



Roj: **SAP Z 363/1997 - ECLI: ES:APZ:1997:363**

Id Cendoj: **50297370051997100016**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Zaragoza**

Sección: **5**

Fecha: **01/12/1997**

Nº de Recurso: **247/1997**

Nº de Resolución: **589/1997**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA Núm. 589/97

Ilmos. Señores:

Presidente

D. Pedro Antonio Pérez García

Magistrados

D. Fernando Zubiri y de Salinas.

D. Antonio Luis Pastor Oliver

En la ciudad de Zaragoza, a Uno de Diciembre de mil novecientos noventa y siete.

En nombre de S.M. El Rey

Vistos, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, integrada por los Magistrados del margen, el recurso de apelación contra la Sentencia, dictada con fecha 20 de Febrero de 1997, por el Juzgado de Primera Instancia Número Diez de Zaragoza, en autos de juicio de Menor Cuantía, sobre **competencia desleal**, seguidos con el Número 98 de 1996, de que dimana el presente rollo de apelación Número 247 de 1997, en el que han sido partes como apelante, la demandante, Compañía Mercantil ORDUYAR, S.L. representada por el Procurador D. Julian Gaspar Capapé Félez y dirigida por el letrado D. Fernando Lacasa Echevarria, como adheridas, los demandados, Compañía Mercantil COMERCIAL FRUCOSOL, S.L., D. Antonio y D. Germán representados por la Procuradora D^a M^a Soledad Gracia Romero y dirigidos por el Letrado D. Felix Angel González Losantos; Compañía Mercantil INDUSTRIAS BI-HER, S.A. representada por el Procurador D. Manuel Sancho Castellano y dirigida por el letrado D. Ignacio Marcelino Santamaria, D. Luis Antonio y Compañía Mercantil INYECCION DE PLASTICOS IRIGARAY, S.L. representados por el Procurador D. Manuel Sancho Castellano y dirigidos por el Letrado D. Manuel Tello Díaz; y como apelados, los demandados, Compañía Mercantil ZUMATU, S.A., representado por el Procurador D. José María Angulo Sainz de Varanda, y dirigido en esta instancia, por el Letrado D. Jose Ignacio Atienza Fanlo Y Compañía Mercantil METRACRILATO LUNA, S. L. representada por la Procuradora D^a Begona Uriarte González y dirigida por el Letrado D. Jesús Fernando Borra Pomedá; y Ponente el. Ilmo. Señor Magistrado D. Antonio Luis Pastor Oliver.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los que figuran en la Sentencia apelada, cuya parte dispositiva dice: "FALLO: Que estimando la prescripción alegada por los demandados Frucosol, S.L., Don Antonio y Dn. Germán, con desestimación de todas las demás excepciones, entrando a conocer del fondo del asunto respecto de los demás, desestimando la demanda formulada por le Procurador Dn. Gaspar Capape Félez en nombre y representación de la demandante Orduyar, S.L., contra dichos demandados y contra los también demandados Zumatu, S.A., Industrias Bi-Her, S.A. Dn. Luis Antonio, Inyección de Plásticos Irigaray, S.L. (en la demanda



Talleres Irigaray, S.L.) y Metacrilato Luna S.L., debo de absolver y absuelvo libremente a todos los demandados de la misma, sin expresa imposición de costas.".

SEGUNDO.- Contra dicha Sentencia, la parte demandante Cía. Mctil., Orduyar S.L. interpuso recurso de apelación al que adhirieron los demandados, Cia. Mctil. Frucosol, S.L., D. Antonio y D. Germán, Cial Mctil Bi-Her, S.A. D Luis Antonio e Inyección de Plásticos Irigaray, S.L., que fue admitido en ambos efectos y elevadas las actuaciones con emplazamiento de las partes, una vez personadas, se pasaron a las mismas para instrucción, habiéndose practicado prueba, con el resultado obrante en el rollo, y se señaló para la vista el día 29 de Octubre de 1997 a las 10,20 horas, en cuyo acto, las partes informaron en apoyo de sus respectivas pretensiones.

