuerdo por el que el demandado y Dña. Genoveva (madre de D. Hernan), transmitían al Sr. Hernan la cartera de clientes y el mobiliario, instalaciones y servicios informáticos de la asesoría, "FITE ASSESSORS, S.L.", sita en la calle Valencia número 243-245, ático 2ª de Barcelona.

Documento número 2 de la demanda.

2. El día 7 de enero de 2004, se formalizó la venta de las participaciones sociales de esa entidad. Documento número 3 de la demanda.

3. Posteriormente, el día 7 de noviembre de 2012, se pactó un nuevo contrato entre el Sr. Hernan y el Sr. Felicísimo en el que conforme al pacto CUARTO: La vendedora autoriza al comprador o a la persona jurídica designada por este para formalizar la compraventa, para adoptar y usar en lo sucesivo por tiempo indefinido cualquier nombre comercial y societario en el que aparezca el nombre de Felicísimo , pudiendo asimismo registrar la marca relativa a dicha denominación y registrarla asimismo, como dominio de internet.

4. En el pacto quinto apartado 2 se pactó que "A partir del día 31 de diciembre de 2012, la comunicación por parte del comprador a sus clientes, de la nueva persona o sociedad prestadora de servicios, la gestión y prestación de servicios a los mismos, y el percibo por parte del comprador de la facturación que se emita a partir de esa fecha". En cuanto a los saldos de clientes pendientes de cobro por facturación emitida con anterioridad a la citada fecha de 31 de diciembre de 2012, será percibida por la vendedora, aún y cuando la gestión de cobro corresponda al comprador. A tal efecto, éste último se compromete a abonar dichos saldos a la vendedora de forma inmediata, a medida que vaya percibiendo dichas sumas.

5. En el pacto sexto se pactó un compromiso de no competencia y sanción. Tanto la vendedora como el comprador, sus socios, y administradores, se comprometen a no realizar actividad, ni acto alguno de competencia que pueda comprometer las relaciones establecidas entre ambos y los clientes mantenidos y adquiridos por uno y otro, respectivamente, mediante la presente compraventa. A tal efecto se considera incumplimiento grave del compromiso de no competencia, la realización por sí o a través de tercero, de actividades relacionadas con la asesoría laboral, fiscal, contable y jurídica mercantil y gestión de patrimonios, la entrega o difusión total o parcial de la relación de clientes objeto del presente contrato a terceros, que afecte, aún indirectamente, a los clientes que mantiene la vendedora, o los clientes que el comprador adquiere mediante la presente compraventa.

En caso de incumplimiento del presente pacto, la parte que haya incumplido, deberá abonar a la otra, en concepto de penalización, una cantidad de dinero, equivalente a diez años de facturación del citado cliente, tomándose a tal efecto como referencia de dicha facturación, la correspondiente a los últimos doce meses previos a la firma del presente contrato. A tal efecto, se facilitará por parte de la vendedora en fecha 31 de diciembre de 2012, listado de clientes de la misma a esa fecha, donde conste asimismo el detalle de la facturación anual de cada cliente, al objeto de que sea tomada como referencia por parte del comprador de los clientes respecto de los cuales no puede desarrollarse acto alguno constitutivo de competencia.

No obstante, y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, en caso de que un cliente quisiera cambiar expresamente de entidad prestadora de servicios, así lo manifestase por escrito, y no hubiese acuerdo expreso entre ambas parte en orden a permitir dicho cambio, dicho traslado de clientela sería resarcido mediante el pago del receptor del cliente a la entidad que lo contaba

en su cartera, a razón de un quince por ciento de los ingresos que se perciban de dicho cliente durante los cuatro años inmediatamente anteriores a dicho cambio.

Todo ello, conforme al documento número 5 de la demanda.»

SEGUNDO. - Motivos de apelación.

4.- Recurren en apelación los codemandados; en su escrito consideran que existe un error en la valoración de la prueba, error que afecta a las consecuencias económicas del incumplimiento, concretamente a la determinación de los saldos pendientes de pago que correspondían a la sociedad demandante, concretados en la suma de 2.645'96 € por los importes adeudados correspondientes a los clientes Encarna , Donato , Pavimentos y Revestimientos, S.L. y Justino.

Por las mismas razones impugnan el fundamento referido al incumplimiento del pacto de no competencia y sus consecuencias.

En el recurso se considera que no había en los autos prueba suficiente como para considerar acreditados los perjuicios de referencia, se analizan los medios de prueba practicados para concluir que la carga de la prueba correspondía a la parte demandante y que los medios de prueba practicados no determinan que el demandado cobrara facturas de clientes que correspondían a la demandada, ni que se hubiera apropiado de clientes que se habían transmitido como consecuencia del contrato de autos.

TERCERO. - Sobre la prueba practicada en primera instancia.

5.- Para dar respuesta al recurso de apelación conviene analizar los medios de prueba propuestos y practicados en primera instancia. La parte demandante propuso la declaración del Sr. Felicísimo , la reproducción de los documentos acompañados en la contestación, el requerimiento documental a la demandada para que aportara libro de IVA de facturas emitidas y libro mayor de clientes de los ejercicios 2013 a 2016, más la prueba de oficios para que clientes de la actora informaran sobre si habían pagado a AFA.

La parte demandada propuso la declaración de la actora, la documental dando por reproducidos los documentos acompañados a la contestación, más documental consistente en la aportación de un listado de ingresos a la demandada de tres clientes durante los años 2013 a 2015 (Beep Sonar, Victoriano y Alfonso), y la declaración del administrador único de Beep Sonar.

