

Roj: STS 2211/2008
Id Cendoj: 28079110012008100255
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 613/2001
Nº de Resolución: 664/2008
Procedimiento: Casación
Ponente: FRANCISCO MARIN CASTAN
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a diecinueve de Mayo de dos mil ocho.

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. Roberto Sastre Moyano, en nombre y representación de la compañía GHESA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA S.A., contra la sentencia dictada con fecha 16 de noviembre de 2000 por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid en el recurso de apelación nº 164/98 dimanante de los autos de juicio declarativo de menor cuantía nº 655/95 del Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Madrid, sobre incumplimiento de contrato y competencia desleal. Han sido partes recurridas D. Jose Daniel, representado por el Procurador D. Federico Pinilla Romeo, y la compañía mercantil Gabinete Emilio Carretero S.L., representada por la Procuradora D^a Ana Castillo Díaz.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 14 de julio de 1995 se presentó demanda interpuesta por la compañía mercantil GHESA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA S.A. contra D. Jose Daniel y la compañía mercantil Gabinete Emilio Carretero S.L. solicitando se dictara sentencia por la que: " Primero- Se declare que don Jose Daniel ha incumplido el párrafo primero del acuerdo tres del contrato de 10 de enero de 1992, celebrado entre él y GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA. S.A.

Segundo.- Se declare que GABINETE EMILIO CARRETERO S.L. ha cometido frente a GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA. S.A. un acto de competencia desleal al haberse aprovechado en beneficio propio de la infracción contractual de don Jose Daniel .

Tercero.- Se condene a don Jose Daniel a cumplir con la obligación establecida en el párrafo primero del acuerdo tres del contrato de 10 de enero de 1992, para lo que deberá cesar de realizar o colaborar en la realización de fuentes cibernéticas y espectáculos asociados a las mismas y abstenerse de hacerlo en el futuro.

Cuarto.- Se condene a don Jose Daniel a comparecer ante Notario y elevar a escritura pública, con el representante legal de GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA. S.A., el contrato de 10 de enero de 1992.

Quinto.- Se condene a GABINETE EMILIO CARRETERO S.L. a cesar en la realización de todo tipo de actividades empresariales relacionadas con las fuentes cibernéticas y espectáculos asociados a las mismas, en tanto en cuanto en dichas actividades tenga algún tipo de participación profesional e/o intelectual don Jose Daniel .

Sexto.- Se condene a GABINETE EMILIO CARRETERO, S.L. a abonar a GHESA INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A. la indemnización de daños y perjuicios que se determine en ejecución de sentencia.

Séptimo.- Se condene a los demandados a satisfacer las costas de este procedimiento, declarándose la temeridad de su actuación".

SEGUNDO.- Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 47 de Madrid, dando lugar a los autos nº 655/95 de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, y emplazados los demandados, éstos comparecieron y contestaron a la demanda por separado: D. Jose Daniel, proponiendo la excepción de falta de jurisdicción por corresponder ésta al orden social, oponiéndose a continuación en el fondo y solicitando

que, de no ser apreciada la falta de jurisdicción, se desestimara la demanda, con expresa imposición de costas a la parte actora en ambos casos; y la mercantil GABINETE EMILIO CARRETERO S.L., proponiendo las excepciones de prescripción de la acción, falta de litisconsorcio pasivo necesario y defecto legal en el modo de proponer la demanda, oponiéndose a continuación en el fondo y solicitando se estimaran las excepciones propuestas o, en otro caso, se desestimara la demanda, en cualquier caso con imposición de costas a la actora.

TERCERO.- Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del mencionado Juzgado dictó sentencia con fecha 31 de julio de 1997 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: " Que, estimando parcialmente, las pretensiones deducidas en la demanda interpuesta por el Procurador D/ña. Roberto Sastre Moyano en nombre y representación de Compañía Mercantil GHESA INGENIERIA y TECNOLOGIA S. A., como parte demandante, contra Jose Daniel Y GABINETE CARRETERO S. L, como parte demandada, debo declarar y declaro que D. Jose Daniel ha incumplido el párrafo primero del acuerdo tres del contrato de 10 de enero de 1992, celebrado entre él y GHESA INGENIERIA y TECNOLOGIA S. A. Que GABINETE EMILIO CARRETERO S. L. ha cometido frente a GHESA INGENIERIA y TECNOLOGIA S.A. un acto de competencia desleal al haberse aprovechado en beneficio propio de la infracción contractual de D. Jose Daniel . Se condena a D. Jose Daniel a cumplir con la obligación establecida en el párrafo primero del acuerdo tres del contrato de 10 de enero de 1992, para lo que deberá cesar de realizar o colaborar en la realización de fuentes cibernéticas y espectáculos asociados a las mismas y abstenerse de hacerlo en el futuro. Se condena a don Jose Daniel a comparecer ante Notario y elevar a escritura pública, con el representante legal de GHESA INGENIERIA y TECNOLOGIA S. A. el contrato de 10 de enero de 1992. Se condena a GABINETE EMILIO CARRETERO S. L. a cesar en la realización de todo tipo de actividades empresariales relacionadas con las fuentes cibernéticas y espectáculos asociados a las mismas, en tanto en cuanto en dichas actividades tenga algún tipo de participación y/o intelectual don Jose Daniel .

