Roj:	STS 6196/2012
Id Cendoj:	28079110012012100541
Órgano:	Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede:	Madrid
Sección:	1
Nº de Recurso:	831/2010
Nº de Resolución:	561/2012
Procedimiento:	CIVIL
Ponente:	RAFAEL GIMENO-BAYON COBOS
Tipo de Resolución:	Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintisiete de Septiembre de dos mil doce.

La Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los Magistrados indicados al margen, ha visto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos por doña Elisenda y CM Salvi, S.L., contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) el día veintisiete de enero de dos mil diez, en el recurso de apelación 134/2009, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil 4 de Barcelona en los autos 1208/2006.

Han comparecido ante esta Sala en calidad de parte recurrente doña Elisenda y CM Salvi, S.L., representadas por la Procuradora de los Tribunales doña Montserrat Sorribes Calle.

En calidad de parte recurrida ha comparecido Industrias de Iluminación Roura, S.A., representado por el Procurador de los Tribunales don Felipe Juanas Blanco.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: LA DEMANDA Y SU ADMISIÓN A TRÁMITE

1. La Procuradora doña Esther Suñer Ollé, en nombre y representación de doña Elisenda y CM Salvi, S.L., interpuso demanda contra Industrias de Iluminación Roura, S.A.

2. La demanda contiene el siguiente suplico:

AL JUZGADO SUPLICO, que habiendo por presentado este escrito y documentos, se sirva admitirlo, teniendo por interpuesta en nombre e interés de Dª Elisenda y la sociedad de C.M. SALVI S.L. demanda de juicio ordinario contra INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA S.A, y tras los trámites legales oportunos, se sirva dictar sentencia por la que:

SE DECLARE:

A) Que INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA S.A. ha incumplido el contrato de fecha 22 de julio de 1998 suscrito con Dª. Elisenda , al no haber abonado desde 2001 -inclusive- y hasta la fecha de resolución del contrato, en junio de 2006, las cantidades acordadas en concepto de rovalties por la fabricación y comercialización de las farolas objeto del citado contrato.

B) Que INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA S.A. adeuda a Dª. Elisenda la cantidad, que quedará concretada a lo largo del procedimiento, correspondiente a los royalties devengados y no pagados desde el ejercicio 2001 - inclusive- hasta la resolución del contrato el 30 de junio de 2006, calculados a razón de un 3% sobre los primeros 300.506,05 Euros de ventas realizadas durante cada período anual, y un 2% sobre las ventas que superen dicho importe para cada uno de tales períodos anuales, entendiéndose por ventas la cifra de negocio o facturación de la demandada por ventas de los productos (farolas) objeto del contrato y reproducidas en la página 3 de la demanda.

C) Que la fabricación, comercialización u ofrecimiento por parte de INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA de las farolas referidas en el apartado anterior con posterioridad a la resolución del contrato -30 de junio de 2006-, constituye una infracción de los derechos de propiedad intelectual de Dª. Elisenda y de C.M. SALVI S.L.; siendo igualmente infracción de tales derechos la fabricación, comercialización u ofrecimiento de

cualquier otra farola que incorpore en todo o en parte los diseños de la Sra. Elisenda , y en particular la farola denominada por la demandada como "YSP" y reproducida en las pags. 8 y 10 de la demanda.

Y, en su consecuencia, SE CONDENE a INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA SA.

I) A cesar -v en su caso a no reanudar- en el ofrecimiento, fabricación, comercialización o, en definitiva, cualquier otro acto de explotación, de cualquier producto, en especial farolas, que conlleve una explotación de los diseños de Dª. Elisenda ; y en particular de las cuatro farolas reproducidas en la pags. 8 de la demanda.

II) A abonar a Dª Elisenda la cantidad a que se refiere el anterior apartado B), más los intereses legales y de demora correspondientes.

III) A abonar a Doña. Elisenda y a C.M. SAL VI S.L. una indemnización en concepto de daños y perjuicios por la infracción de sus respectivos derechos de propiedad intelectual, equivalente a los beneficios obtenidos por la demandada por la fabricación y comercialización de las farolas por ella denominadas "Y", "Y doble", "I latina" y "YSP" (reproducidas en pag. 8 de la demanda) o cualquier otra que incorpore, en todo o en parte, los diseños de la Sra. Elisenda de constante referencia. Por lo que se refiere a las tres primeras farolas antes citadas ("Y", "Y doble", "I latina") la indemnización deberá contarse desde 30 de junio de 2006 (fecha de la efectiva resolución del contrato entre ROURA y Dª. Elisenda), debiéndose calcular con el límite de 5 años establecido en el art. 140.3 de la TRLPI la indemnización debida por la explotación de cualquier otra farola que incorpore, en todo o en parte, los referidos diseños, y, en particular, la denominada por la demandada como "YSP"; todo ello conforme al resultado de la prueba a practicar durante el procedimiento.

