



Roj: **SAP VI 751/2006** - ECLI: **ES:APVI:2006:751**

Id Cendoj: **01059370022006100292**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Vitoria-Gasteiz**

Sección: **2**

Fecha: **29/09/2006**

Nº de Recurso: **184/2006**

Nº de Resolución: **162/2006**

Procedimiento: **Rollo menor cuantía**

Ponente: **JESUS ALFONSO PONCELA GARCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE ALAVA

Sección 2ª

AVDA. GASTEIZ 18 2ª planta- C.P. 1008

Tfno.: 945-004821

Fax: 945-004820

N.I.G. 01.02.2-00/005526

R.menor cuantía 184/06

O.Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 6 (Vitoria)

Autos de J.menor cuantía 330/00

|
|
|
|

Recurrente: NATURAL VOX S.A.

Procurador: MIGUEL ANGEL ECHAVARRI MARTINEZ

Abogado: JAVIER MURUA ETXEBERRIA

Recurrido: CIBERNOS CONSULTING S.A.

Procurador: LUIS PEREZ AVILA

Abogado: JOSE ANTONIO MUÑOZ VILLARREAL

Recurrido: Pedro Jesús , María Teresa

Procurador: JESÚS MARÍA DE LAS HERAS MIGUEL

Abogado: FEDERICO SARACIBAR SERRADILLA

APELACIÓN CIVIL

La Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz, compuesta por los Iltmos. Sres. D. Jesús María Medrano Durán Presidente y Dª Mercedes Guerrero Romeo y D. Jesús Alfonso Poncela García,

Magistrados, ha dictado el día veintinueve de Septiembre de dos mil seis.

EN NOMBRE DEL REY



la siguiente

SENTENCIA N° 162/06

En el recurso de apelación civil Rollo de Sala 184/06, Autos de Juicio de Menor Cuantía n° 330/00, procedente del Juzgado de Primera Instancia n° 6 de Vitoria, promovido por NATURAL VOX S.A.

dirigida por el Letrado D. Javier Murua Etxeberria y representada por el Procurador D. Miguel Ángel Echávarri Martínez, frente a la sentencia dictada en fecha 30.03.06, siendo partes apeladas CIBERNOS CONSULTING S.A. y D. Pedro Jesús Y Dª María Teresa dirigidos por los Letrados D. Jose Antonio Muñoz Villarreal y D. Federico Saracibar Serradilla, respectivamente, y representados por el Procurador D. Luis Perez Avila y D. Jesús María De Las Heras Miguel, respectivamente. Siendo Ponente el Ilmo.Sr. Magistrado D. Jesús Alfonso Poncela García.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En la mencionada fecha se dictó por el Juzgado de procedencia sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: "Que, desestimando la demanda interpuesta por la mercantil NATURAL VOX S.A., representada por el Procurador señor Echavarrri Martínez, debo absolver y absuelvo a la mercantil CIBERNOS CONSULTING S.A., a don Pedro Jesús y a doña María Teresa de las prestaciones contra ellos ejercitadas en este procedimiento, sin condenar a ninguno de los litigantes al pago de las costas procesales de esta primera instancia".

SEGUNDO.- Frente a la anterior resolución se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por la representación de NATURAL VOX S.A., alegando los motivos que se examinarán en los fundamentos siguientes, recurso que se tuvo por interpuesto mediante providencia de 02.06.06, dando traslado a las partes por diez días para alegaciones. En fechas 21.06.06 y 22.06.06 se presentaron por los Procuradores Sr. Perez Avila y Sr. De Las Heras Miguel escritos de impugnación y de oposición, respectivamente, al recurso interpuesto. Por proveído de 26.06.06, fueron elevados los autos a esta Audiencia, previo cumplimiento de los trámites legalmente previstos.

TERCERO.- Recibidos los autos en la Secretaría de esta Audiencia, en fecha 13.07.06 se formó el rollo, registrándose y turnándose la ponencia, y no habiendo comparecido todas las partes, estése a la espera de que transcurra el término de 30 días. Por proveído de fecha 20.09.06, habiendo comparecido todas las partes, se señala para deliberación, votación y fallo el día 27 de Septiembre de 2006.

CUARTO.-En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Impugna la parte actora la sentencia del Juzgado que desestimó íntegramente las acciones derivadas de la Ley de Competencia Desleal que ejercita en su demanda, y viene a reproducir, con loable claridad expositiva, los argumentos fundamentadores de sus pretensiones. En el mismo orden los trataremos en la presente resolución.