Asimismo, debo absolver y absuelvo libremente a los demandados de la pretensión de indemnización por daños y perjuicios deducida de contrario.

Se hace expresa imposición de las costas procesales causadas en este litigio a los demandados."

CUARTO.- Interesada aclaración de la sentencia por el demandado D. Jose Daniel , se dictó Auto el 17 de octubre de 1997 disponiendo que la condena de dicho demandado debía entenderse en los términos genéricos que resultaban de la propia sentencia.

QUINTO.- Interpuestos por las tres partes litigantes contra dicha sentencia sendos recursos de apelación, que se tramitaron con el nº 164/98 de la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, dicho Tribunal dictó sentencia en fecha 16 de noviembre de 2000 con el siguiente fallo: "Que estimando los recursos de apelación interpuestos por la representación procesal de Dº Jose Daniel y la entidad Gabinete Emilio Carretero S.L., habiéndose impugnado por la representación procesal de la entidad Ghesa Ingeniería y Tecnología, S.A. con desestimación del recurso parcial interpuesto por esta última, contra la Sentencia de fecha 31-7-97 al que el presente rollo se contrae, debemos revocar y revocamos la referida resolución, estimando parcialmente la demanda debemos declarar y declaramos la obligación que corresponde al co-demandado Sr. Jose Daniel a elevar a escritura pública el contrato de fecha 10-1-92 en ejecución de sentencia, y debemos desestimar y desestimamos el resto de peticiones que formula la parte actora contra los demandados. Todo ello con imposición expresa de las costas causadas en 1ª instancia a la entidad Ghesa en relación a la demanda por ella deducida contra la entidad Gabinete, y sin imposición expresa de las causadas por la demanda de Ghesa contra D. Jose Daniel , al estimarse parcialmente esta última. Y sin imposición expresa de las causadas en esta alzada."

SEXTO.- Por Auto del 11 de diciembre siguiente se denegó la aclaración interesada por los dos demandados-apelantes respecto del pronunciamiento sobre las costas causadas por el recurso de apelación de la actora.

SÉPTIMO.- Anunciado recurso de casación por la parte actora contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha parte, representada por el Procurador D. Roberto Sastre Moyano, lo interpuso ante esta Sala articulándolo en dos motivos formulados al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LEC de 1881: el primero por infracción de los arts. 1281 párrafo primero y 1285 CC; y el segundo por infracción de los arts. 61 párrafo segundo de la Ley de Patentes y 5 de la Ley de Competencia Desleal.

OCTAVO.- Personados los demandados como recurridos por medio de los Procuradores D. Federico Pinilla Romeo y Dª Ana Castillo Díaz, evacuado por el Ministerio Fiscal el trámite del art. 1709 LEC con la fórmula de "visto" y admitido el recurso por Auto de 23 de enero de 2004, las mencionadas partes recurridas

presentaron un solo escrito de impugnación solicitando se declarase no haber lugar al recurso con expresa imposición de costas a la parte recurrente.

NOVENO.- Por Providencia de 11 de abril 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 siguiente día 23, 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 en julio de 1995 por la empresa de ingeniería GHESA, especializada en fuentes de agua ornamentales gobernadas por ordenador, contra el ingeniero industrial D. Jose Daniel y la compañía mercantil Gabinete Emilio Carretero S.L.

El fundamento básico de la demanda lo constituía un contrato celebrado el 10 de enero de 1992 entre GHESA y D. Jose Daniel por el que, según la parte actora, tras la resolución del contrato de trabajo entre ambas parte el Sr. Jose Daniel se habría obligado, a cambio de las correspondientes compensaciones económicas, a no realizar, ni personalmente ni mediante la sociedad que en su caso constituyera, fuentes cibernéticas para sí ni para terceros salvo en colaboración con GHESA según las condiciones que se acordaran.

La mayor parte de la demanda se dedicaba a exponer los hechos que revelarían un patente incumplimiento de dicho contrato por parte del Sr. Jose Daniel al impulsar la constitución de la compañía Gabinete Emilio Carretero S.L. sin figurar como partícipe y sí únicamente como empleado, distribuirse el 85 por ciento del capital social entre su esposa e hijos, figurar no él sino su esposa, profesora, como solicitante de las patentes posteriores al contrato de 1992 y, en fin, acometer así proyectos de instalación de fuentes de agua cibernéticas, ofreciendo sus conocimientos y actividad a empresas constructoras, adjudicatarias de obras por contratación directa o concurso público, al margen de lo acordado en el contrato de 1992 y, por tanto, prescindiendo de la pactada colaboración necesaria con la empresa demandante.

En los fundamentos de derecho de la demanda se citaban los arts. 19 y 20 de la Ley de Competencia Desleal para justificar la legitimación pasiva de la demandada Gabinete Emilio Carretero S.L.; los arts. 1088, 1091, 1258 y 1099 en relación con el 1098, todos del CC, así como el contrato de 1992, para aducir que éste se había incumplido de forma manifiesta; los arts. 79, apdos. 2 y 5, y 124.1 de la Ley de Patentes y 1279 y 1258 CC para exigir que el mismo contrato se elevara a escritura pública; y los arts. 5, 14.2 y 18 de la Ley de Competencia Desleal para justificar la imputación de actos de esta clase a la sociedad limitada codemandada.