IV) Al pago de las costas del presente procedimiento.

3. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número 4 de Barcelona que la admitió a trámite, siguiéndose el procedimiento con el número de autos 1208/2006 de juicio ordinario.

SEGUNDO: LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

4. En los expresados autos compareció Industrias de Iluminación Roura, S.A. representada por el Procurador de los Tribunales don Ivo Ranera Cahis, que contestó a la demanda y suplicó al Juzgado que dictase sentencia en los siguientes términos:

AL JUZGADO SUPLICO, que tenga por presentado este escrito junto con la escritura de poder y los documentos que le acompañan, lo admita, me tenga por comparecido en la representación que ostento y siguiendo todos los trámites se dicte Sentencia desestimando íntegramente la demanda con expresa imposición de costas a la actora.

TERCERO: LA SENTENCIA DE LA PRIMERA INSTANCIA

5. Seguidos los trámites oportunos, el día veinte de noviembre de dos mil ocho recayó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

FALLO

Estimar parcialmente la demanda, y condenar a Industrial de Iluminación Roura SA a pagar al actor 46.445'52 euros, más los intereses legales del royalty correspondiente a cada una de las anualidades desde la fecha de vencimiento de 31 de diciembre de 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, y 30 de junio de 2006 de conformidad con el informe pericial, sin hacer especial imposición de las costas procesales.

CUARTO: LA SENTENCIA DE APELACIÓN

6. Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de Doña Elisenda y CM Salvi, S.L. Industrias de Iluminación Roura, S.A. y seguidos los trámites ante la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) con el número de recurso de apelación 134/2009 , el día veintisiete de enero de dos mil diez recayó sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

FALLAMOS:

ESTIMAR parcialmente el recurso de apelación formulado por la representación procesal de INDUSTRIAS DE ILUMINACIÓN ROURA, S.A, contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil nº 4 de Barcelona de fecha 20 de noviembre de 2008 , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente, y DESESTIMAR el recurso formulado frente a dicha sentencia por la representación procesal de C.M. SALVI, S.L. y Elisenda . En su consecuencia si bien confirmamos el fallo de la sentencia dictada en primera instancia, varían algunas de las razones que lo justificaban.

Todo ello sin que proceda hacer expresa condena en costas ni en primera instancia ni en esta alzada.

Firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

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

QUINTO: LOS RECURSOS

7. Contra la expresada sentencia la Procuradora de los Tribunales doña Esther Suñer Ollé, en nombre y representación de Doña Elisenda y CM Salvi, S.L., interpuso:

1) Recurso extraordinario por infracción procesal con apoyo en un motivo único que, literalmente, *"se funda en lo dispuesto en los motivos 2° y 4° del art. 469.1 de la LEC , esto es, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia y por vulneración de derechos fundamentales (tutela efectiva del art. 24 de la Constitución) en la medida en que la sentencia recurrida contradice las disposiciones legales y la Jurisprudencia relativas a la prueba en los procesos civiles".*

2) Recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos:

Primero: Vulneración de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el principio de los actos propios, la buena fe, y el abuso de derecho. Vulneración del artículo 7 del Código Civil .

Segundo: Infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre interpretación de los contratos, en especial respecto del criterio principal establecido en el art. 1.281 del Código Civil .

Tercero: Infracción de la jurisprudencia relativa al concepto unitario de originalidad en la Ley de Propiedad Intelectual y del principio de doble protección del diseño industrial.

SEXTO: ADMISIÓN DE LOS RECURSOS Y OPOSICIÓN

8. Recibidos los autos en esta Sala Primera del Tribunal Supremo se siguieron los trámites oportunos con el número de recurso de casación 831/2010.

9. Personadas doña Elisenda y CM Salvi, S.L. bajo la representación de la Procuradora doña Montserrat Sorribes Calle, el día veintidós de Febrero de dos mil once la Sala dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

LA SALA ACUERDA :

1º) ADMITIR EL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL y EL RECURSO DE CASACIÓN interpuestos por la representación procesal de "CM SALVI, S.L." y Dª Elisenda , contra la Sentencia dictada, en fecha 27 de enero de 2010, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección Decimoquinta), en el rollo nº 134/2009 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 406/2007 del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Barcelona.

2º) Y entréguese copia del escrito de interposición del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación formalizados, con sus documentos adjuntos, a la parte recurrida personada ante esta Sala, para que, en el plazo de VEINTE DÍAS , formalice su oposición por escrito, durante los cuales estarán de manifiesto las actuaciones en la Secretaría.

10. Dado traslado de los recursos, el Procurador don Felipe Juanas Blanco en nombre y representación de Industrias de Iluminación Roura, S.A. presentó escrito de impugnación con base en las alegaciones que entendió oportunas.

