



Roj: STS 7361/2012
Id Cendoj: 28079110012012100649
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 615/2010
Nº de Resolución: 647/2012
Procedimiento: Casación
Ponente: JOSE RAMON FERRANDIZ GABRIEL
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a ocho de Noviembre de dos mil doce.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen, el recurso de casación interpuesto por Fomento de Construcciones y Contratas, SA, representada por el Procurador de los Tribunales don Francisco Javier Gaya Font, contra la sentencia dictada el veinticinco de enero de dos mil diez, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que resolvió el recurso de apelación interpuesto, en su día, contra la que había pronunciado el Juzgado de Primera Instancia número Uno de Palma de Mallorca. Ante esta Sala compareció el Procurador de los Tribunales don Ramón Rodríguez Nogueira, en representación de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, en concepto de parte recurrente. Son partes recurridas Unión Temporal de Empresas Eliseo, Eusebio y Valeriano Allés Canet SL, representadas por el Procurador de los Tribunales don Jaime Briones Benoit.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Por escrito registrado por el Juzgado Decano de Palma de Mallorca el cuatro de abril de dos mil siete, el Procurador de los Tribunales don Francisco Javier Gaya Font, obrando en representación de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, interpuso demanda de juicio ordinario contra Unión Temporal de Empresas Eliseo, Eusebio y Valeriano Allés Canet, SL.

En el mencionado escrito afirmó la representación procesal de Fomento de Construcciones y Contratas, SA que trataba de obtener una sentencia que pusiera fin a la actuación de la demandada, constitutiva de la violación de sus derechos de propiedad intelectual y de competencia desleal, al haber plagiado un documento elaborado por los empleados de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, poniendo en juego su experiencia y "know how", con el fin de participar y salir triunfadora en un concurso convocado por el Ayuntamiento de Ciudadela de Menorca.

La representación procesal de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, tras destacar que la sociedad había nacido de la fusión de Construcciones y Contratas, SA - fundada en Madrid, en mil novecientos noventa y cuatro - y Fomento de Obras y Construcciones, SA - fundada en Barcelona, en mil novecientos - y que, en el año mil novecientos ochenta y uno, inició una expansión de su actividad al área medioambiental, con incorporación a ella del saneamiento urbano, la gestión del agua y el tratamiento de residuos industriales, alegó, en síntesis y en lo que importa para la decisión del conflicto, que, el veintitrés de julio de dos mil tres, presentó una propuesta, también elaborada por sus más expertos empleados, para participar en un concurso que había convocado el Ayuntamiento de Mahón para la adjudicación de la prestación de servicios de limpieza y recogida de residuos. Que tal propuesta, formada por diez tomos, tenía un contenido perfectamente estructurado y ordenado, constituía una elaboración sobre todos y cada uno de los puntos previstos en los pliegos y condiciones técnicas y administrativas y era de un alto grado técnico, resultado de su competencia y experiencia - a cuyo avance destinaba grandes recursos técnicos, humanos y financieros - y de su interés en ofertar un servicio innovador y puntero.

Añadió que dicha propuesta le sirvió de base, al año siguiente, para participar en otro concurso, convocado por el Ayuntamiento de Ciudadela y publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares de veintitrés de octubre de dos mil cuatro, para la adjudicación del arrendamiento del servicio de recogida de residuos

sólidos urbanos y limpieza viaria en el término municipal. Que Fomento de Construcciones y Contratas, SA participó en dicho concurso, presentando una propuesta que, como se ha dicho, se basaba en el contenido de la presentada, por ella misma, un año antes, en el concurso convocado por el Ayuntamiento de Mahón. Que las diferencias entre ambas propuestas eran irrelevantes, como entendía demostraba la comparación que ofrecía en los folios 11 y siguientes de la demanda. Que los autores de esta segunda propuesta, como de la primera, eran sus empleados y que ambas merecían protección como obra intelectual, de modo que la segunda era una obra derivada de la primera.

Que la Unión Temporal de Empresas demandada se constituyó poco antes de convocarse el concurso por el Ayuntamiento de Ciudadela, por dos personas físicas - don Eliseo y don Eusebio - y una sociedad - Valeriano Allés Canet, SL -, con un mínimo capital y nula infraestructura, un administrador único, don Inocencio , y un domicilio coincidente con el de uno de sus integrantes.

