



Roj: **SAP B 12388/2008 - ECLI:ES:APB:2008:12388**

Id Cendoj: **08019370152008100274**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **23/05/2008**

Nº de Recurso: **721/2006**

Nº de Resolución: **190/2008**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS GARRIDO ESPA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 4, 19-06-2006,
SAP B 12388/2008**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA

ROLLO Nº 721/2006-1ª

JUICIO ORDINARIO Nº 59/2004

JUZGADO MERCANTIL Nº 4 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 190/08

Ilmos. Sres. Magistrados

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. LUIS GARRIDO ESPA

D. BLAS ALBERTO GONZÁLEZ NAVARRO

En Barcelona a veintitres de mayo de dos mil ocho.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 59/2004 ante el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona, a instancia de LIGHT MUR S.A. y TOTAL PANEL SYSTEM S.A., representadas por el Procurador D. Ignacio López Chocarro y asistidas del Letrado D. Alejandro Angulo Lafora, contra CADECSA COMERCIAL S.A.U., representada por el Procurador D. Angel Montero Brusell y bajo la dirección de la Letrada Dª. Anna Autó Casassas, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de ambas partes contra la Sentencia dictada por dicho Juzgado el día 19 de junio de 2006.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "FALLO: Desestimar la reconvencción formulada por el Procurador D. Angel Montero Brusell en representación de CADECSA COMERCIAL SA, y estimar parcialmente la demanda presentada por el Procurador D. Ignacio López en representación de LIGHT MUR SA y TOTAL PANEL SYSTEM SA, declarar que CADESCA COMERCIAL SA ha infringido los derechos de patente del que es titular el demandante LIGHT MUR SA al fabricar, ofrecer y comercializar los paneles decorativos FUTURESTONE con el procedimiento objeto de la patente española ES 2.049.164, condenar al demandado a cesar en la actividad infractora y a indemnizar al actor en la suma de 775.065'97 euros, ordenar el embargo de los paneles decorativos terminados o en proceso de producción que obren en poder de CADECSA, así como los medios exclusivamente destinados a la fabricación de los



mismos, para su posterior destrucción, condenar a la demandada a la publicación de la parte dispositiva de esta sentencia en los diarios El País y Expansión, así como al pago de las costas procesales, absolviendo a CADECSA COMERCIAL SA de las demás pretensiones".

Fue completado el fallo por Auto de 6 de julio de 2006 , en el sentido de imponer a CADECSA COMERCIAL S.A.U. las costas de la demanda reconvenicional.

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpusieron sendos recursos de apelación por la representación procesal de ambas partes, que fueron admitidos a trámite y debidamente formalizados conforme a la vigente LEC. Cada parte presentó escrito de oposición frente al recurso contrario.

TERCERO. Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, una vez proveída la petición de prueba, se procedió al señalamiento de día para la vista, que tuvo lugar el pasado 6 de febrero.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA .

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. I) La sentencia de primera instancia, de claro razonamiento, correcta sistemática y exhaustiva motivación, dio respuesta jurídica a la demanda que formularon LIGHT MUR S.A y TOTAL PANEL SYSTEM S.A. contra CADECSA COMERCIAL S.A.U., en la que se ejercitaban acciones por infracción de patente, con amparo en Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes , y por competencia desleal, de conformidad con la Ley 3/1991, de 10 de enero , así como a la demanda reconvenicional que la demandada dirigió contra la primera, en la que se pretendía la declaración de nulidad de la patente por falta de novedad, en el siguiente sentido:

- a) fue desestimada la demanda reconvenicional de nulidad de la patente por falta de novedad;
- b) se estimaron las acciones declarativa de infracción de la patente ES 2.049.164, referida a un "procedimiento para la obtención y aplicación de reproducciones murales y arquitectónicas", titularidad de LIGHT MUR S.A. y que explota su matriz TOTAL PANEL SYSTEM S.A., por parte de la demandada CADECSA COMERCIAL S.A.U., y de condena a cesar en la fabricación y comercialización de los muros sintéticos o paneles decorativos (que la demandada distingue con la marca Futurstone) obtenidos mediante el procedimiento patentado; a pagar a la parte demandante una indemnización por daño emergente y lucro cesante que cifraba en la suma total de 775.065'97 euros; al embargo de los productos infractores que obren en poder de la demandada y de los medios exclusivamente destinados a su fabricación; y a la publicación a su costa del fallo de la sentencia en los diarios El País y Expansión; y
- c) se desestimaron las pretensiones basadas en la Ley de Competencia Desleal, que se apoyaban en la comisión por CADECSA del ilícito concurrencial tipificado por el art. 15.1 de dicha Ley ("1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa"), por razón de la infracción de la normativa medioambiental, que en el decir de la demanda proporciona a la demandada un ahorro de costes que repercute en una ventaja competitiva significativa;

Finalmente, la sentencia imponía las costas de la demanda, pese a que la estimación era parcial, a la parte demandada, así como las costas generadas por la demanda reconvenicional (en el auto aclaratorio).

II) Apelan ambas partes:

1º) las actoras, para que sean estimadas las acciones por competencia desleal, declarativa y de condena a pagar el enriquecimiento injusto, por considerar que tal es la solución adecuada en coherencia con la prueba practicada;

2º) la demandada para que (a) se estime la reconvenición y se declare la nulidad de la patente por falta de actividad inventiva; (b) se desestime la demanda por no existir infracción de la patente, impugnando subsidiariamente la condena indemnizatoria y (c) se revoque en todo caso la condena en costas respecto a la acción de competencia desleal, que deben imponerse a TOTAL PANEL SYSTEM S.A., que es quien ejercita las pretensiones basadas en dicha Ley.

SEGUNDO. Recurso de CADECSA COMERCIAL S.A.U.