SÉPTIMO: SEÑALAMIENTO

11. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día seis de septiembre de dos mil doce, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Gimeno-Bayon Cobos, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

NOTA PREVIA: Las sentencias que se citan son de esta Sala Primera del Tribunal Supremo si no se indica lo contrario.

PRIMERO: RESUMEN DE ANTECEDENTES

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

1. Hechos

12. Los hechos que ha tenido en cuenta la sentencia recurrida, integrados en lo menester, en lo que interesa a efectos de esta sentencia, en síntesis, son los siguientes:

1) El 16 de junio de 1997, doña Elisenda , doña Valentina e Industrias de Iluminación Roura, S.A. , suscribieron un contrato por el que ésta última encargó a las primeras el diseño de una farola a fin de concurrir al "Concurso de Ideas: Nueva Farola del Eixample", convocado por la entidad ProEixample, creada por el Ayuntamiento de Barcelona, cuya base 13 imponía la cesión de los derechos de explotación sobre el diseño ganador por un periodo de diez años.

2) El diseño, identificado como "Farola Y", creado exclusivamente por doña Elisenda , resultó ganador del concurso

3) El 22 de julio de 1998, doña Elisenda y Industrias de Iluminación Roura, S.A. suscribieron un nuevo contrato para la explotación del diseño de la "Farola Y" y el de dos variantes denominadas "Farola Y para los chaflanes de l'Eixample" y "Farola I-latina".

4) En octubre de 2000, previa licitación, ProEixample autorizó la explotación de los modelos "Farola Y" bajo la denominación "Fanal de l'Eixample" y "Farola Y para los chaflanes de l'Eixample" con la denominación "Fanal Eixample Xamflà" a Industrias de Iluminación Roura, S.A. y a la compañía CM Salvi, S.L.

5) A raíz de las divergencias surgidas en ejecución del contrato, en el mes de junio de 2006, doña Elisenda por conducto notarial, comunicó a Industrias de Iluminación Roura, S.A. la resolución del contrato vigente entre las partes.

6) En el mes de julio de 2006, doña Elisenda cedió a CM Salvi, S.L. la exclusiva para la explotación de los diseños de la "Farola Y" (identificada en el contrato como farola "Venus") y sus variantes.

2. Posición de las partes

13. Las demandantes ejercitaron: por un lado, acciones contractuales derivadas del impago por Industrias de Iluminación Roura, S.A. de las regalías acordadas en el contrato de 22 de julio de 1998; y, por otro, acciones por infracción de derechos de propiedad intelectual sobre el diseño de la "farola Y" por los actos de explotación llevados a cabo por Industrias de Iluminación Roura, S.A. con posterioridad a la resolución del contrato.

3. Las sentencias de instancia

14. La sentencia de la primera instancia estimó la pretensión sustentada en el contrato y, pese a reconocer la autoría del diseño y su posible tutela por vía del derecho de autor, desestimó la pretensión basada en la propiedad intelectual, porque entendió que la actuación de estaba amparada por el contrato suscrito entre Industrias de Iluminación Roura, S.A. y ProEixample (cesionaria de los derechos de explotación del diseño).

15. La sentencia de apelación de la Audiencia Provincial de Barcelona, confirmó los dos pronunciamientos de la de primera instancia pero por motivos diferentes, ya que rechazó que existiese prueba de que el diseño de la farola tuviese el grado de "originalidad" preciso para su protección como propiedad intelectual.

4. Los recursos

16. Contra la expresada sentencia doña Elisenda y CM Salvi, S.L. interpusieron sendos recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación con base en los motivos que seguidamente analizaremos.

SEGUNDO: RECURSO POR INFRACCIÓN PROCESAL

1. Desarrollo del recurso

17. El motivo único del recurso extraordinario por infracción procesal *"se funda en lo dispuesto en los motivos 2° y 4° del art. 469.1 de la LEC , esto es, por "infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia" y por "vulneración de derechos fundamentales" (tutela efectiva del art. 24 de la Constitución) en la medida en que la sentencia recurrida contradice las disposiciones legales y la Jurisprudencia relativas a la prueba en los procesos civiles".*

18. En su desarrollo las recurrentes afirman: que la sentencia recurrida al declarar "dudosa" la originalidad del diseño de la farola *" infringe varios de los preceptos y principios reguladores de la sentencia, en especial los relativos a la carga de la prueba (art. 217 LEC), el objeto de la misma (art. 281 LEC), la*

iniciativa en su práctica (art. 282 LEC), el principio de la "disponibilidad y facilidad" probatoria (art. 217.6 LEC), e incluso la posibilidad de considerar los numerosos indicios existentes (y aportados al proceso) a través de la llamadas "presunciones judiciales" (art. 386 LEC) ; que *"lo que antecede se ve a su vez agravado por el hecho de que la Audiencia acabe dando por buena la actitud de la demandada claramente contraria a sus propios actos"* ; que en autos existe prueba, de la originalidad del diseño y que tal falta de originalidad del diseño es un hecho impeditivo del éxito de la demanda.

