

Roj: STS 7114/2005
Id Cendoj: 28079110012005100900
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil
Sede: Madrid
Sección: 1
Nº de Recurso: 1656/1999
Nº de Resolución: 966/2005
Procedimiento: CIVIL
Ponente: JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA
Tipo de Resolución: Sentencia

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a uno de Diciembre de dos mil cinco.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 6 de los de Madrid cuyo recurso fue interpuesto por el Procurador D.Román Velasco Fernández y en nombre y representación de Ovelar S.A, y como parte recurrida la Procuradora Doña Montserrat Sorribes Calle, en nombre y representación de Esselt S.A, Essele Meto Internacional GMBH y TURN-O-MAYIC AB.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- La Procurador Doña Montserrat Sorribes Calle, en nombre y representación de TURN-O-MATIC AB, ESSELTE METO INTERNACIONAL GMBH Y ESSELTE S.A. interpuso demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, contra OVELAR y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dictara sentencia por la que se declara A) Que la fabricación, comercialización y venta por la Compañía OVELAR S.A.de los dispensadores de billetes de turno y de los correspondientes billetes comprendidos en la **patente** de invención 410.950 constituye una violación del derecho exclusivo de TURN-O-MATIC AB sobre dicha **patente**, mientras ésta permanezca en vigor. B) Que la utilización por parte de la Entidad OVELAR S.A. de la expresión "TURN-O-MATIC" en aparatos dispensadores de billetes de turno constituye una violación del derecho exclusivo de la Entidad ESSELTE METO INTERNACIONAL GMBH, sobre la Marca nº 1.200.278, mientras ésta permanezca en vigor.C) Que la utilización por parte de la Entidad OVELAR S.A de la expresión "TURN-O-MATIC", complementada con la representación gráfica esquematizada de un billete de turno constituye una violación del derecho exclusivo de la Entidad TURN-O-MATIC AB, sobre la Marca número 1.200.279, hasta la fecha de transferencia por parte de la mencionada Entidad de la citada Marca a la firma ESSELTE METO INTERNACIONAL GMBH, y del derecho exclusivo de esta última sobre la citada Marca a partir de la aludida fecha .D) Que la fabricación, comercialización y venta por la Compañía OVELAR S.A. de aparatos dispensadores de billetes de turno con una configuración idéntica a la de los aparatos dispensadores de billetes de turno procedentes de las Entidades TURN-O-MATIX Y ESSELTE, S.A., constituye un acto de competencia desleal y una violación de la doctrina española al respecto. E) Que la fabricación, comercialización y venta por la demandada de billetes de turno de configuración idéntica a la de los billetes procedentes de las Entidades TURN-O-MATIC AB, y ESSELTE S.A. constituye un acto de competencia desleal y una violación de la doctrina española al respecto. 2º.-Condene a la sociedad demandada: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. B) A cesar de modo inmediato en la fabricación, comercialización y venta de los dispensadores de billetes de turno y de los correspondientes billetes, comprendidos en la **Patente** nº 410.950, absteniéndose de realizar tales actos en el futuro mientras permanezca en vigor la parte 410.950. C) A cesar de modo inmediato y en lo sucesivo de fabricar y comercializar aparatos dispensadores de billetes de turno de configuración idéntica a la de los aparatos dispensadores de billetes de turno procedentes de las Entidades TURN-O-MATIC AB y ESSELTE, S.A. y cualesquiera otros confundibles con ellos. D) A cesar de modo inmediato y en lo sucesivo de fabricar y comercializar billetes de turno de configuración idéntica a la de los billetes procedentes de las Entidades TURN-O-MATIC AB y ESSELTE, S.A. y cualesquiera otros confundibles con ellos. E) A retirar del

mercado y entregar a las Entidades actoras los dispensadores de billetes de turno y los billetes propiamente dichos, que constituyen una copia servil de los procedentes de las mismas y los medios exclusivamente destinados a la producción de tales dispensadores y billetes. F) A cesar de modo inmediato en la utilización de la expresión "TURN-O-MATIC" en los aparatos dispensadores de billetes de turno y en los billetes de turno propiamente dichos. G) A retirar del mercado los aparatos dispensadores de billetes de turno y los billetes de turno propiamente dichos, en los que figure la Marca "TURN-O- MATIC", la referencia a la **Patente** 410.950 o la falta indicación de procedencia " Made by AB.TURN-O- MATIC R SWEDEN. H) A indemnizar a mis representadas por los daños y perjuicios ocasionados por su actuación, a tenor de las bases que se han establecido y en la cuantía que se determine de acuerdo con tales bases. I) A publicar, a su costa, la sentencia condenatoria que en su ida se dicte, en rotativos de ámbito nacional. 3º.-Impongan las costas a la demandada.