Que el día veintitrés de diciembre de dos mil cuatro, unos días después de que se le adjudicara el concurso, la Unión Temporal de Empresas demandada amplió su objeto a la "actividad de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza varias". Que, en definitiva, se trataba de una entidad creada para participar en el concurso.

También alegó que la propuesta presentada por la Unión Temporal de Empresas era una copia, casi en su totalidad, del contenido de la propuesta que Fomento de Construcciones y Contratas, SA había presentado para participar en el concurso convocado por Ayuntamiento de Mahón, el año anterior, y que, para comprobarlo, bastaba con un sencillo examen comparativo - resumido en las páginas 23 y siguientes de la demanda -. Que por todo lo expuesto afirmaba la existencia de plagio, al extremo de que la copia incluía el diseño de los uniformes de los trabajadores.

Afirmó que el concurso fue, finalmente, adjudicado a la Unión Temporal de Empresa, razón por la que Fomento de Construcciones y Contratas, SA, disconforme con dicha decisión, la recurrió en el orden administrativo y jurisdiccional, por lo que pudo conocer el contenido de la propuesta de la demandada y la comisión del plagio.

En conclusión, calificó el relatado comportamiento como de violación de sus derechos patrimoniales sobre una obra intelectual elaborada por sus asalariados - artículos 10 , 11 , 17 , 18 y 51 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual - y, también, como actos de competencia desleal - los tipificados en los artículos 5 y 11.2 de Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal -.

En cuanto a los daños y perjuicios alegó que reclamaba los beneficios que había dejado de percibir como consecuencia de no haberle sido adjudicada la obra - en una cantidad de trescientos dieciocho mil treinta y siete euros, con cuarenta y cinco euros (318.037,45 #) -.

En el suplico de la demanda, la representación procesal de Fomento de Construcciones y Contratas, SA interesó del Juzgado de Primera Instancia competente una " *sentencia por la que:* 1.- *Se declare que la propuesta presentada por la Unión Temporal de Empresa, ante el Ayuntamiento de Ciudadela de Menorca, infringe los derechos de propiedad intelectual que Fomento de Construcciones y Contratas, SA ostenta sobre la propuesta presentada por esta última ante el Ayuntamiento de Mahón en el dos mil tres.* 2.- *Se declare, en consecuencia, que la reproducción por parte de la demandada de la propuesta presentada por Fomento de Construcciones y Contratas, SA en la convocatoria del Ayuntamiento de Mahón en dos mil tres, es un acto constitutivo de infracción de los derechos de propiedad intelectual titularidad exclusiva de Fomento de Construcciones y Contratas, SA.* 3.- *Se declare que la conducta de la demandada es constitutiva de competencia desleal.* 4.- *Se condene a la demandada (a) a estar y pasar por las anteriores declaraciones. (b) A cesar y no reanudar en el futuro las conductas infractoras descritas en la presente demanda. (c) A retirar, tanto las entidades privadas como públicas, las propuestas que se hayan presentado en clara violación de los derechos de propiedad intelectual que la actora ostenta sobre sus propuestas de servicios, en concreto, todas aquellas propuestas que la demandada haya presentado reproduciendo el contenido de la propuestas presentada por FCC ante el Ayuntamiento de Mahón en el año dos mil tres. Entre las referidas propuestas se encuentra, tal y como ha quedado acreditado en el cuerpo de este escrito, la propuesta presentada por la Unión Temporal de Empresas ante el Ayuntamiento de Ciudadela de Menorca en el año dos mil cuatro, sobre la que se solicita expresamente que S.Sª condene a la parte demandada a desistir de la adjudicación o renunciar a ella, y soportar cuantas consecuencias económicas o de cualquier otra índole, pudieran derivarse de los anteriores actos. (d) A indemnizar a Fomento de Construcciones y Contratas, SA por los siguientes daños y perjuicios ocasionados: trescientos dieciocho mil treinta y siete euros, con cuarenta y cinco euros (318.037,45*

#) en concepto de daños materiales. En concepto de daños morales, la cantidad que S.Sª, atendiendo a las circunstancias descritas en la presente demanda, considere pertinente. Los intereses legales y procesales que resulten procedentes. (e) A que sea publicada a costa de la demandada la sentencia que se dicte en el presente procedimiento, mediante anuncios en dos diarios de tirada nacional, en concreto, en *El País* y *Expansión* en la forma que el Juzgado determine. (f) Al pago de las costas del presente procedimiento".