2. Valoración de la Sala

2.1. La exigencia de concreción del recurso.

19. En nuestro proceso civil rige el sistema de doble instancia, de tal forma que estas se agotan con la sentencia de apelación dictada por la Audiencia Provincial. Los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación no dan paso a una inexistente tercera instancia en la que el Tribunal deba proceder a un nuevo juicio a fin de reexaminar las alegaciones de las partes expuestas a modo de agravios demandando justicia, para decidir, con plenitud de cognición, sobre la procedencia de las pretensiones de la recurrente. Por el contrario, es un recurso extraordinario que exige a la parte que identifique con claridad y precisión las infracciones denunciadas y exponga de forma razonada en qué ha consistido la infracción o vulneración cometida, indicando, en su caso, de qué manera influyó en el resultado del proceso, sin que sea admisible el acarreo de argumentos heterogéneos a fin de que el Tribunal investigue si se ha producido alguna infracción, identifique la norma vulnerada, decida sobre su trascendencia, la encuadre en el motivo de recurso que estime oportuno y, a la postre, supla la actividad de la parte y construya el recurso con la consiguiente indefensión de la contraria.

20. Lo expuesto es determinante de la desestimación del motivo único del recurso extraordinario por infracción procesal, ya que las recurrentes, mediante la cita acumulada, por un lado, de los artículos 217 , 281 , 282 , 217.6 y 386 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -referidos a materias tan dispares como la carga de la prueba, su objeto, la iniciativa en su práctica y las presunciones judiciales-, y, por otro, de la doctrina de los actos propios, impide identificar si la infracción que se denuncia es procesal o sustantiva. Pese a ello, analizaremos brevemente los dos agravios que identificamos: el primero sostiene que, afirmada en la demanda la existencia de propiedad intelectual sobre el diseño, la inexistencia de propiedad intelectual es un hecho impeditivo, por lo que deben recaer sobre la demandada las consecuencias de la falta de prueba; el segundo denuncia que existe prueba de que concurren los requisitos precisos para tutela del diseño litigioso por la normativa de la propiedad intelectual.

2.2. La carga de la prueba de la existencia de propiedad intelectual.

21. El primero de los alegatos debe rechazarse, ya que la carga de la prueba o, dicho de otra forma, los efectos negativos de la falta de la prueba, entran en juego en los supuestos en los que, teniéndose por no probado un determinado hecho relevante para la resolución de la controversia, se atribuyen los efectos negativos de tal vacío probatorio a la parte a la que no corresponde soportarlos de conformidad con la norma contenida en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por lo que sus reglas no pueden constituir el fundamento de un motivo en el que se pretenda la revisión de la valoración por la Sala de la prueba practicda en la instancia (en este sentido, entre las más recientes, sentencias 636/2010, de 13 de octubre , y 35/2012, de 14 de febrero).

22. La existencia de una creación susceptible de tutela por la normativa reguladora del derecho de autor o asimilado, constituye un presupuesto o premisa para el ejercicio de acciones al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual, esto es, un elemento constitutivo de la pretensión cuya concurrencia es preciso demostrar para que prospere la demanda que se sustenta en ella.

2.3. El control de la valoración de la prueba.

23. A lo expuesto añadiremos que, como ha declarado esta Sala de forma reiterada, la valoración de la prueba, como función soberana y exclusiva del tribunal de instancia, no es revisable en el recurso extraordinario, salvo cuando, por ser manifiestamente arbitraria o ilógica no supera el test de la racionabilidad constitucionalmente exigible para respetar el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en artículo 24 de la Constitución Española (sentencias 432/2012, de 3 de julio , y 485/2012 de 18 de julio).

TERCERO: PRIMER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Enunciado y desarrollo del motivo

24. El primero de los motivos del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:

Respecto del concepto de "actos propios". Vulneración de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el principio de los actos propios, la buena fe, y el abuso de derecho. Vulneración del art. 7 del Código Civil . [Dcho. Tercero sentencia].

25. En su desarrollo la recurrente afirma que la demandada antes de la interposición de la demanda, tanto en el contrato como en la correspondencia cruzada con la otra parte, ejecutó actos que suponían el reconocimiento claro y expreso de que las farolas diseñadas por doña Elisenda tenían la condición de obra de propiedad intelectual, lo que también reconocían las bases del concurso convocado por PrroEixample, por lo que la sentencia recurrida vulnera, por un lado, las reglas de interpretación de los contratos y, por otro, el principio que veda ir contra los propios actos.