I) En su escrito de demanda reconvenicional, CADECSA fundó la nulidad de la patente ES 2.049.164 en la falta de novedad. Sostenía que la patente no es nueva conforme al art. 6 de la Ley de Patentes al estar anticipada por varios documentos prioritarios, aportando en apoyo de la pretensión así configurada (nulidad por falta de novedad) el dictamen pericial del ingeniero Sr. Juan Carlos (que concluía que el procedimiento patentado, en su conjunto, "no puede considerarse una novedad específica ya que es la suma de procesos conocidos para hacer un producto también conocido. No puede reivindicarse novedad"; f. 297), y tal causa de pedir



determinó la defensa de la titular de la patente, LIGHT MUR S.A., que advirtió en su contestación que tal planteamiento limitaba el debate procesal a la falta de novedad, no alcanzando al examen del requisito de la actividad inventiva. Fue en la audiencia previa cuando la dirección jurídica de CADECSA alegó, también, la falta del requisito de la actividad inventiva (art. 8 LP) como causa de nulidad de la patente, ampliando así el objeto de la demanda reconvenional. Tal ampliación fue denegada por el Sr. Magistrado por entender que desbordaba el concepto de las "alegaciones complementarias" que en dicho acto procesal permite el art. 426.1 LEC, por lo que la discusión sobre la falta de actividad inventiva quedó excluida del debate procesal.

CADECSA, en su recurso, no impugna el pronunciamiento judicial que, previa una extensa y acertada fundamentación, denegó la nulidad por ausencia del requisito de novedad; manifiesta incluso la apelante su conformidad con el criterio de examen que observó el Sr. Magistrado a partir de la doctrina de las Cámaras de Recurso de la Oficina Europea de Patentes (la falta de novedad ha de resultar de un solo documento, no de la combinación de varios).

Lo que impugna el recurso es que la sentencia no entrara a examinar el requisito de la actividad inventiva, materia que según la apelante debió ser enjuiciada porque, en su tesis, la novedad y la actividad inventiva no son conceptos heterogéneos o categorías independientes, sino dos conceptos vinculados, de tal modo que en la doctrina se conocen dos tipos de novedad: la novedad explícita o novedad en sentido estricto (de la que habla el art. 6 LP), y la novedad implícita, que se identifica con la actividad inventiva (art. 8 LP), por lo que cuando se alega la falta de novedad de una patente se está incluyendo la novedad explícita y la implícita, y en tal sentido debe interpretarse la denuncia de falta de novedad en que se fundaba la demanda reconvenional.

II) No se cita la fuente doctrinal de la que supuestamente procede dicha tesis, y más bien nos parece que con tal construcción argumental se trata de confundir dos requisitos legales conceptualmente distintos y sucesivos, que reclaman distintas técnicas de valoración, para soslayar el principio procesal de preclusión.

Se trata de dos requisitos diferentes porque responden a conceptos diversos y de ahí la distinción legal en el art. 6 y en el art. 8, respectivamente, de la Ley de Patentes (reflejo de los arts. 54 y 56 del Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 sobre Concesión de Patentes Europeas), susceptibles, uno y otro, de servir de fundamento autónomo de la acción de nulidad de la patente, sin que la denuncia de la ausencia de uno de ellos comporte que deba examinarse la del otro, de tal modo que si se alega sólo la falta de novedad se está excluyendo del debate el examen de la actividad inventiva (para cuya apreciación sí deben combinarse los documentos o elementos prioritarios que conforman el estado de la técnica), y si se alega la falta de este último no hay razón jurídico-procesal para examinar el primero, la novedad.

La distinción entre falta de novedad explícita e implícita efectivamente existe en el ordenamiento europeo de patentes a partir de la doctrina de las Cámaras de Recursos de la EPO, que se ha reflejado en las Directrices de Examen, pero no responde a la diferenciación que hace la apelante, ya que la falta de novedad que se ha venido en denominar implícita sigue perteneciendo al ámbito propio del requisito de la novedad y no al de la actividad inventiva. Se trata del supuesto en que puede considerarse que la reivindicación de la patente ha sido objeto de una previa divulgación a partir del contenido implícito de un documento, en contraste con la novedad explícita, que deriva de cuanto se expone explícitamente en el documento anterior [doctrina sostenida por varias Decisiones, como la T 12/81, T 140/94, T 658/92, T 793/93 y T 101/98, y que se ha recogido en las Directrices para los exámenes realizados en la EPO, concretamente en las Reglas C-IV.9.2 y 9.4: un documento anterior "destruye la novedad del objeto reivindicado que derive directamente y sin ambigüedad del documento, incluyendo cualquier elemento que para un experto en la materia esté implícito en lo explícitamente mencionado en el documento", y "En el caso de un documento anterior, la falta de novedad puede ser obvia a la vista de lo que está expresamente indicado en el propio documento. Alternativamente, la falta de novedad puede ser implícita en el sentido de que al poner en práctica la enseñanza del documento anterior, el experto en la materia llegaría inevitablemente al resultado que se corresponde con los términos de la reivindicación (...)], pero la falta de novedad por una previa divulgación implícita no se identifica con la actividad inventiva, y no creemos que sea necesario, dada la claridad del tema, abundar más en ello.

III) La decisión del Sr. Magistrado de no admitir en la audiencia previa la ampliación de la demanda fue correcta, pues la integración de la acción de nulidad de la patente con otra causa de nulidad nueva, distinta de la alegada en la demanda, no constituye una "alegación complementaria" del art. 426.1 LEC, sino una ampliación de la causa de pedir, es decir, de la demanda, y se pretendió cuando ya había precluido el trámite para ello, a tenor de lo que disponen los arts. 400.1, 401.2 y 421.1 LEC, que salvaguardan al fin la seguridad jurídica y el derecho de defensa mediante los principios básicos de preclusión y prohibición de mutatio libelli. Por tal motivo la cuestión relativa a la actividad inventiva no pudo ser y no fue abordada por la sentencia de primera instancia, que se ajustó al mandato de congruencia y exhaustividad del art. 218.1 LEC, y por la misma razón no puede serlo en esta segunda instancia.



