



Roj: **STS 8442/2004 - ECLI:ES:TS:2004:8442**

Id Cendoj: **28079110012004101223**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **23/12/2004**

Nº de Recurso: **4732/1998**

Nº de Resolución: **1217/2004**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **FRANCISCO MARIN CASTAN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Diciembre de dos mil cuatro.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto el presente recurso de casación interpuesto por el Procurador D. Salvador Ferrandis y Álvarez de Toledo, en nombre y representación de la mercantil RECREATIVOS FRANCO S.A., contra la sentencia dictada con fecha 29 de octubre de 1998 por la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid en el recurso de apelación nº 121/97 dimanante de los autos de juicio declarativo de menor cuantía nº 359/95 del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Madrid, sobre **competencia desleal** e infracción de derechos de propiedad intelectual. Han sido parte recurrida las mercantiles BARCREST LIMITED y VIFICO S.A., representadas por el Procurador D. Antonio Sorribes Calle.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 17 de abril de 1995 se presentó demanda interpuesta por las mercantiles BARCREST LIMITED y VIFICO S.A. contra la mercantil RECREATIVOS FRANCO S.A. solicitando se dictara sentencia por la que: "1º) DECLARE: A) Que la fabricación, distribución y venta por la sociedad demandada RECREATIVOS FRANCO, S.A. de los recreativos "ESCALERA +" y "FIREMAN", constituye un acto de **competencia desleal** y una infracción de los preceptos establecidos en la Ley 3/1991 de 19 de enero .

B) Que el proceder de la demandada supone asimismo una infracción de los derechos de propiedad intelectual que se derivan de la máquina recreativa "ESCALERA TOBOGAN" creada por la actora BARCREST LIMITED.

2º) CONDENE A LA SOCIEDAD DEMANDADA:

A) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.

B) A cesar de manera inmediata en la fabricación, distribución y venta de las máquinas recreativas de tipo "B" "ESCALERA+" y "FIREMAN", absteniéndose de fabricar o vender dichos aparatos en el futuro o cualesquiera otros que constituyan una copia servil de la máquina "ESCALERA TOBOGAN" creada por la demandante.

C) A retirar del mercado toda máquina "ESCALERA +" o "FIREMAN" que haya sido ya vendida o cedida, procediendo posteriormente a su destrucción.

D) A retirar todo tipo de publicidad y promoción que se realice de los productos arriba mencionados.

E) A efectuar públicamente las rectificaciones precisas para reparar la engañosa información proporcionada a la clientela, mediante la publicación de un anuncio publicitario.

F) A indemnizar a las codemandantes por los perjuicios y daños causados en función de los criterios señalados en este escrito y por la cuantía que se fije en sentencia o en ejecución de sentencia.

Todo ello con expresa imposición de las costas a la demandada."



SEGUNDO.- Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Madrid, dando lugar a los autos nº 359/95 de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, y emplazada la demandada, ésta compareció y contestó a la demanda solicitando su desestimación con expresa imposición de costas a la parte demandante.

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, el Ilmo. Sr. Magistrado- Juez del mencionado Juzgado dictó sentencia con fecha 27 de noviembre de 1996 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Estimo en parte la demanda presentada por BARCREST LIMITED y VIFICO S.A. D. Antonio Sorribes Calle contra RECREATIVOS FRANCO S.A. representada por el Procurador D. Salvador Ferrandis y Alvarez De Toledo y, en consecuencia, declaro que la fabricación, distribución y venta por la demandada Recreativos Franco, S.A. del Recreativo Escalera + constituye un acto de **competencia desleal** y una infracción de los preceptos de la Ley 3/1991, de 10 de enero, en los términos expuestos en la presente sentencia.

Y condeno a la sociedad demandada:

A) A estar y pasar por la anterior declaración.