Finalmente, lo pedido era la declaración de incumplimiento del contrato de 1992 por el demandado Sr. Jose Daniel ; la declaración de que la sociedad codemandada había cometido frente a la actora un acto de competencia desleal; la condena del Sr. Jose Daniel a cumplir la obligación establecida en el párrafo primero del acuerdo 3 del contrato de 1992, debiendo por tanto cesar de realizar o colaborar en la realización de fuentes cibernéticas y espectáculos asociados a las mismas y abstenerse de hacerlo en el futuro; la condena del Sr. Jose Daniel a elevar el mismo contrato a escritura pública; la condena de la sociedad codemandada a cesar en todo tipo de actividades empresariales relacionadas con las fuentes cibernéticas y espectáculos asociados, en tanto en cuanto el Sr. Jose Daniel tuviera algún tipo de participación profesional o intelectual en tales actividades; y la condena de la sociedad demandada a abonar a la actora la indemnización de daños y perjuicios que se determinara en ejecución de sentencia.

El demandado Sr. Jose Daniel presentó escrito de contestación a la demanda proponiendo con carácter previo la excepción de falta de jurisdicción por entender que el conocimiento de todo lo relativo al contrato litigioso correspondía a los tribunales del orden social. A continuación se opuso en el fondo alegando haberse visto prácticamente obligado a firmar dicho contrato porque la actora le ocultaba la facturación real para, así, reducir de hecho el complemento de su sueldo consistente en el 15% de los beneficios de la actividad empresarial dedicada a fuentes ornamentales; que el contrato fue firmado por este demandado a título puramente personal y no representando a ninguna persona jurídica; que el compromiso contractual de no realizar fuentes cibernéticas se limitaba a las de las patentes cedidas en exclusiva a GHESA en el propio contrato, pues de otra forma se condenaría al Sr. Jose Daniel a la inactividad profesional y prácticamente a la indigencia; que las alegaciones de la demanda relativas a la sociedad codemandada no afectaban al Sr. Jose Daniel , mero empleado de tal sociedad, ni a las patentes solicitadas por su esposa como auténtica inventora, ya que no hay "necesidad de tener una titulación académica determinada (ingeniero, arquitecto, etc.), bastando simplemente tener unos conocimientos sobre alguna materia y buenas ideas al respecto", y,

en fin, que el contrato de 1992 sería nulo por falta de causa. Finalmente, lo pedido era la estimación de la excepción propuesta o, en otro caso, la desestimación de la demanda.

Por su parte la codemandada Gabinete Emilio Carretero S.L., en su escrito de contestación a la demanda, propuso las excepciones de prescripción de la acción de competencia desleal, falta de litisconsorcio pasivo necesario por no haber sido también demandada la esposa del Sr. Jose Daniel , solicitante de las nuevas patentes, y defecto legal en el modo de proponer la demanda por no haberse fijado mínimamente la cuantía de la indemnización solicitada. Acto seguido se opuso en el fondo alegando que el contrato de 1992 no podía vincular a esta sociedad codemandada; que nunca se habían utilizado por la misma las patentes cedidas en exclusiva a GHESA en dicho contrato, pues sus derechos derivaban de otras invenciones diferentes; que el compromiso contraído por el Sr. Jose Daniel en el contrato de 1992 se limitaba a la realización de fuentes ornamentales con las patentes cedidas en exclusiva a la actora; que el Sr. Jose Daniel no había comenzado a trabajar para la sociedad hasta un año después de su constitución; que esta sociedad no contrató con terceros hasta transcurridos dos años desde la extinción de la relación laboral del Sr. Jose Daniel con GHESA, plazo de vigencia del pacto de no concurrencia contenido en el contrato de 1992; que carecía de base alguna cuestionar la capacidad de invención de la esposa del Sr. Jose Daniel , solicitante de las nuevas patentes; y en fin, que la sociedad limitada no podía haberse aprovechado de ningún incumplimiento. Finalmente, tras citarse los arts. 38 de la Constitución, 14 de la Ley de Competencia Desleal y 1259 del Código Civil, se pedía la estimación de las excepciones propuestas y, subsidiariamente, la desestimación de la demanda.