TERCERO.- En la sustanciación de ambas instancias, se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan en parte los de la sentencia recurrida, y

PRIMERO.- La primera cuestión que es preciso resolver es la referente a la prescripción de la acción o acciones de **competencia desleal**, a tenor del Artículo 21 de la Ley 3/91, de 10 de enero, que regula dichos comportamientos. El mencionado proyecto, recoge el plazo de un año desde el momento que pudieron ejercitarse (principio de la "actio nata"). Ahora bien, a ese plazo le será de aplicación la doctrina general que considera al instituto prescriptorio como de derecho adjetivo no esencial, puesto que no se funda en principios de estricta justicia, sino en los de seguridad jurídica y abandono del derecho subjetivo, por lo que su aplicación por los Tribunales debe ser cautelosa y restrictiva. De esta manera se atiende destacadamente a la faceta finalista del instituto como sanción y a su consideración como de necesidad y utilidad social, que deben inspirar, conforme ordena el artículo 3-1 del Código Civil, los criterios hermenéuticos de carácter lógico-Jurídico más dúctiles y acomodables a las exigencias de la vida real. Consecuencia de ello es la carga de acreditar el cese o abandono del ejercicio de los derechos (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de Diciembre de 1995).

SEGUNDO.- Aplicando esa doctrina al caso que nos ocupa, habrá que examinar si la actora pudo comenzar el ejercicio de las acciones de **competencia desleal** a partir del requerimiento notarial que les dirigen los demandados, hermano Deza (Frucosol, S.L.) el 18 de Abril de 1994 (documento 42 de la demanda). De su tenor literal se puede inferir que los requirentes van a comenzar a realizar actividades comerciales en base a su "invención", obviamente referida a máquina de exprimir naranjas para zumos. Sin embargo, dicho requerimiento no es sino un anuncio, pero no una realidad de dicha competencia; ni, por supuesto, una constatación de que ésta pudiera ser desleal o se hallara incurso en las interdicciones de la Ley Competencial. Más bien, aquel requerimiento hace referencia al deseo de proteger titularidades dimanantes de la propiedad industrial.

TERCERO - Por el contrario, para que surja con claridad el D^a es a quo del cómputo del período prescriptorio, debe aparecer con nitidez esa fabricación de maquinaria que pueda presumirse como concurrencial en el mercado. Pues bien, de las propias manifestaciones de la principal demandada (Frucosol, S.L.) al folio 127 de los autos, así como de los documentos 36 y siguientes de dicha contestación a la demanda se colige que la fabricación de las máquinas que pudieran incurrir en **competencia desleal** lo son -o por lo menos, tienen su aparición externa -en el año 1995. De hecho, el contrato de distribución entre Frucosol, S.L. y Zumatu.

S.A. es de 3 de Enero de 1995.

Vienen a corroborar estas conclusiones temporales, diversas pruebas testificales o de confesión, que hacen referencia al año 1995 (Feria de Madrid de 1995), como el momento de exposición pública de dicha concurrencia indeseada en el mercado nacional. Y al año 1994 como un periodo temporal más de trabajo para Orduyar, S.L.. Así, confesión de Bi-Her, S.A. (folio 1930), testigo Sr. Martín (folio 200), confesión Sr. Luis Antonio (folio 2022), nueva confesión de Bi-Her, S.A. (folio 2023), confesión Metacrilato Luna, S.L. (folio 2162), confesión de Zumatu (posición 11 folio 1557), testifical Sr. Ría (folio 2883).

CUARTO.- En su consecuencia, procede desestimar la excepción de prescripción de la acción o acciones competenciales y entrar a conocer sobre el fondo del asunto. A este respecto es preciso atender a una serie de principios elaborados por la escasa jurisprudencia que ha tenido la oportunidad de estudiar materia tan novedosa desde el punto de vista de los Tribunales. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección quinta, de 24 de Junio de 1996 (nº 382), recoge esos principios, basándose principalmente en el contenido del "Preámbulo" o Exposición de Motivos de la Ley 3/91, de 10 de enero ten idéntica línea la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 12 de Junio de 1992, sección segunda). Dicha norma, realiza un intento codificador de la diáspora legislativa existente sobre la materia, creando un mareo de seguridad jurídica imprescindible en un Estado que consagra la libertad de empresa y de la competencia en su Texto



Fundamental. Los intereses que protege esta moderna normativa son principalmente tres: a) el interés privado de los empresarios b) el interés colectivo de los consumidores y c) el propio interés público del Estado al mantenimiento de un Orden concurrencial debidamente saneado. Hay, por tanto, un compendio o entramado de intereses públicos y privados dignos de tutela, desvinculando la persecución del acto del tradicional requisito de la relación de competencia, lo que sólo tenía sentido en el seno de una concepción profesional y corporativa de la disciplina. No se trata de un juicio deontológico, sino político-económico, incardinado en el Derecho "anti-trust".