B) A cesar de manera inmediata en la fabricación, distribución y venta de la máquina recreativa tipo B "Escalera +", absteniéndose de fabricar o vender dicho aparato en el futuro o cualquier otro que constituya una copia servil de la máquina "Escalera Tobogán" creada por la demandante Barcrest Limited.

C) A retirar del mercado toda máquina "Escalera +" que haya sido ya vendida o cedida, procediendo posteriormente a su destrucción.

D) A retirar todo tipo de publicidad y promoción que se realice del indicado producto.

E) A efectuar públicamente las rectificaciones precisas para reparar la engañosa información proporcionada a la clientela, mediante la publicación de un anuncio publicitario.

F) A indemnizar a las demandantes por los daños y perjuicios causados en la cantidad que se determinará en ejecución de sentencia con sujeción a lo expuesto en el Fundamento de Derecho Sexto.

G) A publicar a su costa esta sentencia.

Desestimo la demanda en lo demás. No se hace imposición de costas."

CUARTO.- Interpuesto por la demandada contra dicha sentencia recurso de apelación, que se tramitó con el nº 121/97 de la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid, y adherida a la impugnación la parte actora para que su demanda fuera estimada también en lo relativo a la otra máquina y a la infracción de los derechos de propiedad intelectual, dicho tribunal dictó sentencia en fecha 29 de octubre de 1998 desestimando ambas impugnaciones y confirmando la sentencia recurrida, sin especial pronunciamiento sobre las costas de la segunda instancia.

QUINTO.- Anunciado recurso de casación por la demandada contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha parte, representada por el Procurador D. Salvador Ferrandis y Álvarez de Toledo, lo interpuso ante esta Sala articulándolo en nueve motivos amparados en el ordinal 4º, salvo el primer motivo, que se amparaba en el ordinal 3º, del art. 1692 LEC de 1881: el primero por infracción del art. 1232 CC; el segundo por infracción del art. 1281 CC; el tercero por infracción del párrafo segundo del mismo artículo; los motivos cuarto, quinto, sexto y séptimo, por infracción de los arts. 6, 11, 12 y 5, respectivamente, de la Ley de **Competencia Desleal**; el motivo octavo, por infracción del art. 18.5 de la misma ley y de la jurisprudencia; y el noveno, por infracción del art. 1106 CC.

SEXTO.- Personada la parte actora como recurrida por medio del Procurador D. Antonio Sorribes Calle, evacuado por el Ministerio Fiscal el trámite del art. 1709 LEC con la fórmula de "Visto" y admitido el recurso por Auto de 6 de julio de 2000, la mencionada parte recurrida presentó su escrito de impugnación solicitando se desestimara el recurso y se confirmara la sentencia impugnada con imposición de costas a la recurrente.

SÉPTIMO.- Por Providencia de 5 de octubre del corriente año se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 2 de diciembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. FRANCISCO MARÍN CASTÁN

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El litigio causante de este recurso de casación fue promovido conjuntamente por una compañía británica, como creadora de una máquina recreativa, y por la sociedad anónima que en exclusiva la comercializaba en España contra otra sociedad española que, aprovechándose de un contrato con esta



última por el que se la autorizaba a fabricar dicha máquina, había continuado haciéndolo después del tiempo pactado, al margen ya de los términos de la autorización, bajo nombres distintos y merced a los conocimientos obtenidos y a la reputación alcanzada en el mercado por la misma máquina.