SEGUNDO. La demanda fue repartida al Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca, que la admitió a trámite por auto de doce de junio de dos mil siete, conforme a las reglas del juicio ordinario y con el número 225/07.

La demandada fue emplazada y se personó en las actuaciones, representada por la Procurador de los Tribunales doña Ana María Aniz Rozas, que, en ejercicio de tal representación, contestó la demanda.

En dicho escrito la representación procesal de Unión Temporal de Empresas Eliseo, Eusebio y Valeriano Allés Canet, SL, se opuso a la estimación de la demanda, alegando la prescripción de las acciones de competencia desleal - artículo 21 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal -, con el argumento de que había transcurrido más de un año desde que pudieron ejecutarse. También dio respuesta a cada uno de los hechos de la demanda y, en cuanto al fondo, negó que la propuesta litigiosa constituyera una creación original, dado que se trataba de un conjunto de conceptos y definiciones de uso común en las diferentes materias tratadas, esto es, de sistemas operativos, métodos y soluciones técnicas que se utilizan en la gestión propia del servicio a que se refería el concurso.

La representación procesal de la demandada en el suplico del escrito de contestación interesó del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca una " *sentencia con desestimación íntegra de la demanda, deba absolver y absuelva a los codemandados de todas las pretensiones y condenas dirigidas en su contra; y todo ello con imposición de costas a la parte actora* ".

TERCERO. Celebrados los actos de audiencia previa y del juicio, respectivamente, los días cinco de mayo y dieciocho de diciembre de dos mil ocho, practicada la prueba que, propuesta, había sido admitida, el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca dictó sentencia con fecha veinticinco de marzo de dos mil nueve, con la siguiente parte dispositiva: "*Fallo. Que con estimación (creo que es desestimación) de la demanda interpuesta, a instancia del Procurador don Francisco Javier Gaya Font en nombre y representación de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, y defendido por el Letrado don Andrea Sirimarco, contra la UTE Ramón Bosch Castelló, Gaspar Pons Vaquer y Valeriano Allés Canet SL (compuesta por Eliseo, Eusebio y Valeriano Allés Canet SL), con domicilio en la calle Santa Resalía número 24, Ciutadella, Menorca, representados por la Procurador doña Ana María Aniz Rozas, y defendidos por el Letrado don Miguel Mercadal Audí, debo absolver y absuelvo a los demandados de todos los pedimentos de la demanda. Todo ello con condena en costas al actor* ".

CUARTO. La representación procesal de Fomento de Construcciones y Contratas, SA recurrió en apelación la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca de veinticinco de marzo de dos mil nueve.

Cumplidos los trámites, las actuaciones fueron elevadas a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en la que se turnaron a la Sección Quinta de la misma, que tramitó el recurso, con el número 433/09, y dictó sentencia el veinticinco de enero de dos mil diez, con la siguiente parte dispositiva: "*Fallamos. Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Francisco Javier Gaya Font, en nombre y representación de Fomento de Construcciones y Contratas, SA, contra la sentencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil nueve, dictada por el Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma, en los autos de juicio ordinario número 225/07, de que dimana el presente rollo de Sala, confirmamos los pronunciamientos que la resolución impugnada contiene, condenando a la apelante al pago de las costas causadas en esta alzada* ".

QUINTO. La representación procesal de Fomento de Construcciones y Contratas, SA preparó e interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de veinticinco de enero de dos mil diez.

Dicho Tribunal, por providencia de veinticuatro de marzo de dos mil diez, mandó elevar las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, la cual, por auto de diez de noviembre de dos mil diez, decidió: "*Admitir el recurso de casación interpuesto por Fomento de Construcciones y Contratas, SA contra la sentencia dictada, en veinticinco de enero de dos mil diez, por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en el rollo*

de apelación número 433/2009 , dimanante de los autos de juicio ordinario número 225/2007 del Juzgado de lo Mercantil número Uno de Palma de Mallorca " .