QUINTO.- Ahora bien, se busca también evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, de desleales. En este sentido, se han tratado de hacer tipificaciones muy restrictivas. "Ha de tenerse en cuenta que nuestro sistema económico parte del principio de libertad de empresa, libertad de competencia y funcionamiento concurrencial en el mercado para que el consumidor pueda elegir el producto que más le interese confrontando calidades y precios" (Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Junio de 1997).

SEXTO.- Dichos principios han de regir la interpretación y subsunción de los hechos probados en las definiciones concretas que de "**competencia desleal**" da la Ley que estamos aplicando.

SEPTIMO. - A pesar de la prolijidad de datos contenido a lo largo de tan extenso procedimiento, los hechos fundamentales que atañen a las acciones ejercitadas son los que a continuación se van a reseñar. Entre los meses de Julio a Octubre (aproximadamente) de 1991, "Benítez y Asociados, patentes y marcas" realizan un estudio sobre patentes de máquinas exprimidoras de frutas a favor de "Talleres Etayo y Jiménez S.A.". El 18 de Diciembre del mismo año se constituye "Frucosol, S.L.", íntimamente vinculada a los Sres. Héctor y Manuel , como se deduce de la propia escritura notarial.

El 15 de Enero de 1992 la sociedad "Máquinas y Elementos, S.A.", titular de una patente de máquina exprimidora de frutas del año 1966, requiere notarialmente a "Frucosol, S. L ." a fin de que deje de comercializar maquina similar a la de la patente, a lo que "Frucosol, S.L." se allana mediante telegrama de 17 de Enero, sin percatarse de que al tener aquélla más de 20 años, ya era de dominio público.

Posiblemente, a consecuencia de esto, el 20 de febrero del mismo año los hermanos Antonio Germán (o Frucosol, S.L.) solicitan la patente P. NUM000 Consta una investigación sobre Patentes a favor de "Frucosol, S.L." por parte de "Clarkand Modet and Cº S.L." en marzo de 1992. El 4 de Junio los hermanos Antonio Germán compran a Don Héctor y Manuel los derechos sobre aquella solicitud de patente. Y es según los partes, al mes siguiente (julio de 1992) cuando tiene lugar el contacto entre los hermanos Antonio Germán y los titulares de Orduyar, S.L., hermanos Augusto . Esta relación se verifica para fabricar un máquina exprimidora de naranjas en colaboración de los dos grupos familiares.

En esta tesitura da existencia de relaciones asociativas, D. Augusto , principal integrante de los actores (según la propia demanda), presenta la solicitud de patente P NUM001 (B.O.P.I. de 16 de Noviembre de 1994). Y, parece ser, que ya en el mes de Octubre de 1992 existe una primera salida comercial a la Feria de Barcelona.

OCTAVO.- En este estado de relaciones entre los hermanos Augusto y Antonio Germán , estos últimos se hacen con todas la participaciones de "Frucosol, S.L ", el 15 de Enero de 1993. Coincide en el tiempo, dicha compra, con la comercialización de la máquina fabricada en colaboración por ambos grupos familiares (principios de 1993). Asimismo, en Marzo de ese año se ordena por "Orduyar, S.L." a "Ungria Patentes y Marcas, S.A." una investigación de patentes de invención europea, haciéndose constar en tales documentos (encabezamiento), la prioridad de la solicitud de patente española a nombre de "Frucosol, S.L.". A su vez en el año 1993 (Abril o Septiembre documento 7 de la demanda o folio 2715) se encargan a la Fundación "Bosco" de los Salesinos, la realización de planos relativos a las piezas de la máquina en fabricación y comercialización. En ese mismo año parece ser que se acude a algunas ferias del ramo (Interazar 1993 y Madrid, 9 de Octubre).