En la demanda se pedía la declaración de que la fabricación, distribución y venta de dos tipos de máquinas recreativas por la demandada constitúan, en primer lugar, un acto de **competencia desleal** con infracción de la Ley 3/1991 y, en segundo lugar, una infracción de los derechos de propiedad intelectual derivados de la máquina creada por la compañía británica demandante, interesándose en consecuencia la condena de la demandada a estar y pasar por tales declaraciones, a cesar inmediatamente en la fabricación, distribución y venta de aquellos dos tipos de máquinas recreativas, absteniéndose de fabricarlos o venderlos en el futuro como tales o como cualquier otro que constituyera una copia servil de la máquina creada por la referida demandante, a retirar del mercado toda máquina ya vendida o cedida de los mismos tipos, debiendo procederse después a su destrucción, a retirar todo tipo de publicidad y promoción de los mismos productos, a rectificar públicamente la engañosa información facilitada a la clientela, a indemnizar a ambas demandantes por los daños y perjuicios causados y a publicar a costa de la demandada la sentencia que se dictara.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda en cuanto a la infracción de los derechos de propiedad intelectual: de un lado, porque la similitud entre los dibujos de las máquinas en conflicto, pese a existir e incluso ser notable en uno de los dos tipos fabricados por la demandada, quedaba al margen de la normativa protectora de la propiedad intelectual al tratarse de dibujos industriales y, de otro, porque los respectivos programas informáticos presentaban algunas diferencias. En cambio la estimó en cuanto a la declaración de **competencia desleal** y sus consecuencias condenatorias, si bien no respecto de los dos tipos de máquinas recreativas fabricadas por la demandada sino solamente de aquél que, según el contrato aportado con la demanda y la prueba practicada, podía considerarse como una imitación, a partir de la documentación e información recibida con ocasión de dicho contrato, de la máquina creada por la compañía británica codemandante, habiéndose aprovechado la demandada del prestigio y éxito alcanzados en el mercado por aquélla. Por lo que se refiere a la indemnización de daños y perjuicios, la sentencia de primera instancia no aceptó las cantidades propuestas en uno de los hechos de la demanda, al fundarse en certificaciones unilaterales de la propia parte actora sin contraste objetivo, pero sí acordó que tal indemnización comprendiera el beneficio dejado de percibir por las codemandantes y el beneficio obtenido por la demandada, todo ello a cuantificar en ejecución de sentencia.

Interpuesto recurso de apelación por la demandada y adherida la parte actora a la impugnación para que su demanda fuera estimada totalmente, el tribunal de segunda instancia rechazó ambas impugnaciones. Interesando aquí únicamente el recurso de la demandada, esencialmente fundado en que el contrato que la autorizaba a fabricar la máquina creada por la compañía británica demandante no había supuesto sin embargo transferencia de tecnología sino solamente cesión de la homologación de dicha máquina por la Comisión Nacional del Juego, de suerte que para la fabricación se habría servido la demandada de tecnología propia, el tribunal razonó que bastaba con examinar el referido contrato, así como la documentación acompañada con la demanda, para comprobar que el precio estipulado, ciento cincuenta millones de pesetas, indicaba que su objeto no podía limitarse a la mera cesión de la homologación, trámite no excesivamente dificultoso, sino que, como resultaba del propio contrato, "su objeto fue la habilitación para la fabricación de las máquinas en cuestión, con el consiguiente trasvase de tecnología", del que se había aprovechado la demandada para, posteriormente, fabricar un tipo de máquina muy similar como propia, conclusión corroborada por una carta circular de la demandada que hacía expresa referencia a las demandantes y aludía a los mejores resultados que se obtendrían con las nuevas máquinas.

Como quiera que contra la sentencia de apelación solamente recurre en casación la parte demandada mediante nueve motivos, el primero al amparo del ordinal 3º del art. 1692 LEC de 1881 y los restantes al amparo de su ordinal 4º, las cuestiones inicialmente litigiosas han quedado ahora reducidas a si la fabricación y comercialización de un determinado tipo de máquina recreativa por dicha parte constituye o no **competencia desleal** y, en caso afirmativo, si tiene o no que indemnizar a las codemandantes.

SEGUNDO.- Antes de entrar en el examen de los motivos del recurso conviene precisar el contenido del contrato aportado con la demanda, no discutido por la demandada hoy recurrente, así como el de la circular en que también se funda la sentencia impugnada.