TERCERO. El recurso que examinamos impugna seguidamente la conclusión judicial de infracción de la patente de la actora LIGHT MUR. Alega CADECSA que no ha quedado acreditado que los muros sintéticos o paneles decorativos que fabrica y comercializa con la marca Futurstone hayan sido obtenidos por el procedimiento patentado.

Frente a ello basta con advertir que la existencia de infracción no fue negada por CADECSA en el escrito de contestación a la demanda (silencio que produce el efecto que indica el art. 405.2 LEC) y, por ello, la infracción no fue materia controvertida. Además ha quedado acreditada en autos sobre la base del dictamen pericial elaborado por el ingeniero industrial Joan Robert Arnavat (documento 8; de 26 de octubre de 2004) a la vista de la descripción del procedimiento contenida en el dictamen del perito ingeniero Pedro Miguel , que comprobó el procedimiento utilizado por la demandada en su propia sede, durante la práctica de las diligencias de comprobación de hechos que precedieron a la demanda. Dictamen aquel (que concluye que "todas y cada una de las operaciones del proceso de CADECSA para la fabricación de revestimientos decorativos, así como el orden de su ejecución, coinciden plenamente con las del procedimiento de fabricación objeto de las reivindicaciones 1, 2 y 3 de la patente de invención española 2.049.164 de LIGHT MUR") que no ha sido desvirtuado por ningún otro parecer pericial.

CUARTO. Con respecto a la indemnización concedida, rebate la apelante, en primer lugar, que se haya demostrado la causación de daños y perjuicios como consecuencia de la infracción.

Ha quedado acreditado que la demandada ha fabricado y comercializado durante varios años productos protegidos por la patente de LIGHT MUR en la medida en que han sido obtenidos ejecutando el procedimiento patentado, vulnerando el derecho de exclusiva que confiere la patente (art. 50.1.c LP), por lo que la titular está en condiciones de ejercitar las pertinentes acciones en defensa de su derecho, entre ellas la de indemnización de los daños y perjuicios sufridos (art. 63.b LP), que comprenderá no sólo el valor de la pérdida padecida (daño emergente) sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho (lucro cesante) conforme establece el art. 66.1 LP , habiendo optado la titular, en lo que afecta a la fijación de la ganancia dejada de obtener, por el criterio de la regalía hipotética, previsto por el apartado c) del art. 66.2 : "La ganancia dejada de obtener se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes: c) el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho".

Es cierto, como ha precisado la jurisprudencia, que la existencia de ganancias dejadas de obtener a raíz del acto infractor (lucro cesante) ha de ser en todo caso probada, bien que no con mayor rigor o criterio restrictivo que cualquier hecho que constituye la base de una pretensión (STS 2 de marzo de 2001). Pero la exigencia de esa prueba es compatible con la posibilidad de apreciar su concurrencia ex re ipsa, quedando satisfecha con la propia demostración del acto antijurídico en aquellos casos en que la conexión de éste con el perjuicio alegado permite apreciar, de acuerdo con las reglas de la lógica, que este último es consecuencia necesaria, lógica e indefectible de la acción ilícita. Se dice por ello que hay ocasiones en que los hechos hablan por sí mismos (res ipsa loquitur) y que por tal razón no es necesario demostrar la realidad del daño (STS 10 de octubre de 2001, 21 de noviembre de 2000 , entre otras).

Probada la realidad del perjuicio o ganancia dejada de obtener a causa de la violación de su derecho, generalmente a medio de un juicio de previsibilidad razonable, el titular podrá optar para la cuantificación de la pérdida por alguno de los parámetros previstos por el artículo 66.2 LP .

En atención a dicha doctrina, que permite la constatación de un perjuicio ex re ipsa, como consecuencia lógica del acto antijurídico, la pretensión indemnizatoria se mostraría, en principio, admisible, porque la demandada ha fabricado y comercializado el producto protegido por el procedimiento patentado y con ello ha privado a la actora, que es la única facultada para autorizar su fabricación y comercialización en el mercado español, de la obtención de una ganancia. Lo que puede resultar discutible es cual sea, conceptualmente, esa ganancia dejada de obtener.

Pero si la titular opta por el criterio de la regalía hipotética, que encuentra más fundamento en el enriquecimiento injusto que en la finalidad resarcitoria (aunque cumpla esta función), la realidad del perjuicio se muestra como una consecuencia indefectible del acto infractor ya que es evidente que de haber respetado CADECSA el monopolio de la titular mediante la obtención de una autorización o licencia para explotar la patente, LIGHT MUR no la habría concedido gratuitamente sino a cambio de una remuneración, que es precisamente la ganancia dejada de obtener por la titular, coincidente con el ahorro de costes que el acto infractor ha reportado a su autor.

Debe tenerse presente que incluso si LIGHT MUR no explotara la patente en España (que la explota, a través de TOTAL PANEL SYSTEM, en adelante TPS), la Ley de Patentes atiende aún en tal supuesto al restablecimiento del patrimonio del titular de la patente infringida al disponer el art. 66.3 LP que "Cuando el Juez estime que



el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el art. 83 de la presente ley, la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en la letra c) del apartado anterior".

QUINTO. Se impugna seguidamente el concepto indemnizatorio de daño emergente consistente en los gastos extrajudiciales para la comprobación de la conducta infractora, no por que se niegue su realidad o la efectiva causación de las partidas que la sentencia acoge, sino porque tales gastos no fueron soportados por la titular de la patente, LIGHT MUR, sino por la co-actora TPS, que es quien explota la patente.

En la audiencia previa, para salvar los óbices relativos a la legitimación activa que opuso la demandada, se aclaró por el letrado de las demandantes que LIGHT MUR acciona por violación de la patente en cuanto titular, y que TPS es quien ejercita la acción por competencia desleal.

