



Roj: **SAP B 5104/2018 - ECLI:ES:APB:2018:5104**

Id Cendoj: **08019370152018100332**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **28/05/2018**

Nº de Recurso: **1085/2017**

Nº de Resolución: **357/2018**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

N.I.G.: 0801947120148003310

Recurso de apelación 1085/2017-2ª

Materia: Juicio Ordinario

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

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 405/2014

Cuestiones.- Acción de reclamación de cantidad por incumplimiento contractual. Protección de diseño no inscrito con fundamento en contrato.

SENTENCIA núm. 357/2018

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTÍN

DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

DON JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ SEIJO

En Barcelona a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.

Parte apelante: PROSEÑAL S.L.

-Letrado: Josep Vía Marco

-Procurador: Carlos Arregui Rodes

LED A PORTER S.L. y LIGHTLED S.L.

-Letrado: José Carlos Pliego Losada

-Procurador: Luis García Martínez

Parte apelada: Torcuato

-Letrado: Aleix Pérez Patrini

-Procurador: Sonia Oria Pérez

Resolución recurrida: Sentencia



-Fecha: 7 de junio de 2017

-Demandante: Torcuato

-Demandada: PROSEÑAL S.L., LED A PORTER S.L. y LIGHTLED S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente:

"Que debo estimar la demanda interpuesta por Torcuato contra las entidades PROSEÑAL S.L., LED A PORTER S.L. y LIGHTLED S.L., condenando a estas a abonar al actor con las siguientes cantidades, además de cualesquiera otras de conformidad al pacto 8.1 del contrato celebrado:

Por las primeras 800 unidades vendidas de la lámpara conocida como mandolino, el 12% del precio de venta sin el IVA; por las unidades siguientes, el 10% del precio de venta sin el IVA que resulten, más los intereses legales previstos en la Ley 3/2004 desde la fecha en que debieran abonarse las respectivas cantidades.

Se imponen las costas del procedimiento a las entidades demandadas".

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandada. La parte demandante presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 8 de marzo de 2018.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- Términos de la controversia.

1. El demandante Torcuato, que idea en el año 2008 una lámpara conocida con el nombre de mandolino, lámpara que incorporada LEDs de bajo consumo, ejerció acción resolutoria de contrato y de reclamación de cantidad contra las entidades demandadas. Para la adecuada resolución del recurso estimamos conveniente partir de la siguiente relación de hechos que resultan de las actuaciones:

1.1.- En el año 2008 el demandante se puso en contacto tanto con representantes de la FIRA DE BARCELONA como de las entidades demandadas LED A PORTER S.A. (distribuidoras) y LIGHTLED S.L. (fabricante) para la comercialización de la lámpara mandolino. Fruto de esas conversaciones, el actor y las sociedades indicadas firmaron el 15 de marzo de 2010 el "contrato de producción y distribución de diseño de lámpara mandolino" que se acompaña a la demanda como documento tres (folio 51). En dicho contrato las partes exponen que el Sr. Torcuato, al que se denomina "diseñador", ha creado y diseñado la lámpara para su instalación en locales de grandes dimensiones, como el de la FIRA DE BARCELONA. De acuerdo con la estipulación primera, el demandante concede licencia a las demandadas para la fabricación y distribución en exclusiva de la lámpara.

En la estipulación cuarta las partes pactan que el demandante, como diseñador, registrará su derecho en el Registro de la Propiedad intelectual. De igual modo ambas partes se comprometen a designar un agente de Patentes y Marcas para la protección de los derechos de propiedad industrial, compartiendo los gastos por mitad.

La estipulación octava regula la remuneración del diseñador conviniendo las partes que el demandante percibiría un royalty que no sería inferior al 1,5- 2,5% del precio de venta sin Iva de cada una de las unidades de la lámpara mandolino vendidas. La misma estipulación añade que "en el supuesto que la intervención del diseñador facilite operaciones de venta de la mandolina (como es el caso de las que adquiere FIRA 2000 S.A. o se adquiriesen por terceros para ser instaladas en el recinto firal Gran Vía), los porcentajes a aplicar sobre cada unidad vendida serán los siguientes: Por las primeras 800 unidades, el 12% del precio de venta sin Iva; por las siguientes unidades, el 10% del precio de venta sin Iva".

1.2.- No es controvertido que el demandante no ha solicitado el registro de la lámpara en el Registro de la Propiedad Intelectual y que tampoco se ha efectuado gestión alguna (en este caso por ambas partes, según el contrato) para el reconocimiento legal de los derechos de propiedad industrial que pudieran corresponder al demandante.