En cuanto al contrato, de fecha 21 de septiembre de 1994, aparece celebrado por la mercantil demandada con la demandante importadora y distribuidora exclusiva en España de la máquina creada por la otra empresa demandante. Como objeto del mismo se indicó "la habilitación para fabricar 5.000 máquinas tipo B modelo ESCALERA & TOBOGAN", obligándose la demandada a fabricar "en el plazo de un año desde la firma de este documento, no pudiendo fabricar ninguna máquina de este modelo transcurrido dicho plazo". En la estipulación segunda se hacía constar que la actora contratante entregaba en el propio acto a la demandada



"copia de la ficha de homologación debidamente diligenciada" y "copia de la documentación técnica de la aludida máquina", comprometiéndose la demandada a cumplir con todos los requisitos establecidos en la autorización y asumiendo su responsabilidad exclusiva por cualquier infracción derivada de la fabricación; en la cláusula tercera se fijaba el precio de la cesión en ciento cincuenta millones de pesetas más el IVA correspondiente, así como las condiciones de pago; en las cláusulas cuarta y quinta la demandada se comprometía a numerar e identificar debidamente todas las máquinas, emitiendo los correspondientes certificados y guías de distribución, y a serigrafiar en el frontal de aquéllas "una descripción en la que conste que las mismas han sido fabricadas con autorización" de la otra contratante; y tras comprometerse ambas partes en la cláusula sexta a comunicar la cesión a la Comisión Nacional del Juego, la cláusula séptima reflejaba el compromiso de la demandada de no vender por debajo de un determinado precio a ninguna empresa operadora o comercial "con objeto de no perjudicar las ventas" que pudiera realizar la otra contratante.

Por lo que se refiere a la Circular anteriormente mencionada, de fecha 20 de febrero de 1995, se dirigía por la demandada a sus clientes comunicándoles que su acuerdo con la importadora exclusiva demandante, "de todos conocido", no había cumplido sus objetivos y no había sido renovado "por motivos ajenos a nosotros"; acto seguido daba cuenta de que su "departamento de Investigación, Diseño y Desarrollo" había creado dos modelos de máquinas recreativas con todos los requisitos precisos para su fabricación y comercialización; y a continuación indicaba adjuntar folletos de esos dos modelos, "cuyo lanzamiento os comunicamos en la seguridad de que superarán en aceptación y rentabilidad a los otros modelos similares existentes en el mercado".

TERCERO.- Entrando ya en los motivos del recurso, el primero, fundado en infracción del art. 1232 CC, reprocha a la sentencia impugnada el haber hecho caso omiso de la confesión judicial del representante legal de la importadora y distribuidora exclusiva, única de las dos demandantes que contrató con la demandada hoy recurrente, prueba de la que resultaría que nunca pudo haberse transferido tecnología a esta última porque aquella otra empresa no era fabricante de la máquina, de suerte que, siempre según el alegato del motivo, no sería preciso acudir al contrato de septiembre de 1994 para averiguar la voluntad de los contratantes.

Así planteado, el motivo ha de ser desestimado por las siguientes razones: primera, porque encontrándose documentado el referido contrato, su contenido es el que es, y por tanto seguirá siendo atendible cualquiera que fuera el resultado de la confesión judicial del representante de una de las partes contratantes puesto que éste en ningún momento negó ni cuestionó, como tampoco lo ha hecho nunca la propia parte recurrente, ese mismo contenido; segunda, porque lo que se hace en el motivo es tergiversar el resultado de la referida prueba, pues en modo alguno reconoció el confesante que "sólo" hubiera entregado a la hoy recurrente la ficha de homologación de la máquina, sino que efectivamente esta ficha se entregó, aunque no el original sino una copia, como tampoco reconoció que no se hubiera podido transferir tecnología a la hoy recurrente sino, únicamente, que por no ser empresa fabricante sino comercializadora desconocía todo lo relativo a protección de patentes, modelos de utilidad, modelos industriales o dibujos industriales y que, como tal comercializadora, no había podido transferir tecnología a la hoy recurrente; y tercero, porque en consecuencia no se dan las condiciones exigidas por la jurisprudencia de esta Sala para considerar infringido el art. 1232 CC, ya que ni es admisible suplantar las respuestas del confesante por lo que de ellas deduzca la parte recurrente (SSTS 28-4-97, 26-5-99, 23-11-99 y 12-4-04) ni la valoración de la prueba de confesión puede hacerse al margen de la de las demás pruebas (SSTS 12-5-95, 2-7-96, 4-4-97 y 29-9-97 entre otras muchas).