2. Valoración de la Sala

2.1. La necesidad de identificar la infracción.

26. De nuevo se hace preciso recordar que los recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación no dan paso a una inexistente tercera instancia en la que el Tribunal deba proceder a un nuevo juicio a fin de reexaminar los argumentos acumulados por las partes en sus escritos de alegaciones, sin concretar cuál es la infracción que se denuncia, a fin de que sea el Tribunal el que la identifique y razone la vulneración.

27. Esto es lo que ha hecho el motivo que se examina, pues bajo la invocación genérica de la vulneración del principio de buena fe, se refiere, por un lado, al abuso de derecho sin concretar cual es el que se ha ejercitado de forma anómala y, por otro, a los actos propios.

2.2. Los actos propios y la interpretación contractual.

28. Aunque, a diferencia de otros ordenamientos, el Código Civil español carece de norma específica que se refiera de forma expresa a la prohibición de actuar contra los propios actos, doctrina y jurisprudencia coinciden en que la clásica regla *"venire contra factum proprium non valet",* de elaboración y desarrollo jurisprudencial, constituye una manifestación del principio de buena fe que, como límite al ejercicio de los derechos subjetivos, impone el artículo 7 del Código Civil , de tal forma que, como afirma la sentencia 523/2010, de 22 julio " *protege la confianza creada por la apariencia, que impone un deber de coherencia y limita la libertad de actuar cuando se han creado unas expectativas razonables, pues el comportamiento supone en tal caso la expresión inequívoca de una determinada voluntad en referencia a una relación jurídica o situación de hecho que impide la admisión como legítimo de un posterior comportamiento contradictorio".*

29. Tratándose de la interpretación de los contratos, los comportamientos unilaterales de una parte pueden constituir elementos que permitan investigar cómo ha sido entendido por ella lo estipulado, pero no derogan las reglas que disciplinan la interpretación contractual (en este sentido, sentencia 285/2012, de 8 de mayo), ni su control en casación, por lo que es plenamente aplicable la doctrina de esta Sala que reiteradamente afirma que la interpretación de los contratos es una facultad propia de los tribunales de instancia, por lo que ha de ser mantenida en casación salvo que resulte ilógica o absurda, o viole directamente una norma jurídica que impusiera determinada interpretación, pues no se trata de obtener mediante el recurso de casación un pronunciamiento que opte por la mejor de las interpretaciones posibles, considerando que no es tal la seguida por la sentencia impugnada, sino de corregir aquélla que constituya una clara vulneración del ordenamiento jurídico (sentencia 863/2010, de 27 de diciembre y las en ella citadas). Lo que no acontece en este caso en el que la sentencia recurrida, dentro de los límites de lo razonable, ha entendido que de los términos del contrato no se deduce que Industrias de Iluminación Roura, S.A. admitiese que doña Elisenda tuviese derechos de propiedad intelectual sobre el diseño ya que *"es un tanto equívoco, pues la referencia a los derechos de propiedad intelectual que se hace en dicho contrato de septiembre de 1999 es muy genérica y englobaría los derechos de propiedad intelectual o industrial que sobre el diseño de la farola, pudieran reconocerse* ".

2.3. Desestimación del motivo.

30. Consecuentemente con lo expuesto, procede desestimar el motivo.

CUARTO: SEGUNDO MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Enunciado y desarrollo del motivo

31. El segundo motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:

Infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre interpretación de los contratos, en especial respecto del criterio principal establecido en el art. 1.281 del Código Civil .

32. En su desarrollo la recurrente afirma que la sentencia recurrida, cuando aborda la cuestión de si la demandada actuó contra sus propios actos, en especial el contrato de 15 de septiembre de 1999 suscrito entre Industrias de Iluminación Roura, S.A. y ProEixample, por el que se cedieron los derechos de propiedad intelectual sobre la farola, no obstante la absoluta claridad de sus términos entiende incluidos en los mismos cosas distintas a las dichas y queridas por las propias partes,

2. Valoración de la Sala

2.1. La exigencia de precisión en el recurso.

33. El motivo carece de la exigida precisión imprescindible en la casación, que no permite la denuncia genérica de infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre interpretación de los contratos *"* (entre otras, sentencias 433/2009, de 15 de junio , 632/2010, de 5 de octubre , 782/2010, de 22 de noviembre , y 727/2011 de 25 de octubre). A lo que cabe añadir que la sentencia difícilmente puede vulnerar " *el criterio principal establecido en el art. 1.281 del Código Civil "* , cuando el contrato que se afirma erróneamente interpretado no es el litigioso, sino otro en el que las recurrentes no fueron parte.