1.3- FIRA 2000 S.A., que explota el recinto de la Fira de Barcelona, convocó un procedimiento de adjudicación del contrato de suministro de elementos para la iluminación de los pavellones 5 a 7 del recinto que se encuentra en la Gran Vía, que fue anunciado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 20 de julio de 2010. La también



demandada PROSEÑAL S.L. resultó adjudataria por acuerdo del Consejo de Administración de FIRA 2000 S.A. 25 de octubre de 2010. Cuatro días después, el 29 de octubre, FIRA 2000 S.A. y la demandada suscribieron el contrato que obra al folio 279, por el que PROSEÑAL S.L. se compromete a suministrar los elementos de iluminación por el precio y las condiciones contenidas en el mismo contrato, todo ello de conformidad con las bases de la adjudicación.

1.4.- Según resulta del informe pericial elaborado por el ingeniero industrial Manuel , que fue designado judicialmente, las lámparas instaladas en los pabellones del recinto ferial de FIRA 2000 "se corresponden con el diseño de la lámpara mandolino, tanto en el aspecto físico como en cuanto a las prestaciones técnicas".

1.5.- No se discute que PROSEÑAL encargó la fabricación de las lámparas finalmente instaladas en el recinto ferial de FIRA 2000 a LIGHTLED.

2. La parte actora alegó que las demandadas habían incumplido el contrato de 15 de marzo de 2010, al haber fabricado e instalado en los pabellones de la FIRA lámparas del modelo mandolino diseñadas por el Sr. Torcuato . Por todo ello solicitó que se declarara la resolución del contrato y se condenara a la demandada al pago de los daños y perjuicios ocasionados, a cuantificar en ejecución de sentencia de acuerdo con los royalties acordados en la estipulación octava del contrato.

3. LIGHTLED y LED A PORTER se opusieron a la demanda alegando que el contrato de suministro de las luminarias de los pabellones de la FIRA fue adjudicado a una tercera entidad, la codemandada PROSEÑAL, en un proceso de licitación pública. No es posible, por tanto, vincular el contrato de 15 de marzo de 2010 suscrito por las demandadas con el contrato que la FIRA firmó con PROSEÑAL el 29 de octubre de 2010. Rechazan, por otro lado, que hayan incumplido el contrato, cuya eficacia estaba condicionada a que el diseño tuviera cobertura legal, cosa que no ocurrió, toda vez que el demandante no inscribió la autoría de la obra y carece de cualquier derecho de propiedad industrial.

4. PROSEÑAL, por su parte, se opuso a la demanda alegando la excepción de falta de legitimación pasiva, dado que no firmó el contrato de 15 de marzo de 2010. La demandada, según el escrito de contestación, resultó adjudataria en un proceso abierto de licitación y es ajena a lo convenido por los otros litigantes.

SEGUNDO.- De la sentencia, el recurso y la oposición.

5. La sentencia estima íntegramente la demanda, al concluir que las demandadas incumplieron el contrato de 15 de marzo de 2010. LIGHTLED asumió el compromiso de suministrar las luminarias mandolino en la FIRA 2000, apartándose de las obligaciones contraídas en dicho contrato. Según el juez a quo, las tres demandadas se pusieron de acuerdo para eludir los términos del contrato, presentando a PROSEÑAL, que no lo había firmado, para evitar incurrir en incumplimiento. Por ello la sentencia concluye que la responsabilidad de ésta no deriva del contrato, sino que es de naturaleza extracontractual (el artículo 1902 del Código Civil). En cuanto a las consecuencias económicas derivadas del incumplimiento contractual y del acto ilícito cometido por PROSEÑAL, la sentencia aplica lo previsto en la estipulación octava del contrato, por lo que condena a las demandadas al pago de la cantidad que resulte de aplicar un 12% del precio a las 800 primeras unidades vendidas a la FIRA 2000 y un 10% del precio de las restantes.

6. La sentencia es recurrida por las demandadas. PROSEÑAL insiste en que no tiene legitimación pasiva, por no haber suscrito el contrato, alegando errónea valoración de la prueba, dado que concurrió al concurso y resultó adjudataria, sin que tenga vínculo alguno que el resto de demandadas. LIGHTLED y LED A PORTER también alegan errónea valoración de la prueba. Tal y como afirmaron en la contestación, entienden que el derecho a percibir royalties se condicionó a que el Sr. Torcuato viera reconocida la autoría del diseño mediante su registro. Rechazan, por otro lado, que las demandadas se pusieran de acuerdo para defraudar los derechos del actor y refutan, por último, las consecuencias económicas de la resolución. Por último, LED A PORTER niega que tenga responsabilidad en los hechos, dado que no participó en la fabricación o distribución de la lámpara.