2.- La Procuradora Doña Cayetana de Zulueta Luchsinger , en nombre y representación de OVELAR S.A., contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que se desestime de todas las pretensiones de las actoras imponiendo a estas las costas del procedimiento.

3.- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos, las mismas partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus escritos. El Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Madrid , dictó sentencia con fecha 24 de abril de 1996 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sra. Sorribes Calle, en nombre y representación de TURN-O-MATIC AB, ESSELTE METO INTERNATIONAL GMBHY ESSELTE S.A., contra OVELAR S.A. representada por el Procurador de los Tribunales Sra. de Zulueta Luchsinger debo absolver y absuelvo a la citada demandada de los pedimentos contenidos en la demanda, con imposición a la actora de las costas procesales causadas .

SEGUNDO.- Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de la parte apelante, la Sección 14º de la Audiencia Provincial de Madrid , dictó sentencia con fecha 15 de febrero de 1999 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Tum-Matic Ab y Esselte S.A, representadas por el Procurador Doña Montserrat Sorribes Calle, y desestimando el interpuesto por Esselte Meto Internacional GMBH, contra la sentencia dictada en fecha 24 de abril de 1996 por el Juzgado de Primera Instancia número 6 de los de Madrid , debemos revocar y revocamos dicha resolución para, estimando parcialmente la demanda interpuesta por Tum-O-Matic AB y Esselte S.A. contra Ovelar S.A. y desestimando las pretensiones de Esselte Meto Internacional GMBH hacer los siguientes pronunciamientos .1.-Que debemos declarar y declaramos . Que la comercialización y venta por la entidad mercantil Ovelar S.A. de lo dispensadores de billetes de turno y de los correspondientes billetes comprendidos en la **patente** de invención número 420.950 constituyo una violación del derecho exclusivo de Turn-O-Matic Ab sobre dicha **patente** hasta su caducidad. Que la comercialización y venta por la entidad mercantil Ovelar S.A. de aparatos dispensadores de billetes de turno con una configuración idéntica a la de los aparatos dispensadores de billetes de turno procedentes de las entidades Turn-O.Matic AB y Essele S.A. constituye un acto de competencia desleal. Que la comercialización y venta por la entidad mercantil Ovelar S.A., de billetes de turno de configuración idéntica a la de los billetes procedentes de las entidades Tum-O-Matic AB y Esselte S.A., constituye un acto de competencia desleal 2.-Que debemos condenar y condenamos a Ovelar S.A, A cesar de modo inmediato en la comercialización y venta los dispensadores de billetes de turno de configuración idéntica a la de los aparatos dispensadores de billetes procedentes de las entidades Turn-O-Matic AB y Esselte S.A. A cesar de modo inmediato en la comercialización y venta de billetes de turno de configuración idéntica a la de los billetes procedentes de las entidades Turn.O.MaticAB y Essele S.A. A retirar del mercado y entregar a las entidades actoras los dispensadores de billetes de turno y los billetes de turno que constituyen una copia servil de los procedentes de las Entidades Turn-O.-Matic AB y Esselte S.A. indemnizar a Turn-O-Matic AB y Esselte S.A, por los daños y perjuicios causados por su conducta, a tenor de la base establecida en el fundamento jurídico sexto de la presente resolución y en la cuantía que se determinará en ejecución de sentencia. A publicar a su costa, la parte dispositiva de la presente resolución en dos rotativos de ámbito nacional. 3.-Que debemos absolver a Ovelar S.A, del resto de las pretensiones.4.-No procede hacer expresa imposición de las cosas causadas en la primera instancia. No procede hacer especial pronunciamiento respecto de las cosas causadas en esta alzada.