La sentencia de primera instancia rechazó todas las excepciones propuestas en los escritos de contestación a la demanda: la de falta de jurisdicción, porque el contrato litigioso, según la prueba practicada, se había perfeccionado después de extinguida la relación laboral entre la actora y el demandado Sr. Jose Daniel , tratándose de un contrato puramente civil por más que en el mismo se reconocieran unos hechos correspondientes a la etapa de la precedente relación laboral; la de falta de litisconsorcio pasivo necesario, porque en el litigio no se cuestionaban las patentes de la esposa del Sr. Jose Daniel sino la actuación de la sociedad codemandada como instrumento para vulnerar los derechos de la actora en cuanto licenciataria de otras patentes vinculadas técnicamente con las cedidas a la actora, estando probado el vínculo familiar entre el Sr. Jose Daniel y los tres partícipes mayoritarios (85%) del capital social de la mercantil codemandada; y la de prescripción, porque la actora había tenido que comprobar a lo largo del año 1994 cuál era el ámbito social y contractual de los demandados, por lo que el plazo de un año establecido en el art. 21 de la Ley de Competencia Desleal no había podido comenzar a correr antes del mes de julio de 1994. Por lo que se refiere al fondo del asunto, la sentencia compartió la interpretación del contrato ofrecida por la actora en su demanda y, dando por probado que la creación de la sociedad codemandada era "una pura instrumentalización para eludir las obligaciones contraídas por el único protagonista", un "ropaje jurídico para eludir los compromisos por él contraídos" como único y verdadero inventor, estimó sustancialmente la demanda por ser tan manifiesto el incumplimiento contractual del Sr. Jose Daniel como los actos de competencia desleal de la sociedad codemandada "contratando con terceros lo que el Sr. Jose Daniel tenía temporalmente prohibido por propia voluntad". Sin embargo desestimó la pretensión indemnizatoria de la demanda por su absoluta inconcreción, y posteriormente se dictó auto de aclaración, tras petición al respecto del demandado D. Jose Daniel , disponiendo que la condena de éste a cumplir el contrato de 1992 debía entenderse en los términos genéricos que resultaban de la sentencia al no ser procedente reducir o aminorar tales términos porque se correspondían con lo solicitado en la demanda y los demandados no habían interesado aclaración al respecto en ningún momento anterior.

Contra la sentencia de primera instancia recurrieron en apelación la parte actora y los dos demandados. Según resulta de la diligencia de la vista ante el tribunal de segunda instancia en relación con los primeros fundamentos de derecho de la propia sentencia de apelación, la actora impugnó la sentencia de primera instancia por no haber acordado a su favor la indemnización solicitada, y de los demandados, dirigidos técnicamente por el mismo letrado, la sociedad demandada únicamente mantuvo ya la excepción de falta de litisconsorcio pasivo necesario, mientras que sobre el fondo negó aprovechamiento alguno por su parte del incumplimiento contractual imputado al Sr. Jose Daniel ; y este último mantuvo la excepción de falta de jurisdicción del orden civil por corresponder al social y, en cuanto al fondo el asunto, insistió en la nulidad del compromiso contraído por él dada su falta de límite temporal y de contraprestación, y subsidiariamente adujo que, de ser el contrato válido y eficaz, no habría mediado incumplimiento por su parte porque las patentes solicitadas por su esposa correspondían a invenciones en exclusiva de ella misma y no se había probado que las fuentes cibernéticas alegadas por la actora hubieran precisado la utilización de las patentes cedidas a la misma en exclusiva, todo ello desde la consideración general de que no podía impedirse al Sr. Jose Daniel crear fuentes sin vulnerar de por vida el derecho al trabajo que le reconocía la Constitución.

La sentencia de apelación, estimando los recursos de ambos demandados y desestimando el de la actora, revocó en su mayor parte la sentencia de primera instancia y redujo la estimación de la demanda únicamente a declarar la obligación del Sr. Jose Daniel de elevar a escritura pública el contrato de 10 de enero de 1992. Los fundamentos de este fallo pueden ordenarse, según lo que se desprende de la motivación de la sentencia, del siguiente modo: primero, se mantiene la desestimación de las excepciones de incompetencia de jurisdicción y falta de litisconsorcio pasivo necesario por considerar acertados los fundamentos de la sentencia apelada sobre tales excepciones; segundo, el núcleo del litigio consiste en la interpretación del contrato de 10 de enero de 1992; tercero, de interpretar dicho contrato aplicando el art. 1281 completado con el art. 1285, ambos del CC, se desprende que lo verdaderamente querido por las partes "fue ceder la titularidad de la explotación de las patentes que hasta ese momento fueron invención del Sr. Jose Daniel , y a partir de dicha fecha si llevaba a cabo este últimas colaboraciones o proyectos de fuentes cibernéticas y espectáculos asociados por sí mismo o por medio de una sociedad y le fueran adjudicados, GHESA podría requerirle para hacerlos conjuntamente previa contraprestación, y para el caso de desarrollo y ejecución de proyectos en los que debe utilizarse tecnología derivada de las patentes cedidas a GHESA así como las que se desarrollaran igualmente, GHESA podría requerir la colaboración del Sr. Jose Daniel , o la entidad que se cree previa contraprestación"; cuarto, no se deduce por consiguiente "que el Sr. Jose Daniel sólo podría trabajar en fuentes ornamentales no cibernéticas, sino que podría requerir la colaboración de este último para el caso de desarrollo y ejecución de fuentes ornamentales utilizando las patentes o su desarrollo y relativas a proyectos adjudicados, es decir ornamentales o cibernéticas mediante la correspondiente contraprestación"; quinto, así se corroboraría por el requerimiento de la actora de 26 de junio de 1994 imputando al Sr. Jose Daniel una actividad en relación con fuentes protegidas por las patentes cedidas en exclusiva a GHESA; sexto, la interpretación del contrato propuesta por GHESA, según la cual esta empresa sería la única facultada para la construcción y diseño de fuentes cibernéticas, resulta forzada, de suerte que su exclusiva ha de entenderse limitada a las patentes que le fueron cedidas en su momento, no a invenciones distintas y sus mejoras; séptimo, no se ha acreditado suficientemente, respecto del contrato suscrito por Gabinete Emilio Carretero S.L. con la empresa IMES ni respecto de los concursos a los que se presentó aquella codemandada, "que se refieran en su exclusividad a las patentes cuyos derechos de explotación le fueron reconocidos" a GHESA por el Sr. Jose Daniel en el contrato de 1992; octavo, en consecuencia no hubo incumplimiento de este contrato por el Sr. Jose Daniel ; noveno, por tanto procede desestimar las pretensiones formuladas contra la sociedad codemandada, ya que tenían como presupuesto el incumplimiento contractual imputado al Sr. Jose Daniel ; y décimo, sí procede en cambio mantener la condena del Sr. Jose Daniel a elevar a público aquel mismo contrato.