Sucede que los gastos de comprobación del acto infractor, según resulta del anexo al dictamen del perito Sr. Ángel Daniel, fueron sufragados por TPS, que es propietaria de la totalidad de las acciones de LIGHT MUR y es quien explota la patente con el consentimiento de la titular. Pero no por ello deben quedar excluidos de la indemnización tales gastos encauzados a la comprobación del acto infractor, pues su realidad y utilidad a tal fin no se discute y si fueron soportados por la licenciataria TPS se ha de entender que lo ha hecho por cuenta de la titular, a la que podría reclamar su reembolso, y en todo caso no puede negarse la falta de legitimación tanto de una como de otra parte demandante para reclamarlos; si no se acepta que sean reclamados por la titular, habrá de admitirse que lo sean por TPS, que además estaría en condiciones de repercutirlos a LIGHT MUR.

SEXTO. En cuanto a la cantidad reconocida por el concepto de lucro cesante, el recurso critica los criterios de cálculo de la regalía hipotética adoptados por el perito Don. Ángel Daniel y que la sentencia aceptó graduando la indemnización dentro del margen porcentual propuesto por dicho perito.

I) El método pericial para el cálculo del precio de la licencia hipotética fue el siguiente (según el dictamen aportado con la demanda como documento nº 12, de 28 de octubre de 2004, y el dictamen ampliatorio de 3 de febrero de 2006, a f. 1119 y ss, este último a la vista de la documentación contable aportada por la demandada):

A juicio del perito la fijación del precio de la licencia hipotética en el caso presente precisa del establecimiento no sólo del porcentaje de la regalía y de la base sobre la que se aplicará, sino además de un tercer parámetro, cual es la existencia de un importe mínimo de ventas garantizado por el licenciatario:

a) en cuanto al porcentaje, valorando ciertos factores (el margen con que se opera en el mercado y el grado de participación del licenciatario en el esfuerzo comercial del titular de la patente para introducir y mantener el producto tanto en el mercado nacional como en el exterior), dictamina un margen entre un 10 y un 20 % sobre el precio de venta del producto;

b) la base del cálculo será el precio de venta del producto del titular de la patente a sus distribuidores, en definitiva, el precio que viene aplicando TPS, que oscila durante de los ejercicios de 2002, 2003 y 2004 alrededor de 32 euros por metro cuadrado de producto;

y c) finalmente, el mínimo garantizado, en función del volumen mínimo de ventas que se espera que conseguirá el licenciatario, que le permitan satisfacer el importe de la regalía y obtener un adecuado beneficio industrial, debiéndose presumir que cualquier licenciatario debe ser capaz de producir y colocar en el mercado un importe mínimo que se sitúa en el 50 % de las ventas del titular de la patente (en realidad de TPS), y que el perito fija en 70.000 metros cuadrados (que es la mitad de las ventas efectuadas por TPS en 2003).

Partiendo de tales parámetros, puesto que las ventas realizadas por la demandada durante 2003, 2004 y 2005 no alcanzaron ese mínimo, el perito ofrecía los resultados de aplicar sobre el mínimo garantizado de 70.000 m² de producto, al precio indicado, uno y otro porcentaje, resultando, si se aplica el 10 %, 504.000 euros, y si se aplica el 20 %, 1.008.000 euros.

II) La sentencia desvaloró los cálculos del peritaje aportado por la demandada (Auditores GMP, Sr. Eugenio, al f. 633) y acogió los criterios del perito Don. Ángel Daniel, aplicando el porcentaje del 15 % sobre el precio de venta del mínimo garantizado de 70.000 m², resultando la cantidad de 756.000 euros.

Consideró el Sr. Magistrado que la exigencia de un mínimo de ventas al hipotético licenciatario resulta razonable ya que mediante la licencia no exclusiva la titular está introduciendo a un competidor en el mercado, siendo lógico que garantice la rentabilidad de la licencia, teniendo en cuenta la previsible disminución de sus propios ingresos.

Puesto que la demandada-apelante critica los criterios de cálculo del perito Don. Ángel Daniel con cierta generalidad, se hace preciso extraer de su alegato los concretos motivos de impugnación que han de merecer respuesta en esta instancia. Estimamos que son los siguientes.



III) Considera erróneo, en primer lugar, que el porcentaje de royalty se aplique sobre el precio de venta del producto aplicado por la titular de la patente (en realidad, por su licenciataria TPS), ya que debiera ser aplicado sobre el precio de venta del hipotético licenciataria, es decir, del infractor.

Pero con este argumento se contradice la propia defensa hasta el punto de poder perjudicarla si se acoge la solución que propone, porque la demandada ha mantenido en todo momento que los precios de los muros decorativos por ella vendidos no son inferiores a los de TPS (f. 148); incluso, su perito, Don. Eugenio, de Auditores GMP, manifiesta, tras las pertinentes comprobaciones, que los precios de CADECSA son superiores a los de TPS (el precio de venta de paneles de la demandada es, según este perito, 50 euros el m², en tanto que los de TPS ascienden a 31,87 euros el m² en 2002, 32,49 euros en 2003 y 31,58 euros en 2004; f. 651). En cualquier caso, el dictamen aportado por la actora, Don. Ángel Daniel, advierte que los precios de venta de CADECSA y de TPS son extremadamente similares (f. 1129, pág. 9 del dictamen).

IV) La apelante se queja, más adelante, de que no haya sido estimada (sino, por el contrario, eficazmente rebatida por la sentencia) la propuesta de regalía hipotética del perito Don. Eugenio, el cual, rechazando rotundamente el parámetro del mínimo de ventas garantizado, calcula la regalía hipotética tomando como base los royalties pagados por TPS a la titular de la patente LIGHT MUR, teniendo en cuenta que ésta ha obtenido en 2003 unos ingresos globales, según sus cuentas anuales, de 153.957 euros, que equivalen al 3,2% de las ventas de TPS en productos fabricados por el procedimiento de la patente, resultando, de aplicar este porcentaje a las ventas del producto Futurstone, un total de 19.289 euros; o bien, 12.494 euros, que son los royalties pagados por CADECSA a FABRICADOS ERIC MARC de acuerdo con el contrato de 22 de noviembre de 2002 (0,66 euros por m²).