TERCERO.- 1.- El Procurador D. Román Velasco Fernández, en nombre y representación de OVELAR S.A. interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.-Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate al amparo de lo dispuesto en el artículo 1692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil .Preceptos infringidos. Disposición transitoria séptima de la Ley de Patentes.art.

60.1. de la Ley de Patentes . Artículo 116.1 a) y 2 de la Ley de Patentes . art.66 del estatuto Ley de Propiedad Industrial . art.115 del Estatuto Ley de la Propiedad Industrial . art.53 de la Ley de Patentes .SEGUNDO.- Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que son aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate al amparo del art. 1692.a. de la Ley de Enjuiciamiento Civil , preceptos infringidos .1.-El art. 11 e la Ley 3/1991 . 2.- Por otra parte el art. 12 de la Ley 3/1991,3 .- Los art. 5 y 6 de la Ley 3/1991 . 4.- El art. 18.6. de la Ley 3/1991 , al regular las acciones que pueden ejercitarse contra el competidos desleal, señala que la acción de enriquecimiento injusto solo procederá cuando el acto lesione una posición jurídica. Y por último el art. 21 de la Ley 3/1991 ..-TERCERO.-Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de las jurisprudencia que fueron aplicables para resolver las cuestiones objeto del debate al amparo del artículo 1692.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por considerar infringidos los art. 18.5 y de la LCD en relación con el 360 LEC y 64 y 66 de la Ley de Patentes y Marcas y de la jurisprudencia de tales preceptos A) preceptos infringidos . El art. 18.5. de la Ley 30/1991 de 10 de enero de Competencia desleal . 2.-El art. 360 de la Ley E.Civil .- Artículo 64-64-1- y 66 de la Ley de Patentes 11/1986 respecto a la indemnización de daños y perjuicios.

2.-Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, la Procuradora D. Montserrat Sorribes Calle, en nombre y representación de ESSELTE S.A., ESSELTE METO INTERNACIONAL GMBH Y TURNO-O-MATIC SB presentó escrito de impugnación al mismo.

3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 23 de noviembre del 2005, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ ANTONIO SEIJAS QUINTANA

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Son hechos probados de la sentencia que se recurre en casación, los siguientes:

1º) La compañía TURN-0 MATIC, con domicilio en Suecia, ostentaba la titularidad registral en España de la **patente** de invención número 410.950, concedida el 29 de septiembre de 1975, hasta el 29 de septiembre de 1995, la cual tenía por objeto el perfeccionamiento en los aparatos para segregar trozos de longitud determinada de una banda flexible según las reivindicaciones 1ª a 9ª de la misma. ESSELTE METO INTERNACIONAL GMBH, con domicilio en Alemania, es titular de las marcas números 1.200.278 y 1.200.279, TUR-0 MATIC, (la segunda por transferencia de la firma TURN-0 MATIC A B). La entidad mercantil ESSELTE S.A., con domicilio en Barcelona, antes ESSELTE BUSINESS SYSTEMS,S.A, fabrica, comercializa y explota en España junto a TURN- 0MATIC, aparatos dispensadores de billetes de turno y los correspondientes billetes de turno, al amparo de la **patente** de invención número 410.950, aparatos y billetes en los que se consigna la marca gráfica denominativa TURN-0 MATIC, amparada por las inscripciones registrales de las marcas números 1.200.278 y 1.200.279, respectivamente, concedidas para la distinción y señalamiento de aparatos dispensadores de etiquetas (clase 9) y de etiquetas, billetes, marbetes, de papel, cartón o cartulina (clase 16).

2º) Las características del aparato dispensador de billetes de turno fabricado, comercializado y explotado en España por ESSELTE S.A. y TURN-0 MATIC, son o están constituidas por lo siguiente: la configuración del dispensador viene determinada por unas dimensiones de longitud, grosor y anchura; por el material plástico empleado; por los colores utilizados (rojo para la caja y tapa) y negro (para el pivote y puente articulado de cierre); por la tonalidad del color; a dicho producto se incorpora la marca TURN-0 MATIC y la designación AEDESIGNG. Las características de los billetes son: su configuración; tienen incorporado el número de turno en el centro y en el vértice una representación gráfica similar a una punta de flecha; tienen incorporado en los laterales la alusión a la marca TURN-0 MATIC, la representación gráfica esquematizada de un billete, la alusión a la **patente** 410950 y de la denominación "M.", así como la representación gráfica de un teléfono y el número de éste, correspondiente a "E., S.A."; ambos elementos unidos constituyen el producto.