CUARTO.- El segundo motivo del recurso, fundado en infracción del art. 1281 CC, impugna el razonamiento de la sentencia según el cual la hoy recurrente tuvo que recibir de la codemandante creadora de la máquina la documentación e información precisas para fabricarla. En su alegato, se aduce la imposibilidad de tal entrega porque la hoy recurrente no contrató con dicha demandante sino con la otra; que al contrato de 21 de septiembre de 1994 acompañado con la demanda no se adjuntó documentación técnica alguna, a diferencia de la ficha de homologación de la máquina, sí presentada con la demanda; que por tanto no se ha probado qué tipo de documentación tecnológica se transfirió a la hoy recurrente; que el referido contrato tenía como objeto la habilitación para fabricar la máquina al amparo de la homologación obtenida en la Comisión Nacional de Juego por la empresa comercializadora, según resulta de su exponiendo tercero; que por tanto el objeto del contrato fue únicamente la cesión de la ficha de homologación; que en virtud de lo alegado en el motivo primero queda claro que no se transfirió tecnología; que en el propio escrito de demanda la empresa comercializadora de la máquina nunca alegaba haber transferido tecnología; que la sentencia "infringe el art. 1281 del Código Civil, porque no se respeta el tenor literal de los documentos, ni el reconocimiento de uno de los firmantes sobre su contenido, de tal forma que se da prevalencia a las palabras sobre la intención de los contratantes, cuando lo cierto, y según se demostró a lo largo del procedimiento, la única intención del citado contrato fue facilitar a RECREATIVOS FRANCO la ficha de homologación de la máquina Escalera Tobogán para habilitarle en la fabricación de dicha máquina"; que no existe prueba alguna de cuál fuera la tecnología transferida; que "es evidente que las palabras contenidas en el mencionado contrato son contrarias a la intención de los



contratantes"; y en fin, que el argumento del tribunal sentenciador sobre el precio del contrato, como indicativo de que tenía que comprender algo más que la mera cesión de la homologación, es discutible porque la solicitud de homologación "es un trámite administrativo no exento de complejidades".

Ante semejante planteamiento se comprende a la perfección por qué la jurisprudencia de esta Sala ha sido especialmente rigurosa al exigir, en la formulación de motivos de casación dirigidos a impugnar la interpretación contractual por el tribunal sentenciador, que se especifique cuál de los dos párrafos del art. 1281 CC considera infringido el recurrente (SSTS 10-5-91, 28-7-95, 30-6-96, 2-9-96, 23-6-97, 4-7-97, 26-7-97 y 3-11-98 entre otras muchas), pues la interpretación literal excluye la intencional (SSTS 28-7-95 y 17-3-97); y también por qué ha venido rechazando, como constitutiva de inobservancia del art. 1707 LEC de 1881 , la mezcla de cuestiones interpretativas y probatorias en un mismo motivo (SSTS 28-12-98 y 19-12-02). Y es que el motivo examinado resulta en verdad indescifrable si no es desde la consideración de que la parte recurrente despliega el doble juego de acudir a la interpretación literal cuando un determinado texto del documento contractual conviene a sus intereses y a la intencional cuando el resto de la letra del contrato no la favorece; de otro modo no se comprende que como punto de partida califique de "absolutamente claro y evidente el exponiendo tercero del contrato", considerándolo suficiente por sí solo para concluir que su objeto fue única y exclusivamente la cesión de la ficha y que se reproche al tribunal sentenciador su falta de respeto al "tenor literal de los documentos" para casi inmediatamente después, en cambio, tornar el reproche en que se haya dado prevalencia a las palabras sobre la intención de los contratantes resultante de la prueba.