Para empezar, insiste con el alegato de infracción del artículo 11-1 L.C.D., norma que, tras proclamar el principio de libertad de imitación de las prestaciones e iniciativas **empresariales** ajenas continúa con varias salvedades a dicha libertad, la primera de las cuales se refiere a las prestaciones e iniciativas "amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley", y al hilo de ello, la mercantil demandante trae a colación la patente ES 2076082 de la que era titular. Pero el caso es que, efectivamente, hay que hablar en pasado, porque dicha patente fue declarada nula por sentencia firme. De poco sirve argüir que la patente estaba en vigor, cuando los demandados llevaron a cabo las supuestas prácticas de competencia desleal, porque el artículo 114-1 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad dispone que "la declaración de nulidad implica que la patente no fue nunca válida", y de la inexistencia de un derecho no se pueden extraer consecuencias hacia terceros. Si de la apariencia de derecho que entonces gozaba Natural Vox, S.A. dedujéramos una infracción por los demandados del principio de buena fe consagrado en el artículo 5 L.C.D., estaríamos otorgando algún tipo de eficacia a un derecho nulo, por disposición legal inexistente desde el inicio. En definitiva, no puede protegerse esa apariencia en perjuicio de terceros.

SEGUNDO.- Sigue la sociedad apelante con el artículo 11-2 L.C.D. y dice infringidas otras dos excepciones a la regla de la libertad de imitación, por cuanto considera que la efectuada por los demandados era "idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación", y además supuso "un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno".



Esta norma contiene varias excepciones que, como tales, deben ser interpretadas restrictivamente, y para poder entenderlas aplicables, es menester que la prestación imitada posea unas características que permitan identificar a un empresario o singularizar una actividad diferenciándola del resto de sus competidores. Como han dicho algunos autores, se requiere que la prestación imitada tenga "singularidad competitiva", "peculiaridad" u "originalidad".

En cuanto al tema de la "asociación", la doctrina la encuadra dentro del concepto de riesgo de confusión, y distingue un riesgo de confusión directo (cuando el consumidor, al identificar dos prestaciones, les atribuye idéntico origen **empresarial**, siendo en realidad diferente) y otro de carácter indirecto (cuando, identificando claramente las prestaciones y su diverso origen **empresarial**, el consumidor entiende que hay alguna clase de relación, económica o jurídica, entre ambos empresarios). En nuestro caso, por muy flexible que sea el concepto de riesgo de confusión que empleemos, no lo podemos estimar concurrente, salvo que entendamos que el pionero en comercializar un producto en un sector mercantil muy especializado puede vetar a futuros y posibles competidores que quieran concurrir en el mismo campo. En efecto, no consta que ninguno de los clientes potenciales pudiera confundir (directa o indirectamente) el origen de las prestaciones de los litigantes o que hubiera riesgo de que creyeran existente entre ambas empresas algún tipo de asociación. Que la sociedad demandada registrara como marcas varias denominaciones referentes a la controvertida prestación, no demuestra la intención de confundir, ni el uso dado a tales marcas, ni su aptitud para crear confusión en un mercado muy especializado, entre clientes con sobradas posibilidades de asesoramiento técnico: entidades bancarias y empresas de telefonía.

TERCERO.- Natural Vox, S.A. parece incidir más, no ya en el aprovechamiento indebido de la reputación ajena (que, por otro lado, no se aprecia), sino en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Alega que su producto fue el resultado de un esfuerzo de investigación y desarrollo que le supuso inversiones millonarias, todo lo cual se ha ahorrado Cibernos Consulting, S.A. al copiarlo.

Hemos de señalar, sin embargo, que la actora no prueba el hecho de las inversiones económicas en la cantidad afirmada; destacar que la patente sobre el producto fue anulada, porque no suponía novedad o actividad inventiva, dado que había en Estados Unidos una patente anterior sobre idéntica prestación; e indicar que los perfeccionamientos del sistema añadidos por la demandante "resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia" (documental consistente en informe pericial de D. Magnus Stiebe, folios 1169 a 1174), es decir, no suponen una modificación del estado de la técnica existente, sino una solución que "resulta evidente" para el experto (documental consistente en informe pericial de la Oficina Española de Patentes y Marcas, folios 1091 a 1102). Por otro lado, los sistemas de Natural Vox, S.A. y de Cibernos Consulting, S.A. no son iguales, ambas comercializan "lo que internacional y comúnmente se conoce desde hace más de 15 años como IVR (Sistema de Respuesta Vocal Interactiva), o VRU (Unidad de Respuesta Vocal) conectada a un ACD (Distribuidor Automático de Llamadas)", el software es "un equipo con sistemas operativos estándar de mercado y los que desarrollan la mayoría de los fabricantes internacionalmente conocidos" y el hardware "se trata de una plataforma Cliente/Servidor basada en equipos industriales estándar de mercado" (vease documental consistente en informe pericial del ingeniero en telecomunicaciones Sr. Cabezas Molera, folios 1143 a 1156).