Cálculos estos que la sentencia rebatió con criterio que ratificamos, puesto que, con respecto al primero, no hay prueba alguna de que TPS pague algún canon o regalía a LIGHT MUR (que es su filial, participada al 100%; y TPS ha negado que se abone cantidad alguna por la autorización o licencia de explotación), y en cuanto al segundo, porque no vemos razón alguna para tomar como base comparativa este contrato, cuyo objeto dijo desconocer dicho perito, y máxime cuando no se trata de una licencia concedida por la titular de la patente.

V) El grueso de la impugnación se refiere al criterio o factor, condicionante del cálculo de la regalía hipotética, que adopta el perito y ratifica la sentencia, del mínimo de ventas garantizado, que alcanza 70.000 m², la mitad de las ventas efectuadas por TPS en 2003.

El perito consideró, para adoptar este factor de cálculo, que debe presumirse que "cualquier licenciataria debe ser capaz de producir y colocar en el mercado un importe mínimo que se sitúa en el 50 % de las ventas del titular de la patente", pero en realidad el perito no ofreció una verdadera justificación de la procedencia de una condición o cláusula semejante, y menos con esa extensión mínima, bien por ser habitual en los contratos de licencia que se otorgan en el sector o bien por otro motivo. Tampoco se afirma la existencia o previsibilidad, al tiempo de iniciarse la infracción, de una demanda en el mercado capaz de absorber una oferta del licenciataria hipotético de 70.000 m² anuales añadida a la oferta de la licenciataria autorizada, TPS, por el doble, y a la de los competidores (según el dictamen de GMP Auditores existen otros competidores en el mercado: Muros Sintéticos Decorativos SL, de la Rioja, y L'Artesana Stil, de Tarragona). Por el contrario, se advierte que a la licenciataria autorizada, TPS (por más que ésta sea propietaria de la sociedad titular de la patente, se trata de dos personas jurídicas distintas, y si el sustrato personal que las domina ha acudido a la personificación jurídica diferenciada no puede ahora, cuando le interesa, unificarla, cuando por su propia conveniencia las ha diferenciado jurídicamente), que no paga cánon alguno, no se le imponen unas ventas mínimas, ni con ese alcance ni con otro. Debe tenerse presente, además que no consta que la totalidad de la cifra de ventas de TPS (de la que el perito toma la mitad) corresponda a paneles fabricados conforme al procedimiento objeto de la patente que aquí se hace valer, porque está admitido (por su Letrado en el acto del juicio) que TPS también fabrica paneles por otro procedimiento distinto, más perfeccionado, reivindicado en otra patente.

El Sr. Magistrado apuntó al respecto, para asentar la razonabilidad de este criterio, que mediante la licencia no exclusiva la titular está introduciendo a un competidor en el mercado, siendo lógico que garantice la rentabilidad de la licencia, teniendo en cuenta la previsible disminución de sus propios ingresos. Pero al considerar la licencia a un tercero (en la ficción que establece la Ley) no puede decirse que la titular introduce un competidor en el mercado, ya que la licenciataria no va a vender sino el mismo producto que vende la titular por sí o por medio de otro u otros licenciataria autorizados, y sin incurrir en costes va a percibir una correlativa ganancia sobre cada producto que venda la hipotética licenciataria, por medio de un porcentaje aplicado al precio de venta.

En todo caso, si se trata de garantizar un mínimo de ganancia a la titular de la patente por consecuencia del otorgamiento forzoso de una licencia, lo que no queda cumplidamente justificada es la procedencia de ese



mínimo de ventas por 70.000 m², que, por otra parte, de imponerse a otro licenciario podría mermar la oferta y consiguiente ganancia de la licenciataria autorizada.

Hay que añadir que ni este criterio de cálculo, ni los restantes que prevé la Ley, atienden a una finalidad punitiva añadida a la meramente resarcitoria del verdadero perjuicio padecido.

Por todo ello no nos parece justificada la imposición, como condición a la hora de fijar la regalía hipotética, de un mínimo de ventas de 70.000 m² anuales, ni de menor extensión, y sí, por contra, en atención a las circunstancias concurrentes, en particular que la titular no ha concedido más licencias que a su matriz (aunque sin obtener provecho económico alguno), la importancia económica del invento (a tenor de la facturación de TPS) y la duración de la patente, entendemos razonable aplicar el margen superior del porcentaje dictaminado, el 20 %, sobre la cantidad de metros cuadrados de muros o paneles vendidos efectivamente por CADECSA desde enero de 2003 hasta 2005 inclusive, a partir de los datos de ventas reales verificados por el perito Don. Ángel Daniel , que arroja un total indemnizatorio por 161.606,70 euros (38.128,70 + 95.030,52 + 28.447,48 euros, aplicando el 20 % sobre el precio de venta de 32 euros, a las magnitudes de m² vendidos en 2003, 2004 y 2005 por CADECSA, respectivamente, 5.957,61 m², 14.848,52 m² y 4.444,92 m²; f. 1128-1129).

VI) No se ha ofrecido, por último, ninguna fundamentación para rebatir la condena a la publicación de la sentencia, por lo que entendemos que no existe voluntad impugnatoria a este respecto.

Por lo que afecta a la impugnación del pronunciamiento sobre las costas generadas por la acción de competencia desleal, es necesario previamente resolver el recurso de apelación de la parte actora.

SÉPTIMO. Recurso de LIGHT MUR S.A. y TOTAL PANEL SYSTEM S.A.

Si, como fue aclarado en la audiencia previa, la parte que ejercita las acciones basadas en la Ley de Competencia Desleal, por infracción del art. 15.1 , es TPS, tan sólo esta parte resulta legitimada para formular el recurso de apelación contra su desestimación.