NOVENO.- En definitiva, poco más de un año de colaboración y algo menos -lógicamente- de efectiva comercialización de la máquina fabricada, después de diversas y variadas pruebas, como admite la propia demandante. Después de ese lapso de tiempo, el 21 de Marzo de 1994 se produce la ruptura de la relación entre los hermanos Augusto y Antonio Germán . Cada uno de ellos lo atribuye a culpas ajenas. Mas, el hecho es que al mes siguiente, el 18 de Abril, los hermanos Antonio Germán requieren notarialmente a "Orduyar, S. L " para que no sigan fabricando la máquina que venían desarrollando. Basando su derecho en la precitada solicitud de patente de los hermanos Antonio Germán (Frucosol, S.L.). Los hermanos Augusto (Orduyar, S.L.) desoyen el requerimiento y, así, el 30 de Mayo de contrata con "Orangenature S.A." la venta de un importante número de máquinas exprimidoras; y el 14 de Noviembre, D. Augusto solicita un Modelo de Utilidad, U 94.02909 relativo, a mecanismos exprimidores de frutas, al que se opusieron formalmente ante el Registra de la Propiedad Industrial, los hermanos Antonio Germán (el 8 de Agosto de 1995).



DÉCIMO.- Por su parte, el 3 de Enero de 1995, "Frucosol, S.L." contrata con "Zumatu, S.A." la comercialización de las máquinas que aquélla va a fabricar (o está ha fabricado) con los proveedores precedentes de "Orduyar, S.L.". El 16 de Febrero de 1995 se concede definitivamente a los hermanos Antonio Germán la patente que hablan solicitado (nº 2055650/0). El 31 de Enero de 1996 "Orduyar, S.L." presenta la demanda que nos ocupa, y al día siguiente solicita se le tenga en estado de Suspensión de Pagos (1 de Febrero de 1996).

UNDÉCIMO.- De este relato sintético pretende inferir la hoy apelante la existencia de un comportamiento: desleal de todos los demandados, por su actitud ajena a la buena fe exigida en el Artículo 5 de la Ley estudiada. Aplica "Orduyar, S.L.", no sólo ese genérico precepto, sino los Artículos 9, 11 (dice 10, erróneamente), 13 y 14 de la Ley de **Competencia Desleal**.

DUODÉCIMO.- De la prueba practicada fundamentalmente la copiosísima testifical no se infiere, en atención a la sana crítica, que los demandados principales realizaron actos de "denigración" de la empresa actora. Existe una creencia por parte de los hermanos Antonio Germán de su derecho preferente, prioritario a la fabricación de una máquina igual o similar a la comercializada conjuntamente con "Orduyar, S.L." y así lo exponen a los diversos proveedores -hoy codemandados-, amparándose, además, en la mecánica dimanante de la propiedad industrial. Esto no conforma un menoscabo ilícito del crédito de una empresa, sino la comunicación de una percepción de la realidad comercial. Comunicación que -por cierto- también se realiza a la competidora directa (requerimiento de la de Abril de 1994) y percepción ajustada a realidades objetivas y objetivables (Registro de la Propiedad Industrial).

DECIMOTERCERO.- Los actos de imitación (Artículo 11) han de ser estudiados bajo dos perspectivas. Fáctica: no realizan los demandados actos de imitación, cuando son ellos los propietarios del "prototipo" inicial y de la prioritaria solicitud de patente de invención. Jurídica.

La ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de Junio de 1997 al estudiar el Artículo 11 de la Ley de **Competencia Desleal**, procede a un análisis comparativo de marcas y logotipos siguiendo no sólo un criterio individualizado de estructuras, sino también, acudiendo, al "canon de la totalidad, visión de conjunto o sintética". Dicha resolución llega a la conclusión de que "las etiquetas transparentes pegadas a los envases de unos y otros champúes son de uso común, no sólo en estos productos, sino también en los envases de muchos otros". Consiguientemente, dice, no procede la erradicación de esa conducta en "una economía de mercado, en bien de las propias empresas concurrentes y del consumidor como parte más débil en el tráfico mercantil...", sino que se trata de "similitudes (que) pueden reputarse una respuesta natural del mercado, con inevitabilidad de los riesgos de asociación (Artículo 11-2, párrafo 2º)".