En definitiva, no se aprecia un esfuerzo **empresarial** relevante, que merezca la protección del Derecho y pueda impedir la concurrencia de otras empresas al mercado a través de la restricción de la libertad de imitación.

CUARTO.- A través del artículo 13 L.C.D., la actora imputa al Sr. Pedro Jesús y a la Sra. María Teresa la revelación de sus **secretos empresariales**, "**secretos** que protegían las investigaciones y los desarrollos que hacían diferenciar el sistema de ésta (Natural Vox, S.A.), que es lo que le aportaba ventajas considerables sobre otros sistemas de telefonía interactiva existentes en el mercado sin operadora transparente". Esta es la concreción que ofrece la apelante sobre los **secretos** supuestamente revelados.

Planteada la cuestión en esos términos genéricos, hemos de comenzar diciendo que, si la demandante copió el sistema de una patente norteamericana, no puede alegar que dicha tecnología es **secreto** propio que debe respetarse.

En segundo lugar, los informes periciales emitidos sobre la controvertida tecnología han sido firmados por ingenieros en telecomunicaciones y expertos en propiedad industrial, pues la materia es altamente especializada (fruto de años y elevados costes de investigación y desarrollo, según la actora), de donde cabe deducir las escasas posibilidades de que un filóloga y un ingeniero que solo ejercía funciones comerciales pudieran conocer cómo fabricar el producto y transmitírselo a la demandada. Porque una cosa es saber cómo funciona el producto y qué prestaciones ofrece, y otra distinta saber cómo se hace.

Además, la relación existente entre un empresario y sus clientes no es objeto de ninguna clase de derecho de exclusiva que permita a aquél impedir a los terceros y, en particular, a sus empleados y excolaboradores



dirigirse y contratar con ellos. Aún más, la concepción y puesta en práctica de estrategias de captación de la clientela ajena es, en principio, una conducta no sólo lícita, sino esperable y deseable en un sistema de competencia económica. Los actos tendentes a la captación de clientela, por tanto y en línea con lo anteriormente señalado, no pueden constituir "per se" actos desleales por expolio o aprovechamiento del esfuerzo ajeno al amparo del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal . Esta calificación debe reservarse para aquellos supuestos en los que intervienen conductas merecedoras de un tipo propio, como la confusión, el engaño, la denigración o la inducción a la ruptura contractual, y aquellos otros en los que la captación de clientela se ha efectuado valiéndose precisamente de los medios materiales y humanos de esta empresa y sirviéndose del conocimiento y acceso a su clientela que la relación que tiene con la empresa afectada presta a quien lleva a cabo esta conducta.

Así, la jurisprudencia menor ha considerado desleal la captación de clientela efectuada por parte de trabajadores, desde el interior y con los medios de la empresa que se proponen abandonar (vid. SS.AP. Álava, 26-mayo-1999, Huesca, 21-enero-1995 y Cáceres, 5-mayo-1998, entre otras), pero no, por ejemplo, la toma de contacto con clientes y proveedores hecha por sociedad en la que se han integrado los extrabajadores de otra tras la finalización de su relación laboral y con clara indicación de la constitución de una nueva sociedad para desarrollar la misma actividad y su desvinculación respecto del principal anterior (v.gr. S.AP.Navarra, 3-noviembre-2001).

QUINTO.- De acuerdo con el artículo 398-1 , en relación con el artículo 394-1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , apreciamos las mismas dudas de hecho que impulsaron al juzgador de instancia a hacer salvedad de la regla de vencimiento objetivo en el pronunciamiento sobre las costas.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

Que debemos DESESTIMAR y DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por el procurador Sr. Echávarri, en nombre y representación de Natural Vox, S.A., contra la Sentencia nº 67, de fecha 30 de marzo de 2006 , dictada en el procedimiento de menor cuantía nº 330/2000 del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Vitoria-Gasteiz, y en consecuencia, confirmamos la resolución impugnada, sin hacer expresa condena en las costas de la segunda instancia.

Frente a la presente resolución no cabe interponer recurso ordinario de clase alguna.

Con certificación de esta sentencia remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia para su conocimiento y ejecución.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo la Secretario certifico.