I) Se articularon por TPS las acciones declarativa y de enriquecimiento injusto (art. 18.6 LCD) por vulneración del art. 15.1 LCD , afirmándose producido el supuesto de hecho del precepto porque, en la fabricación de sus paneles Futurstone, CADECSA infringe las normas medioambientales de obligado cumplimiento obteniendo, por razón del ahorro de costes que ello le reporta, una ventaja competitiva significativa con respecto a TPS, que sí cumple con tal normativa.

La sentencia apelada, con cita de la STS de 24 de junio de 2005 , explicó las circunstancias que el tipo legal exige para construir el reproche de deslealtad, y no lo apreció porque, aún si se estimara la infracción de las normas medioambientales, en cualquier caso, no se ha acreditado el prevalimiento en el mercado de la supuesta ventaja significativa adquirida.

II) La apelante replica el razonamiento judicial argumentando que:

a) la prueba practicada acredita que CADECSA infringe la referida normativa relativa a las emisiones de gases a la atmósfera (existe una obligación legal de registrar, controlar e inspeccionar los focos emisores de emanaciones contaminantes y de controlar los niveles de emisión de gases de dichos focos, conforme a la normativa que cita; y también la relativa a la gestión de residuos), careciendo de licencia ambiental;

b) consecuencia de tal infracción es la obtención de una ventaja competitiva por el ahorro de costes que le supone (la omisión de las instalaciones, mantenimiento, inspección y control de sus focos emisores, y de control de residuos), lo que permite la viabilidad de una empresa que en otro caso no sería posible, otorgándole un margen mayor de beneficios;

y c) gracias a tales márgenes CADECSA está en condiciones de llevar a cabo una política comercial de descuentos agresivos en la venta de sus paneles, llegando en algunos casos al 50 % del precio de la factura.

OCTAVO. El acto ilícito que, por desleal en el orden concurrencial, tipifica el art. 15.1 exige no sólo una infracción de normas cuyo objeto no es la ordenación de la competencia sino, además, que como consecuencia de esa conducta incumplidora del ordenamiento jurídico el infractor haya obtenido una ventaja competitiva significativa (que no se presume, a diferencia del apartado 2 del mismo precepto), y un prevalimiento de la misma, en el sentido de que esa ventaja ha de traducirse en el mercado en un mejoramiento de la posición competitiva del infractor respecto de sus rivales. El reproche de ilicitud, desde esta perspectiva, no se detiene en la infracción de normas, es preciso algo más: merced a esa transgresión, el infractor desarrolla una estrategia competitiva que le proporciona unas ventajas relevantes de las que se aprovecha de hecho y de las que no disponen los competidores, respetuosos de esas normas.

Significa la previsión legal que la infracción ha de proporcionar al infractor una ventaja económica, que gráficamente puede traducirse en un ahorro de costes (de tiempo, inversión en recursos, elementos materiales,



etc.), con el consiguiente aumento de su margen comercial (resultado de la infracción de normas, pero en modo alguno a partir de la eficiencia del infractor en la asignación de sus propios recursos). Esta ventaja ha de ser significativa, pero además se requiere un prevalimiento en el mercado de la ventaja así adquirida, lo que implica que ha de ser apreciable por la demanda (ello supone, como precisa la doctrina especializada, que los competidores se vean compelidos a neutralizarla a través de la reforma de su propia oferta), es decir, necesariamente, para integrar el tipo, la ventaja habrá de alcanzar la magnitud o significación suficiente para que el potencial adquirido por el infractor sea tan relevante como para poder desviar en su favor la demanda, es decir, la clientela (aunque no sea precisa la prueba de que efectivamente se ha producido un desplazamiento de la clientela). Normalmente, ello se traduce en unos precios más bajos (en cuyo caso, la prueba del ilícito resultará facilitada a partir de este dato, añadido a las demás exigencias, previas, del tipo legal), pero también será apreciable la deslealtad (aunque en este caso la prueba será más difícil) cuando el infractor, sin rebaja de precios, asigna el ahorro de costes, obtenido ilegítimamente por la infracción de la norma, al incremento de su nivel de prestaciones o a la mejora de su calidad.

Ha de insistirse en el prevalimiento, porque no basta con que el infractor aproveche el ahorro de costes en un ámbito interno, intrascendente en el mercado; por el contrario, este ahorro ha de exteriorizarse en el mercado hasta el punto de caracterizar su oferta como ventajosa y, por tanto, de estimular a sus rivales a neutralizarla y superarla. La Sentencia de esta Sala de 1 de septiembre de 1999 señalaba que el ahorro de costes no debe quedar reflejado en una ampliación del margen de beneficios; es preciso para integrar el tipo que ese margen se reinvierta en el negocio con directa repercusión en los precios.

NOVENO. I) Por lo que respecta a la apreciación del primer requisito, la infracción de las normas de medio ambiente, se han aportado los siguientes elementos de juicio:

a) la declaración de la Direcció General de Qualitat Ambiental de 3 de noviembre de 2004 (documento 10 de la demanda), en el sentido de que dicho organismo que no dispone de ningún antecedente sobre ningún control reglamentario de focos emisores de la entidad CADECSA S.A. (adverado en fase probatoria por la Direcció Gral, f. 989-991);

b) el dictamen de Carles Bernad Albareda, consultor y experto medioambiental y asesor de TPS (documento 11), que recoge las inversiones de TPS durante 2002 a 2004 para cumplir con la normativa medioambiental, ascendente al total de 605.857 euros (174.810,34 euros en instalaciones de protección del medioambiente; 38.012,11 euros en gastos de mantenimiento y mejora de los equipos medioambientales; y 393.034,63 euros en gastos derivados del tratamiento y gestión de residuos), coste total que verifica el perito Don. Ángel Daniel (documento 12);

y c) la certificación emitida por la Agencia de Residus de Catalunya, del Departament de medi Ambient i Habitatge (al f. 1011), en la que se hace constar que de acuerdo con la documentación que obra en esa Agencia, CADECSA COMERCIAL SA figura con el código de actividad "comercio al mayor de otros artículos de uso doméstico", actividad para la cual no es obligatorio realizar la declaración de residuos; añade que en relación con el Registro General de Residuos de Cataluña no consta ninguna inscripción a nombre de CADECSA, ni tampoco el inicio de los trámites de inscripción por parte de la empresa.