7. La parte demandada se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia apelada.

TERCERO.- Acción por incumplimiento contractual dirigida contra LIGHTLED y LED A PORTER.

8. La sentencia tiene por probado que las demandadas LIGHTLED y LED A PORTER incumplieron el contrato para la fabricación y la distribución de la lámpara mandolino firmado con el demandante el 15 de marzo de 2010, toda vez que suministraron la citada lámpara a FIRA 2000 (fundamento tercero de la sentencia). La apelante, aunque admite que, efectivamente, LIGHTLED fabricó la lámpara para PROSEÑAL, adjudataria del concurso realizado por FIRA 2000, rechaza el incumplimiento, por cuanto estima que la eficacia del contrato quedó condicionada a que el Sr. Torcuato viera reconocida legalmente su condición de autor de la obra mediante su registro en el Registro de la Propiedad Intelectual y mediante la designación de un agente de Patentes y Marcas para la protección de los derechos de propiedad industrial. Además, insiste en que la



adjudicación del contrato a PROSEÑAL fue por concurso, en el que concurrieron distintos oferentes, por lo que en ningún caso cabe entender que hubo amaño en la licitación como sugiere la sentencia apelada.

9. Pues bien, debemos descartar, de entrada, que la validez o la eficacia del contrato quedara condicionada al registro del diseño. Es cierto que en la estipulación cuarta del contrato las partes convienen que el diseñador registraría su derecho en el Registro de la Propiedad Intelectual y que ambas partes designarían a un agente de Patentes y Marcas para la protección de los derechos de propiedad industrial. Ahora bien, esa obligación en buena medida incumbía a ambas partes, que se comprometieron a compartir por mitad los costes de los registros. En cualquier caso, el contrato no supedita la remuneración del diseñador al registro efectivo del derecho, ni consta que las demandadas requirieran al actor a tal efecto.

10. Por demás, coincidimos también con la sentencia apelada cuando concluye que el contrato fue incumplido al menos por LIGHTLED, que fabricó para la FIRA las lámparas diseñadas por el Sr. Torcuato eludiendo la remuneración pactada. Aunque el contrato fue adjudicado en un concurso abierto organizado por FIRA 2000, no es controvertido que el demandante ofreció su diseño tanto a la propia FIRA 2000 como a las sociedades demandadas. El contrato de 15 de marzo de 2010 contempla expresamente un royalty específico para el caso de que la venta de la lámpara mandolino se efectuara a FIRA 2000 para su instalación en los pabellones del recinto firal de la Gran Vía. Daniel , representante de FIRA 2000, admitió en el juicio que el demandante ofreció el suministro de la lámpara. Y la prueba practicada acredita sobradamente que la lámpara mandolino fue la que finalmente se instaló en los pabellones 4, 5, 6 y 7 de la FIRA. Así lo certifica la pericial (folio 354) y la documentación suscrita entre la adjudicataria (PROSEÑAL) y la fabricante del producto (LIGHTLED), en la que identifican la lámpara con la denominación "mandolino". Es evidente, por tanto, que las bases del concurso se adaptaron a la lámpara diseñada por el actor y, en consecuencia, que LIGHTLED fabricó para la adjudicataria el producto licenciado.

11. Por todo ello la demandada, además de incurrir en causa de resolución (artículo 1124 del Código Civil), debe responder del incumplimiento contractual, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1100 , 1101 y 1258 de dicho Código . La estipulación octava del contrato, además de contemplar la facultad resolutoria a instancias del diseñador por cualquier incumplimiento por parte del fabricante o del distribuidor, establece que éstos deberán abonar los royalties pendientes. Por tanto, LIGHTLED, tal y como establece la sentencia apelada, debe ser condenada al pago de la remuneración pactada: el 12% del precio de venta sin IVA de cada una de las primeras 800 unidades vendidas, y el 10% para las restantes. En cualquier caso, en línea con lo afirmado por la recurrente, no puede equipararse el total de lo adjudicado (561.198 euros) con el precio de venta de las lámparas. Tanto el perito como, fundamentalmente, el representante de la FIRA, admitieron que el precio abonado por FIRA 2000 comprende distintas partidas (instalación, líneas eléctricas...). En este punto acogemos los argumentos de la recurrente. En definitiva, en ejecución de sentencia deberá determinarse del total facturado por FIRA 2000 a PROSEÑAL la cantidad que corresponde por cada lámpara mandolina (precio de venta sin IVA) y sobre el precio por unidad aplicar un 12% a las primeras 800 unidades y un 10% a las restantes. Al pago de la cantidad resultante debe ser condenada la fabricante LIGHTLED.