3º) La entidad mercantil Ibérica de Cartelería S.A (IBECA), fue distribuidora del producto en España en virtud del contrato de distribución en exclusiva celebrado con TURN-0 MATIC, en fecha 22 de diciembre de 1983, suscrito por su representante D. Luis Pedro , y posteriormente lo fue la demandada OVELAR, S.A. en virtud de cesión de IBECA realizada en fecha 10 de febrero de 1988, contrato que mantuvo sus efectos hasta el día 20 de marzo de 1991. Durante el período comprendido entre 1985 y 1990 se suministraron a dicha entidad y OVELAR SA los siguientes dispensadores y billetes de turno: dispensadores de billetes (1.200; 1.300; 2.775; 1.980; 950 y 1.252); cajas de billetes de 40 rollos cada una (1.900; 1.500; 2.235; 2.520; 2.872 y 1.060); esto es, una media anual de 1576 dispensadores ($9457:6 = 1576$) y 2014,5 cajas de billetes ($12.087:6 = 2014,5$).

4º) OVELAR, S.A tenía pleno conocimiento de los derechos de las actoras sobre el producto, no sólo por haber sido distribuidora del mismo en España sino también porque, una vez finalizado el contrato de distribución, solicitó de la Oficina Española de **Patentes** y Marcas una licencia obligatoria de explotación sobre la **patente** 410950 que fue denegada por haber acreditado la titular de la **patente** la explotación, y no concurrir el supuesto del *apartado a) del art. 86 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes* . Como tal, tenía interés en la explotación industrial de los productos fabricados, comercializados y explotados por las actoras TURN-0 MATIC y ESSELTE S.A, al oponerse a la inscripción en España del modelo de utilidad 9102713, solicitada por ESSELTE BUSINESS SYSTEMS,S.A, ahora ESSELTE S.A., que tiene por objeto rollo de tira con cupones que se pueden arrancar, habiendo formulado recurso contencioso-administrativo contra la denegación del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de inscripción.

5º) El 22 de septiembre de 1994, tres años y medio después de la finalización de los efectos del contrato de distribución, el notario de Barcelona D. Vicente Pons Yacer se persona a instancia de ESSELTE, S.A, en el establecimiento abierto al público bajo el rótulo Accesorios para el Comercio S.A. y anagrama de OVELAR, asistiendo a la compra por ESSELTE, S.A, de tres dispensadores de billetes de turno y una bolsa de cinco rollos de billetes, expidiéndose factura en la que se consigna el código SAC 0001-0 correspondiente a los dispensadores y el código SAD. 1001-9-6101 correspondiente a los billetes de turno, códigos idénticos a los establecidos por OVELAR, S.A. en las ventas de dispensadores de billetes de turno y billetes durante los años 1992 a 1996; los dispensadores de billetes de turno y billetes adquiridos presentaban una configuración idéntica a la de los dispensadores de billetes de turno y billetes fabricados y comercializados en España por las actoras, si bien, tales productos ni llevaban la marca TURN-0 MATIC, ni la designación AEDESIGNG, ni ninguna otra alusión a signos distintivos utilizados por las actoras.

6º) La entidad mercantil Accesorios para el Comercio, S.A. distribuye productos de OVELAR, S.A. y forma parte del mismo grupo de empresas de accionariado familiar que OVELAR., S.A. y tenía incorporado en el establecimiento abierto al público donde se adquieren los productos el anagrama OVELAR ; OVELAR, S.A. tiene delegaciones en los mismos domicilios que Accesorios para el Comercio, S.A. y D. Luis Pedro Calvo, representante legal y accionista de OVELAR, S.A. es el socio mayoritario de Accesorios para el Comercio, S.A., estando constituida esta última única y exclusivamente por miembros de la familia Ovelar y OVELAR, S.A. en su 98% y la expresión OVELAR con el logotipo que figura en rótulo del establecimiento de Accesorios para el Comercio, S.A. de Barcelona se viene utilizando en los productos que se fabrican y comercializan por parte de OVELAR, S.A., el cual está protegido mediante la inscripción de marca en la Oficina Española de **Patentes** y Marcas.