II) Frente a ello la demandada negó la infracción y aportó el dictamen del perito ingeniero industrial Don. Juan Carlos (f. 617 del Tomo III), que ofrece las siguientes conclusiones:

a) en el proceso de fabricación de muros o paneles sintéticos en el centro productivo de CADECSA se producen emisiones de gases pero no altamente contaminantes para la atmósfera; se trata de un proceso artesanal y la emisión a la atmósfera se limita a los gases de combustión de los calefactores y a los compuestos orgánicos volátiles del proceso de fabricación;

b) CADECSA ha adoptado e instalado las medidas iniciales razonables para evitar superar los límites de emisiones admisibles, si bien añade que "no se dispone, o no se le han facilitado al técnico firmante, mediciones o certificados que ratifiquen que esas medidas son suficientes y confirmar que se está dentro de los límites admisibles por la normativa"; "en cualquier caso, a la vista del proceso y las cantidades de producto utilizadas, la infracción medioambiental, de haberla, sería calificada de nivel leve" (f. 621);

c) CADECSA ha invertido en cumplimiento de la normativa medioambiental la suma de 47.711 euros, a la que debe añadirse un gasto anual por 19.464 euros, cantidades éstas que verifica el perito precisando que ha considerado exclusivamente el coste y gasto motivados por las medidas necesarias exigidas para cumplir con la normativa medioambiental;

d) sobre si CADECSA está cumpliendo la normativa medioambiental en lo que respecta a su proceso productivo de muros o paneles sintéticos decorativos Futurstone responde el perito en los siguientes términos (f. 629): "De acuerdo con todo lo anterior, se han realizado las inversiones y esfuerzos razonables para el cumplimiento



de la normativa de medio ambiente. Los expedientes administrativos medio ambientales, según la información y documentación facilitada, están debidamente presentados y registrados en el Ayuntamiento de Sant Vicenç de Castellet y en trámite. De la documentación analizada se desprende que no hay incumplimientos de la normativa. Se tiene constancia de la autorización del Registro Industrial, y de las autorizaciones sometidas a reglamentos de seguridad industrial, tales como electricidad, aparatos a presión, almacenamiento de productos químicos, calefacción, climatización y agua. Y de estar en trámite la concesión de la licencia ambiental, con una documentación técnica firmada por Ingeniero Industrial que justifica el cumplimiento de la normativa vigente en aspectos medio ambientales y de seguridad contra incendios".

Hay que decir así mismo que la demandada admitió (f. 147) en la contestación que, en la actualidad, no dispone de todos los permisos para el desarrollo de la actividad de fabricación de paneles y que la licencia de actividad está en trámite (lo que reitera en la oposición al recurso, f. 1745), aunque ello no implica, en su decir, que infrinja las normas medioambientales.

III) La diferencia, ciertamente abultada, entre las inversiones efectuadas por TPS en medidas medioambientales y el coste y gastos anuales que el perito Don. Juan Carlos comprueba que ha llevado a cabo la demandada, no nos parece decisiva, por un lado, porque el coste de inversiones y gastos en el caso de la actora TPS está referido a dos centros productivos (Mora I y Mora II, en los que desarrolla la actividad de fabricación de paneles) en tanto que las inversiones de la demandada se refieren a un único centro productivo, en el que se lleva a cabo, según afirma el perito Don. Juan Carlos, un proceso artesanal. De otro lado, no vemos ninguna razón para establecer una absoluta o ni siquiera una relativa equivalencia entre el coste que supone la adopción de las medidas de protección del medio ambiente exigidas por la Ley que ha de observar la actora, TPS, y aquel otro en el que habría de incurrir la demandada, cada una en función de las características específicas de sus respectivas instalaciones, procesos fabriles, nivel de producción, magnitudes de emisiones, etc., y no existe en autos ningún dato que lleve a la conclusión de que el coste de adopción de todas las medidas medioambientales vigentes ha de ser el mismo para todas las empresas del sector. De otro lado, el perito Don. Juan Carlos rebate que el montante total de inversiones y gastos en que ha incurrido TPS según los dictámenes por ella aportados se correspondan exclusivamente con medidas para cumplimiento de la normativa medio ambiental (según el perito Don. Juan Carlos las inversiones por este concepto deben quedar limitadas a 22.639,43 euros más unos gastos anuales, por 84.565,19 euros).

La principal dificultad para admitir la infracción es que (al margen de que no existe expediente administrativo sancionador) no se ha aportado ni propuesto por la actora un dictamen pericial, por perito con titulación idónea, al objeto de verificar si la demandada ha adoptado todas las medidas exigidas por la normativa vigente en materia medioambiental, en función de las características de sus instalaciones y actividad fabril. La actora no ha considerado convenientes tales comprobaciones periciales in situ y, en contraste con tal carencia, la demandada ha aportado un dictamen elaborado por ingeniero industrial que inspeccionó sus instalaciones y del que no se desprende la existencia de infracción de normas medioambientales.

Pese a todo ha de aceptarse, sin embargo, que existen indicios de infracción: la inexistencia actual de licencia de actividad, por hallarse en trámite; las omisiones probatorias, a cargo de la demandada, en relación con la gestión de residuos y en materia de controles e inspección de focos contaminantes; y las declaraciones de la Administración, antes reseñadas.