Contra la sentencia de apelación únicamente recurre en casación la parte actora, articulando su recurso en dos motivos formulados al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LEC de 1881: el primero por infracción de los arts. 1281 párrafo primero y 1285 CC y el segundo por infracción del art. 61 párrafo segundo de la Ley de Patentes y del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal.

SEGUNDO.- Como el motivo primero impugna directamente la interpretación del contrato de 10 de enero de 1992 hecha por el tribunal sentenciador y el incumplimiento de este mismo contrato constituye el verdadero núcleo del litigio, antes de examinar dicho motivo procede reseñar el contenido contractual cuya interpretación se discute por la parte actora-recurrente.

En el documento figuran como contratantes GHESA, representada por su Director General, y D. Jose Daniel . En el expositivo primero se manifiesta que el Sr. Jose Daniel ingresó en GHESA el 6 de septiembre de 1974 como empleado, con la categoría de técnico superior y para prestar sus servicios en el departamento de Medio Ambiente, así como que por sugerencia del Sr. Jose Daniel , y dados sus conocimientos en la construcción de fuentes luminosas artísticas, GHESA le había encargado crear el departamento de lumiartecnia para la realización del tal actividad, el cual se constituyó en 1975 "con los medios materiales, técnicos y humanos proporcionados por GHESA" en tanto el Sr. Jose Daniel aportaba la tecnología, know-how y diseño desarrollados en su experiencia profesional previa desde 1969 así como los conocimientos y tecnología adquiridos durante su relación laboral con GHESA. A continuación se puntualiza que una parte de aquella experiencia previa se recoge en las patentes propiedad del Sr. Jose Daniel números 429.696 por "Programador mecánico para flujo hidráulico" y 531.050 por "Dispositivo automático para el reparto selectivo de fluidos", así como que el Sr. Jose Daniel ha contribuido a formar "en parte" al importante equipo humano técnico, necesario para la ejecución de los proyectos y facilitado por GHESA, la cual ha sufragado además "los gastos de investigación y desarrollo tecnológico, así como todos los medios materiales necesarios para tal fin", realizando por tanto "una cuantiosa inversión económica para el desarrollo técnico y comercial de esta actividad."

El expositivo segundo reseña las siguientes patentes registradas como "fruto del trabajo realizado en GHESA por el Departamento desde su creación, bajo la dirección del Sr. Jose Daniel ": patente norteamericana nº 4844341 a la patente 8700079; solicitud de patente europea nº 88500112.3 por "Cybernetic ornamental fountain and color organ"; patente española nº 8700079 por "Fuente ornamental cibernética y sistema de tobera correspondiente"; y certificados de adición números 8703327, 8802361 y 8802362 a la patente 8700079.

En el expositivo tercero se puntualiza que, de conformidad con el art. 17.1 de la Ley de Patentes, "la titularidad de las invenciones fue asumida por el Sr. Jose Daniel , a cuyo nombre se registraron las mencionadas patentes corriendo con todos los gastos, incluso los de mantenimiento, la Empresa GHESA, la cual se reservó el derecho de exclusiva sobre la utilización y explotación de aquellas y que viene desarrollando y ejerciendo sobre dichas patentes en su Departamento de lumiartecnia, bajo la dirección del Sr. Jose Daniel , desde las respectivas fechas de sus registros".

En el expositivo cuarto se indica que "el Sr. Jose Daniel ha venido percibiendo como contraprestación de sus servicios el salario pactado, actualizado anualmente, así como la compensación económica a que se refiere el párrafo 2º del precepto anteriormente mencionado"; en el quinto, que "es intención del Sr. Jose Daniel establecerse profesionalmente, bien personalmente bien a través de una Sociedad Anónima Mercantil denominada EMILIO CARRETERO, S.A. en adelante ELSA"; y en el sexto y último, que "habiéndose producido la resolución del contrato de trabajo entre GHESA y el Sr. Jose Daniel , ambas partes, en su lógico deseo de preservar sus respectivos derechos sobre el uso y disfrute de las patentes mencionada en el 1º y 2º de estos exponentes, convienen en el otorgamiento del presente Acuerdo por el que se regularán sus futuras relaciones".

El acuerdo consta de otros seis puntos o apartados.

En el primero GHESA reconoce al Sr. Jose Daniel la titularidad de "las patentes mencionadas tanto en el primero como en el segundo de los exponentes".