Por tanto, al no haberse especificado en el motivo qué párrafo del art. 1281 CC se considera infringido, no exponerse con una mínima claridad en su alegato si lo que se propugna es la interpretación literal o la intencional y, en fin, mezclarse por las recurrentes cuestiones interpretativas con otras puramente probatorias, el motivo ha de ser sin más desestimado, ya que, como se razonaba en el fundamento jurídico anterior de esta sentencia de casación, el contenido del contrato es el que es y en su estipulación segunda se expresa con toda claridad que en el acto de su firma se entregaba a la hoy recurrente no sólo copia de la ficha de homologación de la máquina sino también copia de su documentación técnica, del mismo modo que se añadían otras estipulaciones, de las que desde luego no se puede prescindir, claramente expresivas de las estrictas cautelas adoptadas para que la hoy recurrente no fabricara más máquinas que las autorizadas por la otra parte contratante.

QUINTO.- También ha de ser desestimado el tercer motivo del recurso, fundado en infracción del párrafo segundo del art. 1281 CC y formulado por la recurrente como subsidiario del anterior, pues se limita a dar por sentada cuál era la intención de los contratantes al suscribir el documento de septiembre de 1994, no sin incurrir en el contrasentido de acudir a su letra en lo que conviene a la recurrente, así como a dar por supuesto que no hubo trasvase de tecnología; en definitiva, a hacer supuesto de la cuestión, vicio casacional siempre rechazado por la doctrina de esta Sala, sin poner la recurrente en relación el precepto citado con el art. 1282 CC como exige la jurisprudencia (SSTS 2-12-94 y 3-4-98 entre otras muchas) y, en fin, prescindiendo la misma parte de un acto posterior de los contratantes tan significativo como fue el lanzamiento comercial por la hoy recurrente de una máquina prácticamente idéntica a la que se le había autorizado a fabricar bajo muy estrictas condiciones. De ahí que, si se recuerda la doctrina de esta Sala, tan conocida y reiterada que huelga la cita pormenorizada de sentencias al respecto, según la cual la interpretación de los contratos es facultad de los órganos de instancia y sólo puede revisarse en casación cuando resulte ilógica, arbitraria o contraria a un precepto legal, la desestimación de este motivo, como la del anterior, no venga sino a corroborarse.

SEXTO.- Los motivos cuarto, quinto, sexto y séptimo del recurso pueden y deben estudiarse conjuntamente, y así lo admite la propia parte recurrente al comenzar el alegato del último de ellos, porque todos ellos se fundan en infracción de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de **Competencia Desleal** (arts. 6, 11, 12 y 5 respectivamente) y a su vez se hacen depender de los tres primeros motivos del recurso, pues en el alegato del cuarto la propia parte recurrente aduce que "el presente motivo se encuentra estrictamente vinculado con los motivos precedentes" y luego, en cada uno de los motivos ahora examinados, se da por sentada su estrecha relación.

En realidad bastaría semejante planteamiento de la parte recurrente para justificar la desestimación de estos cuatro motivos como consecuencia necesaria de la desestimación de los tres primeros, orientados a negar que la hoy recurrente se sirviera de tecnología distinta de la propia para fabricar las máquinas objeto del contrato de 21 de septiembre de 1994. En otras palabras, si se respetan las conclusiones interpretativas y probatorias del tribunal sentenciador en orden a que con ocasión de dicho contrato hubo trasvase de tecnología y de ello se aprovechó la hoy recurrente para lanzar luego su propio modelo de máquina recreativa, cae prácticamente por su base el común planteamiento de los cuatro motivos aquí examinados.