IV) Pero en cualquier caso, lo que no se ha probado es que la demandada, de infringir la normativa medioambiental, haya obtenido una ventaja significativa por tal causa, ni en último caso de que se prevalega de la misma en el mercado. No hay prueba certera ni relativa, en primer lugar, de la magnitud a que en su caso ascendería el ahorro de costes por el incumplimiento de las normas medioambientales en que efectivamente ha incurrido CADECESA (que ha efectuado inversiones en materia medioambiental, como confirma el perito Don. Juan Carlos), y en segundo lugar tampoco la hay de que la demandada se prevalega en el mercado de ese supuesto ahorro por vender a precios más bajos, o por reinvertir el mayor margen de beneficios en la mejora de la calidad de sus prestaciones.

El perito de la actora, Don. Ángel Daniel advirtió que los precios de venta de CADECESA y TPS son extremadamente similares (f. 1129, pág. 9 dictamen); el perito Don. Juan Carlos dictamina que CADECESA vende más caro que TPS, y en el dictamen de Auditores GMP (Don. Eugenio) se constata que CADECESA obtiene márgenes brutos del 40 % en tanto que TPS del 70%, lo que indica que la actora es más eficaz desde el punto de vista productivo.

Frente a ello, no resulta suficiente la existencia de descuentos comerciales sobre el precio de factura en ciertos casos, cuando no se prueba que el descuento constituya una práctica tan generalizada en la política comercial de CADECESA que, por aplicarse en todos los casos, debe entenderse como una efectiva rebaja en los precios



y no como puntuales descuentos. Y en cualquier caso no se ha probado una relación de causalidad entre los descuentos comerciales y la infracción de normas de medio ambiente.

V) Por último, aún cuando se apreciara la comisión del acto desleal en modo alguno sería procedente la acción por enriquecimiento injusto del art. 18.6 LCD, que, conforme indica el precepto, sólo procederá cuando el acto de competencia desleal lesione "una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido económico", lo que no sucede en el presente caso, ya que la conducta desleal denunciada, por infracción de normas medioambientales, no lesiona una posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva ni otra análoga. Es irrelevante a estos efectos que LIGHT MUR S.A. sea titular de una patente, o de que la explote TPS, pues el acto desleal que aquí se denuncia nada tiene que ver con la patente de la actora, y el supuesto enriquecimiento que habría obtenido CADECSA lo sería por consecuencia de la infracción de normas medioambientales, pero no proviene de la usurpación de elementos patrimoniales ajenos o del aprovechamiento de las prestaciones ajenas amparadas por un derecho de exclusiva o posición de contenido económico análogo.

DÉCIMO. CADECSA impugnó, como antes se dijo, el pronunciamiento de la sentencia que le imponía las costas de la demanda, pese a que las acciones por competencia desleal fueron desestimadas, lo que ha de conllevar -alega- su imposición a la demandante TPS, que es quien ejercitaba tales acciones.

La sentencia considera (fundamento 34) que se ha producido una estimación parcial de la demanda pero impone las costas a la parte demandada por apreciar que ha actuado con mala fe.

No distinguí, sin embargo, el Sr. Magistrado entre las dos acciones acumuladas, y debió hacerlo, porque se trata de dos demandantes que acumulan en una sola demanda dos acciones objetivamente distintas e independientes, amparadas por normas diversas y sustentadas en hechos diferentes, que nada tienen que ver entre sí, ejercitando cada parte demandante una de tales acciones (LIGHT MUR las acciones por infracción de patente, y TPS las de competencia desleal, según fue aclarado en la audiencia previa), pero no ambas partes sendas acciones. Cada parte, por ello, es dueña de su propia pretensión, y carece de poder dispositivo de la pretensión de la otra parte con la que concurre en la demanda.

El éxito de las acciones ejercitadas por LIGHT MUR, de infracción de patente, determina la imposición de costas a la parte demandada (art. 394.1 LEC). La desestimación de las pretensiones ejercitadas por TPS conllevaría, por aplicación de la misma regla del vencimiento objetivo, la imposición a dicha demandante de las costas causadas por las pretensiones basadas en el acto de competencia desleal. Pero en este punto consideramos justificada su no imposición, dadas las dudas fácticas que albergamos sobre la efectiva infracción de las normas medioambientales.

UNDÉCIMO. En esta instancia no procede imponer las costas por el recurso de CADECSA, que se estima en parte, y procede imponer a LIGHT MUR y TPS (pues ambas son apelantes) las causadas por su recurso de apelación, que es desestimado.

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

FALLAMOS

Desestimamos el recurso de apelación formulado por la representación procesal de LIGHT MUR S.A. y TOTAL PANEL SYSTEM S.A. contra la Sentencia dictada en fecha 19 de junio de 2006, aclarada por Auto de 6 de julio de 2006, en los autos de los que dimana este Rollo, y estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de CADECSA COMERCIAL S.A. contra dicha sentencia, que revocamos en parte, en el siguiente sentido:

1º) fijamos la condena indemnizatoria a cargo de CADECSA COMERCIAL S.A. en la cantidad de 161.606,70 euros (ciento sesenta y un mil seiscientos seis euros con setenta céntimos) por lucro cesante, suma a la que debe añadirse la cantidad concedida por la sentencia por daño emergente, ascendente a 19.065,97 euros;

2º) imponemos a CADECSA COMERCIAL S.A. las costas causadas por las pretensiones ejercitadas por LIGHT MUR S.A., por infracción de patente; y no imponemos a ninguna de las partes las costas causadas por las pretensiones ejercitadas por TOTAL PANEL SYSTEM S.A., relativas al acto de competencia desleal;

y confirmamos el resto de los pronunciamientos de la Sentencia, incluido el contenido en el Auto aclaratorio.

Sin imposición de costas en esta instancia respecto del recurso de CADECSA COMERCIAL S.A., y con imposición a LIGHT MUR S.A. y TOTAL PANEL SYSTEM S.A. de las causadas por su recurso de apelación.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.



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

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