En el segundo el Sr. Jose Daniel "declara haber recibido a su entera satisfacción, con las cantidades a que se refiere el cuarto de los exponentes, la compensación económica que se establece en el 2º párrafo del artículo 17 de la Ley de Patentes y, en consecuencia, reconoce expresamente a GHESA como licenciataria y usuaria en exclusiva, para su explotación comercial, desde el mismo momento en que se produjeron tales invenciones y por la totalidad del tiempo establecido en el artículo 49 de la citada Ley, de las patentes a las que se refiere el 2º de los exponentes, sin derecho a percibir compensación adicional alguna", facultándose a GHESA para transmitir a terceros el uso de tales patentes así como para sublicenciarlas, pero obligándose a abonar todos los gastos necesarios para mantenerlas en explotación.

El contenido del punto o apartado tercero es el siguiente: "El Sr. Jose Daniel , o en su caso, ECSA, no podrán realizar ni para sí ni para terceros fuentes cibernéticas, y espectáculos asociados a las mismas, sino es mediante la exclusiva colaboración con GHESA, estableciéndose en cada caso la fórmula para llevar a cabo dicha colaboración.

Por su parte GHESA podrá requerir la colaboración del Sr. Jose Daniel , o en su caso de ECSA, para la realización de los proyectos de fuentes cibernéticas, y espectáculos asociados a las mismas, que les sean adjudicados, estableciéndose en cada caso las contraprestaciones correspondientes."

El punto o apartado cuarto reza literalmente así: "GHESA podrá requerir la colaboración de Sr. Jose Daniel , o en su caso de ECSA, para el desarrollo y ejecución de proyectos de fuentes ornamentales (no cibernéticas) en las que deba utilizarse tanto tecnología derivada de las patentes a que se refiere el 1º de los exponentes, como la que el Sr. Jose Daniel , o en su caso ECSA, pudieran desarrollar en el futuro, fijándose las correspondientes contraprestaciones a través de alguna de las siguientes formas.

- a) estableciendo un canon por la utilización de la nueva patente,
- b) mediante una fórmula de cooperación, a estudiar en cada caso, entre GHESA y ECSA o
- c) comprando la tecnología.

En cuanto a la utilización de las patentes a que el presente apartado se refiere la duración del Acuerdo será la establecida en el artículo 49 de la Ley de Patentes."

En el punto o apartado quinto "el Sr. Jose Daniel , que declara haber recibido las prestaciones correspondientes según lo establecido en el número anterior, se compromete a colaborar en la realización de

los proyectos de la Hinojosa y Villa Olímpica de Barcelona, hasta su total terminación y entrega a satisfacción de los respectivos clientes".

Por último, en el apartado sexto las partes contratantes se someten a la "jurisdicción civil ordinaria" de los juzgados y tribunales de Madrid.

TERCERO.- Entrando a conocer ya del primer motivo del recurso, fundado como se ha indicado anteriormente en infracción de los arts. 1281 párrafo primero y 1285 CC, su desarrollo argumental se centra en que los términos del acuerdo o punto tercero del contrato litigioso de 10 de enero de 1992 son tan claros que resulta improcedente recurrir a elementos interpretativos distintos del literal o gramatical. Para la parte actora-recurrente, "a tenor de lo pactado en la cláusula tercera del contrato, resulta claro que el Sr. Carretero no puede realizar ni para sí, ni para terceros fuentes cibernéticas y espectáculos asociados a las mismas si no es mediante la exclusiva colaboración con GHESA, siempre y cuando se establezca la fórmula para llevar a cabo dicha colaboración. Esta cláusula, que implica una prohibición clara y terminante para el Sr. Jose Daniel , y que fue aceptada por éste, es la consecuencia lógica de los exponentes segundo y tercero del contrato". Explicando esto último, aduce la recurrente que "a lo que renunció voluntariamente el Sr. Jose Daniel , a cambio de una lógica contraprestación económica -ya percibida 'a su entera satisfacción'- (exponente cuarto y acuerdos dos y cinco del contrato)", es a no realizar fuentes cibernéticas ni espectáculos asociados si no era con la "exclusiva colaboración con GHESA" y "con independencia del tipo de patente que se utilizara", de suerte que GHESA "no se irroga el exclusivo derecho de la explotación de todas las fuentes ornamentales cibernéticas, como erróneamente se afirma en la sentencia que se recurre, pero en su realización no podrá intervenir el Sr. Jose Daniel en virtud de esa voluntaria renuncia que clarísimamente pactó en el contrato". Sigue defendiendo su tesis la parte recurrente con el argumento de que "la intención de las partes era la de que el Sr. Jose Daniel -debido a sus conocimientos en la materia- se abstuviera en el futuro, mediante la oportuna compensación económica, de competir con GHESA", y que precisamente por ello no apareció en la sociedad formalmente constituida por su mujer y sus hijas pese a llevar su nombre en la denominación social. Aclarando todavía más su posición, la parte recurrente alega que no demandó al Sr. Jose Daniel y a Gabinete Emilio Carretero S.L. por haber utilizado las patentes cuya explotación pertenecía en exclusiva a GHESA, sino porque el Sr. Jose Daniel no podía realizar fuentes cibernéticas si no era en colaboración con GHESA, y la sociedad codemandada, sabedora a su vez del compromiso contraído por el Sr. Jose Daniel , lo utilizó para la elaboración de fuentes cibernéticas, aun con sus propias patentes. Se explica luego que la sociedad codemandada podía realizar fuentes cibernéticas con sus propias patentes u otras que pudiera explotar, pero en ningún caso con intervención del Sr. Jose Daniel ; y éste, a su vez, podía realizar para terceros fuentes ornamentales, pero en ningún caso cibernéticas. No se le impediría así su actividad profesional, ya que se le brindaba "la posibilidad de una colaboración con GHESA previo el establecimiento de una fórmula adecuada y del abono de las correspondientes contraprestaciones (apartado 2 de la cláusula tercera)", y la sentencia recurrida, al propugnar una interpretación restrictiva del pacto o acuerdo tercero para, a partir de la misma, negar el incumplimiento contractual del Sr. Jose Daniel , contravendría de un modo rayano en el absurdo lo pactado libremente en su día por las partes.