2.2. La interpretación literal de los contratos vs. lo querido por las partes.

34. A ello añadiremos que en un sistema consensualista como el nuestro, en el que el contrato se sustenta en lo "consentido por los contratantes", el primer párrafo del artículo 1281 del Código Civil no recoge con la deseable claridad la primacía de lo realmente querido/consentido por las partes sobre lo que dijeron querer pero no consintieron, de tal forma que la interpretación no puede quedarse en el análisis de lo expresado con claridad, sin investigar si coincide con lo querido o, por el contrario, consciente o inconscientemente los contratantes expresaron algo diverso. En definitiva, si se demuestra una voluntad común diferente a lo que se deduce de lo expresado, prevalece lo realmente querido ellos. Tan sólo cuando no hay prueba de lo consentido entra en juego la regla interpretativa que, partiendo, por un lado, del clásico principio *id quod plerumque accidit* (lo que acontece en la mayoría de los casos) o de normalidad y, por otro, del de autorresponsabilidad por lo declarado, impone tener por consentido lo que con claridad expresaron consentir.

35. En este sentido hemos declarado, entre otras en la sentencia 285/2012, de 8 de mayo , que las tendencias doctrinales sobre la función de la interpretación contractual puestas de manifiesto: en el artículo 4, de los Principios UNIDROIT sobre los contratos comerciales internacionales -*"[e]l contrato debe interpretarse conforme a la intención común de las partes* "-; el apartado 1 del artículo 5:101 de los principios de Derecho Europeo de los contratos - -*[e]l contrato se interpreta de acuerdo con la intención común de las partes aunque difiera del significado literal de las palabras"-;* y el primer párrafo del artículo 1278 de la Propuesta de Modernización del Derecho de obligaciones de la Comisión de Codificación de 2009 - -*"[l]os contratos se interpretarán según la intención común de las partes la cual prevalecerá sobre el sentido literal de las palabras"*- , de tal forma que la literalidad de lo manifestado constituye una herramienta, muy valiosa pero nada más, para investigar lo que realmente aquellos querían, aunque para ello sea preciso acudir a factores ajenos a lo expresado para comprobar si lo que se quiso se expresó de forma ajustada.

2.3. Interpretación contractual y normas imperativas.

36. Además, la aplicación de la normativa reguladora del derecho de autor no tiene carácter dispositivo, por lo que incluso en el supuesto de que Industrias de Iluminación Roura, S.A. hubiese querido reconocer y hubiese reconocido en el contrato que el diseño de la farola estaba protegido por el derecho de autor, su reconocimiento extraprocesal no habría vinculado a los contratantes a aquel efecto.

2.4. Interpretación contractual y contratos con terceros.

37. Finalmente, no pueden invocarse como vulneradas las normas que regulan la interpretación de los contratos cuando el pretendidamente malinterpretado no es el que ha tenido en cuenta la sentencia recurrida, como acontece en este caso en el que el que la parte indica fue suscrito por una de las partes con un tercero ajeno al litigio.

QUINTO: TERCER MOTIVO DEL RECURSO DE CASACIÓN

1. Enunciado y desarrollo del motivo

38. El tercer motivo del recurso de casación se enuncia en los siguientes términos:

Infracción de la jurisprudencia relativa al concepto unitario de originalidad en la Ley de Propiedad Intelectual y del principio de doble protección del diseño industrial.

39. En su desarrollo, con cita de las sentencias de esta Sala de 26 de octubre de 1992 , 20 de febrero de 1998 y 7 junio 1995 la recurrente afirma que la sentencia infringe tanto el concepto unitario de originalidad que exige el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual para cualquier tipo de obra, como el principio de doble protección que respecto del diseño industrial establecen tanto la mencionada Ley de Propiedad Intelectual (art. 3.2), como la disposición adicional 10ª de la Ley de Protección Jurídica del Diseño , al considerar dudosa la originalidad del diseño de la farola con base en la oportunista negativa de la demandada; y que en su momento se hubiera querido proteger el mismo diseño mediante el registro de un modelo industrial.

2. Valoración de la Sala

2.1. Sistemas de tutela del diseño por el derecho de autor.

40. La tutela de las creaciones útiles, entre ellas las obras plásticas susceptibles de ser adaptadas a la industria o creadas por su autor precisamente con la finalidad de ser reproducidas por un proceso industrial o artesanal, se ha desarrollado en los diferentes Estados de acuerdo con tres sistemas básicos que tratan de articular de forma equilibrada los diferentes intereses en juego -singularmente, los de los diseñadores interesados en el más amplio y duradero monopolio de la obra sin necesidad de registro; los de la industria que invierte en la producción de los soportes materiales y demanda la máxima seguridad jurídica; los del mercado, al que interesa el ingreso de las nuevas formas en el patrimonio cultural e industrial común a fin de que puedan ser utilizadas como dominio público, sin sujeción a autorizaciones ni pago de regalías; y los de los consumidores, interesados en que la apariencia de los productos no dificulte identificar su origen -:

1) el de acumulación total o absoluta, según el cual para la protección del diseño por la normativa de derecho de autor y por la de propiedad industrial es exigible idéntico grado de creatividad -sin perjuicio de que sea o no exigible el registro-. Es el sistema clásico francés, seguido por las leyes de 11 de marzo de 1902 y 14 de julio de 1909 basado en el principio de *l'unité de l'art* (la unidad del arte) -si bien algunos autores cuestionan la plena vigencia del sistema en el artículo L513-2, del Código de Propiedad Intelectual , introducido por la Ordonnance número 2001-670 de 25 de julio de 2001, a cuyo tenor *"[s]ans préjudice des droits résultant de l'application d'autres dispositions législatives, notamment des livres Ier et III du présent code, l'enregistrement d'un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu'il peut céder ou conceder"* (sin perjuicio de los derechos resultantes de la aplicación de otras disposiciones legislativas, incluyendo los libros I y III de este Código, el registro de un diseño confiere a su titular un derecho de propiedad que puede ceder o conceder);

2) el de separación absoluta, en el que la propiedad intelectual de los autores plásticos no es susceptible de tutela por vía del diseño y viceversa, ya que la duplicidad devendría superflua. Es el seguido por la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, que disponía en el artículo 22.4 que *"no se comprenderán como dibujos o modelos de fábrica, los que por tener carácter puramente artístico no pueden considerarse como aplicados con un fin industrial o como simples accesorios de los productos industriales y están comprendidos en la Ley de Propiedad Industrial"* . Dicha ley fue aclarada por la Real Orden de 17 de junio de 1903, que estableció que los dibujos y trabajos hechos con un fin industrial no son materia propia de la Ley de Propiedad Intelectual. Y a cuyo tenor *"S. M. el Rey (Q.D.G.), se ha servido resolver que los dibujos y trabajos de que se trata no son materia propia de la ley de Propiedad intelectual, ni por tanto susceptibles de registro al amparo de ésta"* ; y

3) el sistema intermedio o de acumulación parcial, más o menos restringida. Según él los diseños susceptibles de tutela como propiedad industrial también son susceptibles de tutela acumulada por derecho de autor, pero para ello es preciso cierto grado de altura artística.

2.1. La tutela del diseño por el derecho de autor en España.

41. De entre los diferentes sistemas, el Derecho de la Unión Europea excluye el de separación absoluta, al disponer en el artículo 17 de la Directiva 1998/71/CE , de 13 de octubre, de Protección jurídica de los dibujos y modelos que *"[l]os dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido" ,* y en el 96.2 del Reglamento (CE) 6/2002, de 12 de diciembre, Dibujos y modelos comunitarios que "[l] os dibujos y modelos protegidos por un dibujo o modelo comunitario podrán acogerse asimismo a la protección conferida por las normas sobre derechos de autor de los Estados miembros a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. *Los Estados*

miembros determinarán el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido.

42. En nuestro ordenamiento, el artículo 10.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, dispone que *"[s]on objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas: [...] e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas"* , prescindiendo de la intención del creador y del destino de la obra, y sin exigir para las obras plásticas ningún requisito o mérito que singularice las "obras de arte aplicadas" de las "obras de arte simple" u "obras de arte puro", lo que ha llevado a algún autor a sostener que nuestro ordenamiento se adscribe a los de acumulación total de protección de los derechos subjetivos de naturaleza intelectual e industrial -sin perjuicio de que su estatuto patrimonial sea inferior a tenor de los artículo 19.5 y 24.1 de la Ley de Propiedad Intelectual -, de tal forma que serían protegibles como propiedad intelectual los diseños que tengan un nivel de originalidad que les haga distinguibles de los anteriores, sin necesidad de altura artística, creatividad o individualidad configurativa.

43. Esta interpretación choca con lo afirmado en la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en la que se afirma que *"[e]l diseño industrial se concibe como un tipo de innovación formal referido a las características de apariencia del producto en sí o de su ornamentación. Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que ambas formas de protección son, como es sabido, independientes, acumulables y compatibles* ". Y con lo previsto en la Disposición adicional décima de la propia Ley, al disponer que *"[l]a protección que se reconoce en esta Ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual cuando el diseño de que se trate presente en sí mismo el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística según las normas que regulan la propiedad intelectual".* Forma que ha dado paso a una línea doctrinal que para la tutela del diseño por derecho de autor, a los requisitos de novedad y singularidad que para el registro exige el artículo 5 de la citada Ley 20/2003, de 7 de julio , añade la necesidad de que sea "original o especialmente creativo" o tenga "el grado de creatividad y de originalidad necesario para ser protegido como obra artística".