SEXO. El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Fomento de Construcciones y Contratas, SA contra la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de veinticinco de enero de dos mil diez , se compone de un solo motivo, en el que la recurrente, con apoyo en el artículo 477, apartado 2, ordinal segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil , denuncia:

ÚNICO. La infracción de los artículos 10 , 14 y 17 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, en relación con los artículos 18 , 21 , 139 y 140 del mismo Texto.

SÉPTIMO. Evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador Jaime Briones Beneit, en nombre y representación de Unión Temporal de Empresas Ramón Bosch Castelló, Gaspar Pons Vaquer y Valeriano Allés Canet SL, impugnó el recurso, solicitando se declarase no haber lugar al mismo.

OCTAVO. No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló como día para votación y fallo del recurso el diez de octubre dos mil doce, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jose Ramon Ferrandiz Gabriel,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Breve resumen de los antecedentes.

I. Fomento de Construcciones y Contratas, SA, resultado de la fusión de Construcciones y Contratas, SA y Fomento de Obras y Construcciones, SA, decidió, en determinada fecha, ampliar sus actividades empresariales para abarcar, también, la prestación de servicios de saneamiento urbano, gestión del agua y tratamiento de residuos, mediante contratos celebrados, entre otras, con entidades de la administración local.

La Unión Temporal de Empresas demandada se constituyó para posibilitar la colaboración para la prestación de servicios de saneamiento y limpieza municipal.

II. En su demanda, la representación procesal de Fomento de Construcciones y Contratas, SA alegó que, en el año dos mil tres, había participado en un concurso que convocó el Ayuntamiento de Mahón al fin de contratar la gestión de servicios de recogida de residuos y limpieza viaria y que, a tal efecto, presentó una propuesta caracterizada por un " *alto grado técnico* ", prueba de la " *competencia y experiencia* " que tenía en dicha actividad, alcanzadas gracias a importantes " *aportaciones de capital humano y técnico y del <know how> [...] acumulado a lo largo de sus muchos años de actividad profesional* ", así como a " *su afán de ofrecer un servicio innovador y puntero, con la calidad y prestigio con que se la conoce, tanto en España como en otros países de Europa y de otros continentes* " .

Añadió que, en el año siguiente, Ayuntamiento de Ciudadela convocó un concurso para contratar la prestación del mismo tipo de servicios en su término municipal y que la Unión Temporal de Empresas demandada participó en él y obtuvo el contrato, gracias a la presentación de una propuesta que era, casi en su totalidad, copia de la que ella había formulado al Ayuntamiento de Mahón, en el año anterior.

Consideró la representación procesal de Fomento de Construcciones y Contratas, SA que la Unión Temporal de Empresas demandada había lesionado los derechos de explotación de que era titular sobre lo que calificó como creación original de sus empleados y objeto de propiedad intelectual - artículos 10 , 17 y 51 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual - y, a la vez, cometido los actos de competencia desleal tipificados en los artículos 5 y 11, apartado 2, de la Ley 3/1991, de 10 de enero . Por lo que pretendió las declaraciones y las condenas correspondientes.

III. En las dos instancias fue desestimada la demanda, por entender los respectivos Tribunales que la propuesta presentada por Fomento de Construcciones y Contratas, SA, en los concursos convocados por los Ayuntamientos de Mahón y Ciudadela, no eran obras merecedoras de protección como objeto de propiedad intelectual y que las acciones fundadas en la Ley 3/1991 habían prescrito - como, oportunamente, opuso la demandada - .

IV. Contra la sentencia de segundo grado Fomento de Construcciones y Contratas, SA interpuso recurso de casación, por un único motivo.

SEGUNDO. Enunciado y fundamentos del único motivo del recurso.

Fomento de Construcciones y Contratas, SA denuncia la infracción de los artículos 10 , 14 y 17 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual - normas que puso en relación con las de los artículos 18 , 21 , 139 y 140 del mismo Texto -.

Como se ha apuntado, el Tribunal de apelación argumentó - fundamento de derecho segundo de su sentencia - que una creación científica, categoría " *en la que habría que encuadrar, en todo caso, la obra de la actora, por exclusión de la literaria y la artística* ", carece de protección por la legislación sobre la propiedad intelectual, salvo que la merezca por " *la forma utilizada para su exteriorización* ", esto es, en la medida que " *ésta y solo ella sea una creación original* ". Y desestimó el recurso de apelación de la demandante al negar que la forma de expresión de su propuesta tuviera la mencionada condición.