No obstante, para agotar la respuesta desestimatoria a estos mismos motivos debe recordarse el hecho esencial, eludido por la parte recurrente casi a todo lo largo de su recurso, de que uno de los modelos de máquina recreativa puestos en el mercado por la hoy recurrente después de extinguido su contrato con la



distribuidora exclusiva de las máquinas de la otra demandante no era sino una copia o imitación servil de éstas, como tampoco debe olvidarse que el lanzamiento de ese modelo de máquina vino acompañado de una circular de la hoy recurrente a sus clientes animándoles a comprarla con preferencia a otros modelos existentes en el mercado, es decir al de las demandantes, por su mayor aceptación y rentabilidad. Así las cosas, pierde gran parte de su relevancia la cuestión atinente a si los destinatarios finales de las máquinas fabricadas por la hoy recurrente eran las empresas del sector o los aficionados al juego, cuestión a la que se dedica muy ampliamente el alegato del motivo cuarto para rebatir uno de los argumentos de la sentencia impugnada, como también carecen de relevancia las insistentes alegaciones de la hoy recurrente de no haber infringido ninguna modalidad de propiedad industrial, pues ninguna infracción de este tipo aprecia tampoco la sentencia recurrida. Es más, si se lee en su integridad la sentencia de esta Sala de 17 de julio de 1997 (recurso nº 2518/93), especialmente invocada por la recurrente para sostener que sus máquinas iban destinadas a las empresas especializadas del sector, perfectamente capaces por tanto de distinguirlas de las creadas y distribuidas por las demandantes, se advierte en seguida que en modo alguno favorece el planteamiento del recurso, porque mientras al consumidor puede resultarle efectivamente "indiferente el etiquetado adhesivo de las mercancías que adquieren en los comercios", producto sobre el que concretamente versaba dicha sentencia, al aficionado al juego, en cambio, no puede resultarle indiferente el modelo de máquina en que decide jugar.

En cualquier caso, además, el grado de imitación era tan alto que podía crear confusión con la actividad de las demandantes incluso en el sector especializado. Y sobre todo, el comportamiento de la hoy recurrente en el mercado, aprovechándose de una autorización contractual para fabricar máquinas de creación ajena en un número muy determinado, en un plazo limitado y bajo unas muy rigurosas condiciones de identificación, con el correspondiente trasvase de tecnología, para después lanzar como de creación propia una máquina prácticamente idéntica, animando a sus clientes a adquirirla con preferencia a la de sus competidoras, es objetivamente contrario a la buena fe, resulta idóneo para crear confusión y riesgo de asociación por parte de los consumidores y comporta tanto un aprovechamiento indebido y evitable de la reputación o el esfuerzo ajeno como un aprovechamiento de las ventajas de la reputación industrial y comercial de las demandantes, por lo que ninguna infracción de los preceptos citados en los cuatro motivos examinados cabe reprochar a la sentencia impugnada.

Si a todo ello se une que las deficiencias de la máquina imitada y las denuncias que tales deficiencias habrían provocado no existen como hechos probados sino como meras alegaciones de la recurrente tendentes a justificar el lanzamiento de un modelo propio que habría mejorado aquélla y superado sus deficiencias, la desestimación de estos cuatro motivos no viene sino a corroborarse.

SÉPTIMO.- Finalmente, los motivos octavo y noveno del recurso, respectivamente fundados en infracción de los arts. 18.5 y 1106 CC , impugnan la indemnización de daños y perjuicios acordada en la sentencia recurrida, por falta de prueba de tales daños y perjuicios según el motivo octavo y por incompatibilidad del citado art. 1106 con el apartado 6 de aquel artículo 18 según el motivo noveno.