En el recurso de apelación los codemandados propusieron medios de prueba complementarios referidos al cambio de denominación de la sociedad demandada, que ahora se denominaba Octoedro Associats, S.L., así como nuevos documentos referidos a la contabilidad de la sociedad; se aportaba también un informe de auditoría complementario y se proponían nuevas declaraciones de testigos, bien acompañando actas de manifestaciones, bien requiriendo la declaración de testigos en segunda instancia. Estos medios de prueba fueron rechazados ya que no se trataba de medios inadmitidos incorrectamente en primera instancia, o de prueba admitida y no practicada, sino de nuevos medios probatorios cuya pertinencia en trámite de apelación no estaba justificada.

6.- Partiendo de los medios de prueba practicados, el juez de instancia consideró suficientemente acreditadas las pretensiones indemnizatorias de la parte actora, lo que le permitió estimar parcialmente la demanda.

CUARTO.- Sobre la incorrecta valoración de la prueba para determinar los saldos pendientes de cobro.

7.- Las cantidades pendientes de cobro en el ejercicio 2012 se fijan en la sentencia en la suma de 2.645'96 €, que corresponde a 4 clientes. En el recurso se indica que no hay prueba alguna que acredite que dichos saldos estuvieran pendientes de cobro y tampoco que AFA hubiera percibido dichos cobros. El recurrente considera que la carga de la prueba de estos hechos corresponde a la parte demandante.

8.- La recurrente cuestiona la prueba de libros en la que se basa la sentencia para considerar acreditada la realidad de la deuda. Consideramos que esa prueba de libros no fue irregular, no era necesario testimoniar o incorporar documento o copia alguno al acta levantada por la Letrada de la Administración de Justicia. El carácter reservado de los libros de comercio (artículo 32 del Código de Comercio), permite la restricción del acceso a los mismos incluso en procedimientos judiciales (artículo 32.2 y 3 CCo), sin que sea imprescindible la reproducción de los mismos en los autos o la incorporación de soporte contable complementario a los asientos correspondientes.

En el supuesto de autos, la prueba de libros permite considerar indiciariamente acreditada la realidad reflejada en el acta redactada por la Letrada, acta en la que se pone de manifiesto la realidad de las cantidades reclamadas.

No es correcta la afirmación del recurrente respecto de que esa prueba carece de valor probatorio. El valor probatorio debe ponerse en relación con otros medios propuestos y practicados.

Debe destacarse que la parte demandada no propuso en la primera instancia ninguna prueba respecto de los 4 clientes afectados, tampoco intentó complementar la prueba a la vista del resultado de la exhibición documental. Su intento en segunda instancia debe considerarse extemporáneo.

Además, observamos un error de apreciación por parte del recurrente respecto de la carga de la prueba del no cobro de dichos saldos por AFA. AFA, sociedad demandada, por el principio de disponibilidad o facilidad de la prueba (artículo 217 de la LEC) tiene mayor proximidad con los posibles medios de prueba en este punto.

Por lo tanto, debe desestimarse este primer motivo de apelación, corroborando que fue correcta la valoración de la prueba hecha en primera instancia, sin perjuicio de realizar el ajuste de reducir de la partida correspondiente la suma de 256'53 € que la actora dice haber cobrado, lo que determinaría una deuda por este primer concepto de 1.821'47 €.

QUINTO.- Sobre la incorrecta valoración de la prueba en cuanto a la determinación de la indemnización derivada del incumplimiento del pacto de no competencia y su determinación conforme a la cláusula penal incluida en el contrato.

9.- Idéntica suerte ha de correr el segundo motivo de apelación. El contenido de la cláusula (reproducido en la relación de hechos probados) es claro en cuanto al criterio pactado para determinar la indemnización por daños en el supuesto de incumplimiento del pacto de no competencia.

La prueba de libros, que hemos valorado en el fundamento anterior, pone de manifiesto que la demandada ha incumplido sus compromisos al dirigirse a clientes que, en principio, se habían

transferido al Sr. Hernan , clientes que quedaban en Fité Assessors. No hay modulaci3n en el contrato respecto del alcance de la cl1usula incluida, por lo que no parece razonable introducir esa modulaci3n en la segunda instancia ya que esta alegaci3n no aparec1a en la contestaci3n a la demanda.

10.- En el recurso se hace referencia a un posible error en cuanto a la determinaci3n de pagos recibidos, pagos que no deber1an imputarse a uno de los clientes que mantendr1a la actora sino a pagos hechos por la esposa de este cliente. Esta cuesti3n no se plante3 en primera instancia y tampoco queda probada en segunda instancia la realidad del error que, en todo caso, ser1a imputable a los demandados, no a la actora.

En definitiva, debe desestimarse tambi3n este motivo.

SEXTO.- Costas.

11.- Al desestimarse en lo sustancial el recurso de apelaci3n interpuesto por los demandados, se imponen a 3stos las costas de la segunda instancia (art1culo 398 de la LEC).

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de apelaci3n interpuesto por Felicisimo y Alex Fit3 Associats, S.L. contra la sentencia del Juzgado Mercantil n1m. 2 de Barcelona de fecha 6 de marzo de 2017 , dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que se confirma en sus propios t3rminos, sin perjuicio de la reducci3n de la partida de saldos pendientes en la suma de 256'53 €, todo ello con imposici3n a la recurrente de las costas del recurso.

Contra la presente resoluci3n podr1an las partes legitimadas interponer recurso de casaci3n y/o extraordinario por infracci3n procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 d1as siguientes al de su notificaci3n, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicaci3n.

Rem1tense los autos originales al juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

As1, por esta nuestra sentencia, de la que se llevar1 certifi3n al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Esta informaci3n tiene car1cter no aut3ntico y gratuito