44. Nuestra decisión debe partir de que las finalidades de las normas que tutelan derecho de autor y diseño son muy distintas. Como indica el artículo 1 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas de 9 de septiembre de 1886 , el derecho de autor tiene por objeto *" la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas"* . También reconoce el preámbulo de la Ley de Propiedad Intelectual de 17 noviembre de 1987, al indicar que su finalidad es *"otorgar el debido reconocimiento y protección de los derechos de quienes a través de las obras de creación contribuyen tan destacadamente a la formación y desarrollo de la cultura y de la ciencia para beneficio y disfrute de todos los ciudadanos".* Mientras que el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial de las innovaciones formales referidas a las características de apariencia de los productos en sí o de su ornamentación, según indica la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003 se inspiran en la idea de tutelar *"ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico y de su originalidad".*

45. Está expresamente admitida por el Ordenamiento de la Unión Europea la posibilidad de exigir para la tutela del diseño por derecho de autor, además de la novedad y la singularidad, cierto grado de "originalidad". Ello supuesto, el reconocimiento del haz de derechos característicos del derecho de autor -además de los referidos a la explotación de la obra, otros morales-, sin necesidad de registro, y durante el largo período de tiempo que fija la normativa de propiedad intelectual. Y alguno sin límite-, no puede proyectarse, sin más, a las formas nuevas -la novedad de creación estética a que se refieren las sentencias 1166/2001, de 4 de diciembre y 778/2010, de 24 de noviembre -, que aportan un valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, pero carecen de cierto nivel de originalidad o/y creatividad dentro de la libertad relativa que impone su aplicación a un objeto. se trata de requisitos necesarios para ser protegidas como obra artística, de tal forma que a la "novedad" precisa para el modelo industrial se acumula la exigencia de un plus de creatividad.

46. Consecuentemente, cabe diferenciar entre las obras plásticas puramente artísticas (con independencia de que puedan ser explotadas con fin industrial), las obras de arte aplicadas a la industria y los diseños propiamente dichos, o creaciones formales diseñadas o utilizadas para ser reproducidas artesanal

o industrialmente en serie, que produzcan una impresión general en el usuario informado que difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público.

47. Esta posición en modo alguno se opone a las tesis mantenidas en las sentencias de esta Sala que cita la recurrente:

1) la de 26 octubre 1992, en lo que aquí interesa, se limitó a precisar que, para la protección que concede la Ley de Propiedad Intelectual, en el caso de piezas producidas en serie por medios mecánicos para su explotación industrial, " *el objeto de la propiedad intelectual no lo son las obras así producidas, aisladamente consideradas o en su conjunto, sino la obra originaria o primigenia que sirvió de modelo para las posteriores copias o reproducciones mecánicas, cualquiera que sea el grado de identidad con el modelo y el de su perfección técnica"* . Y exigió que en esa obra debían *"concurrir las características que la definan como una creación original"*

2) La de 7 de junio de 1995 porque nada tiene que ver con el diseño, sino con la tutela de la obra "científica y artística". En efecto, tras señalar que la sentencia de apelación había declarado que " *el conjunto es original en tanto realización material compleja de varios elementos y que la originalidad de los cuadernos del actor estriba precisamente en la estructura y en la presentación de esos conocimientos"* , en ella se declara que se trata de *"afirmaciones una y otra que integran, desde luego, una realidad fáctica que ha quedado incólume al no haber sido combatida casacionalmente"* , y que *"las propiedades intelectuales e industriales se mueven en ámbitos distintos y no permiten equiparación".*

3) La de 20 de febrero de 1998, se refiere al boceto de una escultura, y la recurrente atribuye a la Sala unas afirmaciones que son simple descripción a modo de antecedente de lo razonado en la sentencia de la primera instancia.

2.2. Desestimación del motivo.

48. Consecuentemente con lo expuesto, procede desestimar el motivo.

SEXTO: COSTAS

49. Las costas del recurso extraordinario por infracción procesal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , deben ser impuestas a la recurrente.

50. La inexistencia de jurisprudencia consolidada en esta materia justifica que no se impongan las del recurso de casación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil , deben ser impuestas a la recurrente.

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

FALLAMOS

Primero: Desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por doña Elisenda y CM Salvi, S.L., representadas por la Procuradora de los Tribunales doña Montserrat Sorribes Calle, contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) el día veintisiete de enero de dos mil diez, en el recurso de apelación 134/2009, interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado Mercantil 4 de Barcelona en los autos 1208/2006.

Segundo: Imponemos a las expresadas recurrentes doña Elisenda y CM Salvi, S.L. las costas del recurso extraordinario por infracción procesal que desestimamos.

Tercero: Desestimamos el recurso de casación interpuesto por doña Elisenda y CM Salvi, S.L. contra la indicada sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) el día veintisiete de enero de dos mil diez, en el recurso de apelación 134/2009.

Cuarto: No hacemos imposición de las costas causadas por el recurso casación que desestimamos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Firmado y Rubricado.-Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. **Rafael Gimeno-Bayon Cobos** , 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.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