La respuesta de esta Sala al motivo así planteado pasa necesariamente por reconocer que la parte recurrente podría tener razón si el acuerdo tercero fuese el contenido único del contrato, ya que de su texto, aisladamente considerado, se desprende una prohibición absoluta para el Sr. Jose Daniel , o en su caso para la empresa que éste constituyera según el expositivo quinto, de trabajar en fuentes cibernéticas si no era colaborando en exclusiva con GHESA mediante fórmulas que no se detallaban mínimamente ("estableciéndose en cada caso la fórmula").

Sin embargo la relación del contrato litigioso con la precedente relación laboral entre GHESA y el Sr. Jose Daniel es más que evidente, no sólo según el contenido igualmente literal del propio contrato en absolutamente todos sus expositivos o exponentes, a modo de antecedentes que justifican causalmente los seis acuerdos siguientes, sino también por la no menos evidente proximidad temporal de dicho contrato (10 de enero de 1992) con la carta de despido del Sr. Jose Daniel (16 de diciembre de 1991), la extinción de la relación laboral (31 de diciembre de 1991) y el acta de conciliación en la que GHESA reconocía la improcedencia del despido (3 de enero de 1992).

Pues bien, así las cosas, y toda vez que la única parte recurrente es la actora, interesada en la validez y eficacia del contrato y en que se mantenga el pronunciamiento de la sentencia impugnada obligando al Sr. Jose Daniel a elevar a escritura pública el contrato litigioso, en tanto el Sr. Jose Daniel se ha quietado con este pronunciamiento y no ha recurrido ya en casación para insistir en la incompetencia del orden jurisdiccional civil o en la nulidad de dicho contrato, como en cambio sí hizo en apelación, la solución procedente es

desestimar el motivo y confirmar la interpretación del contrato hecha por el tribunal sentenciador por ajustarse no sólo a lo que dispone el art. 1285 CC, sobre todo si se atiende al expositivo sexto que define cuál es la finalidad del contrato limitando su objeto a las patentes precisamente mencionadas en los expositivos primero y segundo, sino también, aunque no se cite expresamente en la sentencia recurrida, a la regla interpretativa del art. 1284 del mismo Cuerpo legal, ya que de prosperar la interpretación literal y aislada del acuerdo cuarto que se propone en el motivo prescindiendo de la sistemática, resultaría inevitable plantearse si dicho acuerdo no contiene un pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo que elude las dos condiciones, plazo máximo de dos años y compensación económica, impuestas en el art. 21 del Estatuto de los Trabajadores para la validez de tales pactos.

En definitiva, el tribunal sentenciador ha puesto en relación el acuerdo cuarto del contrato litigioso con el resto del contenido del propio contrato, y al hacerlo así ha logrado interpretar dicho acuerdo en el sentido más adecuado para que produzca efecto, que en definitiva es lo que interesa a la única parte recurrente en casación por más que tal efecto no llegue a tener el alcance o extensión que la misma parte pretende. De ahí que proceda aplicar la jurisprudencia de esta Sala, tan reiterada y conocida que huelga la cita de sentencias concretas, según la cual debe mantenerse en casación la interpretación contractual del tribunal de instancia salvo que resulte ilógica, arbitraria, irrazonable a contraria a un precepto legal.

CUARTO.- El segundo y último motivo del recurso, fundado en infracción del párrafo segundo del art. 61 de la Ley de Patentes y del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal, impugna la sentencia recurrida por no haber considerado suficientemente probado que los demandados, en su actividad posterior al contrato litigioso en relación con fuentes cibernéticas, utilizaron las patentes cedidas en exclusiva a la actora. Según su alegato, el citado art. 61 invertiría la carga de la prueba, imponiendo a los demandados la de probar que no utilizaron tales patentes, y al no haberlo logrado habrían incurrido en un acto de competencia desleal incardinable en la cláusula general del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal.