12. Por el contrario, estimamos que la condena no puede extenderse a LED A PORTER, dado que no consta que suministrara, distribuyera o fabricara lámparas para FIRA 2000. Así resulta de la documentación y del expediente remitido al Juzgado por FIRA 2000. Es cierto que LED A PORTER firmó el contrato de 15 de marzo de 2010, pero no ha quedado acreditado que lo incumpliera. Tampoco consta que exista algún tipo de vinculación entre las demandadas ni que estas se concertaran para eludir las obligaciones contraídas en aquel contrato. Por todo ello dicha entidad debe ser absuelta.

CUARTO.- De la responsabilidad extracontractual de PROSEÑAL.

13. La sentencia apelada condena a PROSEÑAL por haber incurrido en la responsabilidad extracontractual establecida en el artículo 1902 del Código Civil . El juez a quo deduce de la prueba practicada que LIGHTLED y LED A PORTER buscaron a otra empresa (PROSEÑAL), que no tenía relación alguna con el actor, para soslayar las obligaciones contraídas en el contrato de 15 de marzo de 2010. Su responsabilidad, por tanto, no nace del contrato, sino de los acuerdos alcanzados con las otras dos demandadas.

14. PROSEÑAL alega errónea valoración de la prueba, pues insiste en que es ajena a lo contratado por las otras partes en el contrato de 15 de marzo de 2010, contrato en el que no intervino. PROSEÑAL se limitó a concurrir a un concurso público convocado por FIRA 2000 y a encargar la fabricación a la entidad ALUMBRADOS VARIOS S.A., que finalmente subcontrató el trabajo a LIGHTLED. Rechaza, por tanto, cualquier tipo de concierto o apaño entre las sociedades demandadas, entre las que no existe ningún tipo de vinculación.

15. Delimitadas las posiciones de ambas partes, debemos estimar el recurso. No hay prueba alguna de que la recurrente colaborara con las otras dos demandadas para que estas eludieran las obligaciones asumidas con el actor. Tampoco lo podemos deducir del relato de hechos probados o de la circunstancia de que PROSEÑAL



resultara adjudicataria del concurso convocado por FIRA 2000 y que fabricara las lámparas por encargo de LIGHTLED. En este sentido estimamos contradictorio que PROSEÑAL sea condenada por haber cometido un acto ilícito de naturaleza extracontractual y que se le apliquen como consecuencia de ello los efectos jurídicos previstos en el contrato.

Por todo ello debemos estimar el recurso y absolver libremente a la demandada.

QUINTO.- Costas procesales.

16. Conforme al artículo 394 de la ley de Enjuiciamiento Civil , deben imponerse a LIGHTLED las costas de primera instancia causadas al demandante, al estimarse sustancialmente la demanda. No procede, sin embargo, imponer al actor las costas causadas a LED A PORTER, dado que solo a partir de la documentación remitida por FIRA 2000, que estimamos que le era desconocida, se ha podido conocer que dicha entidad no tuvo intervención en la fabricación y distribución de las lámparas mandolino. Por el contrario, deben imponerse al demandante, por aplicación del criterio del vencimiento, las costas causadas a PROSEÑAL.

No se imponen las costas de ambos recursos por haber sido estimados total o parcialmente (artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

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

FALLAMOS

Estimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de PROSEÑAL S.L. y estimar en parte el recurso formulado por la representación de LIGHTLED S.L. y LED A PORTER S.L. contra la sentencia de 7 de junio de 2017 , que revocamos en parte. En su lugar, estimamos en parte la demanda interpuesta por la representación de Torcuato y acordamos:

1º) Condenar a LIGHTLED S.L. al pago de la cantidad que se determine en ejecución de sentencia de acuerdo con los parámetros establecidos en el fundamento tercero de esta resolución.

2º) absolver libremente a LED A PORTER S.L. y a PROSEÑAL S.L.

3º) condenar a LIGHTLED S.L. al pago de las costas de primera instancia causadas al demandante.

4º) Condenar a Torcuato al pago de las costas de primera instancia causadas a la demandada PROSEÑAL S.L.

Sin imposición de las costas de ambos recursos y con devolución a los recurrentes de los depósitos constituidos.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, una vez firme, a los efectos pertinentes.

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