Al explicar el motivo, alega la recurrente que el resultado de la actividad de sus trabajadores - consecuencia de importantes " *inversiones en términos de recursos humanos y materiales y del <know how> adquirido a lo largo de muchos años [...] en la ejecución de los trabajos de saneamiento urbano* "-, que había presentado en forma de propuesta para participar en el concurso que convocó el Ayuntamiento de Mahón - la que lo fue al convocado por el Ayuntamiento de Ciudadela afirma que era una mera actualización y derivación de aquella - debía ser calificada como obra incluida en la relación no exhaustiva del artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/1996 , al tratarse de una creación original, a la que aportó su impronta personal y sus conocimientos, sin improvisación ni intervención del azar, dada su particular complejidad técnica.

Añade que la sentencia recurrida, al negar la originalidad de su obra, se había apartado de la doctrina sentada en las sentencias de 30 de enero de 1996 y 13 de mayo de 2002 ; y, al negar la existencia de plagio, lo había hecho de la que lo fue en la sentencia de 26 de noviembre de 2003 .

Ninguna referencia hace la recurrente a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

TERCERO. Razones que determinan la desestimación del motivo.

La obra científica, mencionada en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril , es susceptible de protección como objeto del derecho de autor, pero no por su contenido - científico, técnico o útil en la práctica - sino por tener - si la tiene - una forma de exposición original.

El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas - de 9 de septiembre de 1886, revisado el 24 de julio de 1971 y ratificado por España mediante Instrumento de 2 de julio de 1973 - no se refiere a las obras científicas - artículo 1 -, aunque, al hacerlo a las literarias y artísticas, menciona - artículo 2 - " *las producciones en el campo literario, científico y artístico [...]*"

El artículo 9 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio - de 15 de abril de 1994, ratificado por España por Instrumento de 30 de diciembre de 1994, Boletín Oficial del Estado de 24 de enero de 1995 -, tras mandar a los Estados miembros que cumplan los artículos 1 a 21 del citado Convenio de Berna y su Apéndice - apartado 1 -, establece - en el apartado 2 - que " *[l]a protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operación [...]*"

En conclusión, las creaciones científicas no son objeto de propiedad intelectual, por razón de su contenido - ideas, procedimientos, sistemas, métodos operativos, conceptos, principios, descubrimientos... - ni de la formación o experiencia de quienes las realizan, impulsan o de los esfuerzos de quienes las financian, sino sólo por la forma literaria o artística de su expresión.

En el caso enjuiciado, la originalidad de la expresión de las ideas, métodos, propuestas y soluciones prácticas, ha sido negada por el Tribunal de apelación respecto del resultado de los trabajos de la ahora recurrente, tras valorar la prueba practicada en el proceso - en términos que no cabe revisar en la casación - y aplicar a los hechos fijados como ciertos unos criterios que son plenamente aceptables, a la luz de la doctrina que ha sido expuesta.

En definitiva, no se ha producido la afirmada infracción del artículo 10 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril - referido a las obras originales - y, por consecuencia lógica, la misma decisión se impone respecto de los demás artículos mencionados en el motivo.

Por lo demás, la sentencia recurrida no se apartó de la doctrina sentada en las sentencias mencionadas por la recurrente; esto es, las números 34/12996, de 30 de enero - relativa al valor literario de un folleto de instrucciones de una mampara para baño -, 429/2002, de 13 de mayo - no referida a una obra científica - y 1125/2003, de 26 de noviembre - que, aunque se pronunció sobre la copia o plagio de una guía turística, lo



hizo tras precisar que lo que importa para afirmar la existencia de una obra protegible no es " *la idea ni si los datos históricos reflejados eran conocidos o novedosos; lo relevante es la forma original de la expresión [...] -* .

CUARTO. Régimen de las costas del recurso.

En aplicación de los artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede imponer a la recurrente las costas del recurso que desestimamos.

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

FALLAMOS

Declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por Fomento de Construcciones y Contratas, SA, contra la sentencia dictada el veinticinco de enero de dos mil diez, por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca .

Las costas del recurso desestimado quedan a cargo de la recurrente.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación.

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