Pues bien, ambos motivos han de ser desestimados, porque si el planteamiento del noveno no se alcanza a comprender desde el momento en que el art. 1106 CC no se aplicó por la sentencia de primera instancia como supletorio del apartado 6 del art. 18 de la Ley de **Competencia Desleal** sino como complementario de su apartado 5 , ya que la acción ejercitada en la demanda no era la de enriquecimiento injusto sino la de resarcimiento de daños y perjuicios (fundamento de derecho II, folio 212 de las actuaciones), la existencia de daños y perjuicios, discutida en el motivo octavo, resultaba en este caso, como en otros tantos de **competencia desleal**, del propio comportamiento ilícito enjuiciado, ya que difícilmente puede concebirse un aprovechamiento no provechoso o una deslealtad en el mercado para con un competidor que no perjudique económicamente a éste. Dicho de otra forma, si por regla general las conductas ilícitas en materia de **competencia desleal** o marcas buscan el beneficio económico de quien incurre en ellas, su efectiva realización comportará normalmente un perjuicio para la víctima de la ilicitud, que verá disminuir sus ventas tanto como aumentan las del competidor desleal y que, por esa razón sobre todo, acude a los tribunales. De ahí, por un lado, que no quepa apreciar infracción alguna en el pronunciamiento indemnizatorio fundado en el beneficio dejado de percibir por las actoras y en el beneficio obtenido por la demandada, a cuantificar en ejecución de sentencia; y de ahí, también, que convenga matizar lo declarado por esta Sala en algunas de sus sentencias, sobre la imperiosa exigencia de acreditar los daños y perjuicios en el proceso de declaración (STS 20-2-01 en recurso nº 361/96), o sobre la falta de consolidación de la doctrina de los daños "in re ipsa" en estas materias (SSTS 29-9-03 en recurso nº 3908/97 y 3-3-04 en recurso nº 889/98), mediante lo resuelto por aquellas otras que consideran los daños y perjuicios una consecuencia necesaria de la infracción (SSTS 23-2-98 en recurso nº 3359/94, 17-11-99 en recurso 790/95, 7-12-01 en recurso nº 2483/96 y 19-6-03 en recurso nº 3289/97), pues raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandante interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos



ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales, e incluso la posibilidad de daño moral admitida por esta Sala en su sentencia de 18 de febrero de 1999 al resolver un recurso de casación en materia de marcas siendo demandante una persona física.

Si a todo lo antedicho se une, de un lado, que ni de la diligencia del acto de la vista del recurso de apelación ni del contenido de la sentencia impugnada se desprende que la hoy recurrente planteara en su momento, como apelante, disconformidad expresa alguna con la indemnización ya acordada por la sentencia de primera instancia y, de otro, que ningún reproche de incongruencia hace la misma parte a la sentencia de apelación por no haber tratado de las cuestiones indemnizatorias planteadas en estos dos últimos motivos, la conclusión no puede ser otra que su rechazo, también, por haber traído indebidamente a casación cuestiones no sometidas al conocimiento del tribunal de apelación (SSTS 9-10-00, 6-11-00, 26-3-01, 5-4-01, 5-12-02, 29-1-04 y 19-2-04 entre otras).

OCTAVO.- No estimándose procedente ninguno de los motivos del recurso, debe declararse no haber lugar al mismo y, conforme al art. 1715.3 LEC de 1881 , imponer a la parte recurrente las costas y la pérdida del depósito.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por el Procurador D. Salvador Ferrandis y Álvarez de Toledo, en nombre y representación de la mercantil RECREATIVOS FRANCO S.A., contra la sentencia dictada con fecha 29 de octubre de 1998 por la Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Madrid en el recurso de apelación nº 121/97 , imponiendo a dicha parte las costas causadas por su recurso de casación y la pérdida del depósito.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.-Francisco Marín Castán.- Pedro González Poveda.-FIRMADO Y RUBRICADO. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Marín Castán, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.