Así planteado, este motivo ha de ser desestimando por las siguientes razones:

1ª.- Se citan en un mismo motivo dos preceptos heterogéneos o que nada tienen que ver entre sí, ya que el art. 61.2 de la Ley de Patentes versa sobre las patentes de procedimiento para, en relación con éstas, establecer una presunción iuris tantum de su utilización siempre que el producto o sustancia final sea de las mismas características que el obtenido por el procedimiento patentado, y en cambio el art. 5 de la Ley de Competencia Desleal se refiere a unos actos que según esta misma ley son ilícitos, pero sin alusión alguna a su prueba o a la carga de su prueba. Por consiguiente el motivo adolece de la manifiesta falta de claridad que, según la jurisprudencia de esta Sala, constituye inobservancia del art. 1707 LEC de 1881 y da lugar a la correlativa causa de inadmisión prevista en el art. 1710.1-2ª de la misma ley, apreciable ahora como razón para desestimarlo (SSTS 9-12-94, 25-1-95, 12-9-96, 18-4-97, 4-10-99, 3-5-00, 16-10-00, 31-12-02 y 7-2-03 entre otras muchas).

2ª.- La propia cita del art. 5 de la Ley de Competencia Desleal como único precepto infringido supone un abandono por la recurrente del planteamiento inicial de su demanda, en la que además citaba el art. 14.2 de la misma ley, ya que en definitiva, mediante la cita acumulada del art. 61.2 de la Ley de Patentes, pretende que se aprecie un incumplimiento del contrato litigioso en cuanto al derecho de exclusiva de la actora, todavía no registrado por no haberse elevado el contrato a escritura pública, sobre las patentes objeto del mismo, y sin embargo el aprovechamiento de la infracción contractual o la posible relación de los actos de competencia desleal con los derechos de exclusiva aparecen específicamente contemplados en los arts. 14.2 y 11, respectivamente, de la Ley de Competencia Desleal, lo que conforme a la doctrina de esta Sala (SSTS 24-11-06, 14-3-07, 30-5-07 y 10-10-07) excluye la aplicabilidad de su art. 5, reservada a comportamientos en el mercado no contemplados en los artículos que le siguen. Lo planteado en la demanda era que el Sr. Jose Daniel debía abstenerse de cualquier actividad en relación con fuentes cibernéticas, y lo planteado ahora, en cambio, es que el Sr. Jose Daniel infringió la licencia exclusiva para explotar determinadas patentes. En suma, lo que parece querer plantearse en este motivo es que los demandados incurrieron en competencia desleal porque infringieron el derecho de exclusiva de la actora sobre las patentes objeto del contrato aprovechándose de que éste no se había elevado a escritura pública y aquel derecho, por tanto, no había podido registrarse, planteamiento incompatible con los hechos de la demanda que imputaban al Sr. Jose Daniel el haber aplicado nuevas invenciones patentadas a nombre de su esposa.

3ª.- Tampoco el art. 61.2 de la Ley de Patentes puede determinar por sí solo que deba darse por probado que en su actividad posterior al contrato litigioso los demandados utilizaron las patentes cuya explotación comercial se cedió en exclusiva a la actora, pues dicho precepto se refiere únicamente a las patentes de procedimiento, teniendo su ámbito más característico en el sector químico y farmacéutico, y no puede darse sin



más por sentado que todas las fuentes gobernadas por ordenador ("fuentes cibernéticas") tienen unas mismas características, presupuesto necesario para que opere la inversión de la carga de la prueba establecida en el precepto de que se trata; dicho de otra forma, la recurrente da sin más por sentado que la patente española de invención nº 8700079/2, en la que se centra el motivo y cuya invención se titula "Fuente ornamental cibernética y sistema de tobera correspondiente", era una patente de procedimiento y además, dada la desconexión entre este motivo y el planteamiento inicial de su demanda, ninguna consideración hace tampoco sobre la relación del art. 61.2 de la Ley de Patentes con la D. Transitoria 2ª de la misma ley.

4ª.- Finalmente, basta con leer la demanda para comprobar que en este motivo la parte actora varía sustancialmente su planteamiento inicial en el litigio. La demanda centraba el incumplimiento contractual del Sr. Jose Daniel en haber dedicado su actividad a las fuentes cibernéticas, no en haber utilizado para ello las patentes cuya explotación en exclusiva se cedía a la actora. Es más, al detallar la forma en que concretamente el Sr. Jose Daniel había vulnerado el contrato, la demanda se refería a la constitución de una sociedad limitada por su mujer y sus hijos y al registro de nuevas patentes a nombre de su mujer pese a ser evidentemente el Sr. Jose Daniel, y no su mujer, el inventor. En definitiva, el incumplimiento contractual no se cifraba por la actora en la infracción de su derecho de exclusiva sino, muy al contrario, en que el Sr. Jose Daniel hubiera seguido innovando en el campo industrial de las fuentes ornamentales gobernadas por ordenador pero patentando sus inventos a nombre de su mujer para, así, eludir la prohibición de dedicar su actividad a esta clase de fuentes en general, lo que por sí solo es antitético del supuesto al que se refiere el art. 61.2 de la Ley de Patentes incluso aunque se propugnara su aplicación extensiva o analógica a patentes distintas de las de procedimiento.

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

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. Roberto Sastre Moyano, en nombre y representación de la compañía GHESA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA S.A., contra la sentencia dictada con fecha 16 de noviembre de 2000 por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid en el recurso de apelación nº 164/98, imponiendo a dicha parte las costas causadas por su recurso de casación.

Líbrense 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 .-Francisco Marín Castán.-José Ramón Ferrándiz Gabriel.- Encarnación Roca Trías.- 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.