DECIMOCUARTO.- Basta examinar la prueba pericial, de claridad meridiana, para deducir que tanto el prototipo de los demandados, como las máquinas de ambas partes litigantes son esencialmente iguales. Esencia identificadora predicable de la patente de 1966 de "Máquinas y Elementos, S.A.", ya de dominio público. Pero, a ello es preciso añadir la cobertura que a los demandados da el derecho a la exclusiva de la patente concedida y a lo que se refiere el Artículo 11-1 in fine de la Ley 3/91 que se aplica.

DECIMOQUINTO. Más explícita es en ese sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de Junio de 1997 al considerar que no existe **competencia desleal** cuando "no hay inscripción registral de nombre comercial y anagrama ... claro es que puede existir un uso concurrencial, no reivindicativo como excluyente ...". En todo caso, pudieron ser los demandados los que actuaran su prioridad registral en beneficio de su actividad mercantil.

DECIMOSEXTO.- La apelante, sin embargo, en una síntesis de los artículos 11, 12 y 13, considera que los demandados, y los proveedores inducidos por éstos (Artículo 14), han utilizado todo el trabajo de invención y comercialización de "Orduyar, S.L." para, por su inercia, beneficiarse económicamente del lugar que había conseguido aquélla en el mercado. Sin embargo, no puede hablarse -por lo ya dicho- de un derecho exclusivo de la actora a negociar con una máquina con las características de similitud recogidas en la prueba pericial. En efecto, como bien recoge la Sentencia de la Audiencia Provincial de **Pontevedra**, sección primera, de 18 de Septiembre de 1997, "No es el perjuicio del oponente lo que en sí decide la ilicitud de la competencia, sino que ésta se ayuda o sirva de maniobras desleales del competidor... pues es claro que el libre ejercicio de la competencia y el libre mercado comportará el daño del competidor, porque a la postre será perdedor en esa lid concurrencial quien vea la clientela desviada en favor de su oponente; ese es, en definitiva, el objetivo de la actividad **empresarial** en concurrencia".

DECIMOSEPTIMO.- Pero, además, como dice claramente la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de Septiembre de 1995, aunque constare el trasvase de información reservada de una empresa a otra, ha de "probarse que existió equivalencia causal entre acción y resultado". Y en el caso enjuiciado, fácilmente podía haberse acreditado mediante prueba pericial contable que el descenso de ventas de Orduyar, S.L. tenía su causa directa en una competencia iniciada en su momento concreto por "Frucosol, S.L."



DECIMOCTAVO.- La ausencia de tal prueba ha de engarzarse necesariamente con las condiciones técnicas de la máquina comercializada por la apelante, que no permite de la prueba practicada inferir una exclusividad física ni funcional como para hablar de transmisión de **secretos empresariales**.

DECIMONOVENO.- Esto, por tanto, ha de concluir con la desestimación del recurso y la pertinente condena en costas de la apelante principal (Artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

VIGESIMO.- Por lo que respecta a las adhesiones al recurso, este Tribunal considera que no existen circunstancias excepcionales en las relaciones mercantiles de las partes para aplicar la regla especial del Artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , ya que una cosa es la dificultad intrínseca del thema decidendi y otra diferente la inhabitualidad de esta materia jurídica en el foro y la prolijidad de escritos y probanzas. Procederá, pues, estimar aquellos.

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

FALLAMOS:

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la legal representación de "Orduyar, S.L.", debemos confirmar la sentencia ya referenciada en lo atinente al recurso principal. Con expresa condena en costas a la apelante.

Que estimando los recursos que por adhesión interpuestos por Cia. Mtil. Comercial Frucosol, S.L., D. Antonio D. Germán , Cia. Mtil. Industrias Bi-Her, S.A., D Luis Antonio y la Cia. Mtil Iyección de Plásticos Irigaray, S.L., debemos recovar parcialmente la sentencia de instancia, en el sentido de hacer expresa condena en las costas de primera instancia referentes a los apelantes por adhesión, u la parte actora. Sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas de esta alzada atinentes a los recursos por adhesión.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su procedencia, juntamente con testimonio de la presente, para su ejecución y cumplimiento, debiendo acusar recibo.

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