7º) Los modelos de utilidad e industriales referidos por la demandada, como de dominio público por denegación y abandono, han sido solicitados en la Oficina Española de **Patentes** y Marcas con posterioridad a la concesión de la **patente** número 410950.

8º) Entre el año 1992 y 1996, ambos inclusive, se han vendido por OVELAR, S.A., al menos, 1297 dispensadores de billetes de turno (código SAC) rojo y 34049 unidades de rollos de billetes de turno (código SAD) más un número adicional de dispensadores de billetes de turno, formando parte de un KIT completo (códigos SAB y SDB), de 1274 (961+313), y un número adicional de rollos de billetes, formando parte del KIT completo, de 6370 (1274 X 5 rollos en cada KIT). Si no se ha podido precisar con rotundidad, cuales de los dispensadores vendidos formando parte del KIT completo eran de color rojo, y si todas las unidades contabilizadas pericialmente hacían referencia a los dispensadores o a otros elementos del KIT, ha sido por la falta de colaboración de la parte demandada en la realización de la prueba pericial mercantil.

9º) Las entidades MOLPLAST, S.A., FANJ, S.A. y Talleres J. RIBERA, fabrican para OVELAR., S.A, agujas, tapas, carcasas, bisagras, cierres, soportes, pulsadores, triturnos, pinzas y lengüetas metálicas, sin que se halla puesto de manifiesto cuales de tales elementos se corresponden con los necesarios para la fabricación de los dispensadores de turno, como tampoco la certeza sobre la fabricación para la demandada de los elementos necesarios para la del producto final.

10º) Los últimos dispensadores de billetes de turno y billetes de turno suministrados por las actoras a la demandada en virtud del contrato de distribución, lo fueron en 1990 y en la cantidad siguiente: 1252 dispensadores y 1060 cajas de billetes de turno (42.400 rollos). No se ha facilitado por la demandada, al perito designado para llevar a cabo el informe mercantil, los libros de Stock, fundamentales para determinar el momento en que se agotan los productos suministrados por las actoras en virtud del contrato de distribución, ni libros de contabilidad, habiéndose realizado la pericia fundamentalmente sobre facturas.

11º) Los destinatarios del producto conocían la relación entre TURN-0-MATIC y OVELAR, S.A. por haber sido distribuidora oficial del producto de las actoras hasta marzo de 1991.

12º) En fecha 27 de julio de 1993, por conducto notarial, las actoras TURN-0-MATIC, y ESSELTE BUSINESS SYSTEMS, S.A., ahora ESSELTE, S.A., habían advertido a la demandada del plagio y se la había requerido para que cesara en los actos que se reputaban ilícitos.

TERCERO.-Estos hechos dan respuesta a las acciones contenidas en la demanda formulada por las compañías TUR-0 MATIC, ESSELTE METO INTERNACIONAL GMBH y ESSELTE S.A., frente a la entidad OVELAR SA, al amparo de lo dispuesto en los arts. 50, 62 y 63 de la Ley de Patentes , 30, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Marcas , en relación con los arts. 64.1º y 66 de la Ley de Patentes , y 5, 6, 12 y 18 de la Ley de Competencia desleal , y han determinado la estimación de todas ellas, salvo la fundada en la Ley de Marcas, pronunciamiento que es firme al no haberlo recurrido las actoras. Por consiguiente, lo que se discute realmente en el recurso es si existe violación de los derechos sobre la **Patente** que reivindica un aparato perfeccionado para dispensar billetes de turno y si existe una violación de la doctrina sobre la competencia desleal, en perjuicio de las empresas demandantes. A tal fin, la recurrente en casación, OVELAR SA, articula tres motivos, los tres al amparo del artículo 1.692.4 de la LEC : en el primero cita como infringida la *Disposición Transitoria Séptima de la Ley de Patentes* ; los artículos 60.1, 116.1 a) y 2 y 53 de la Ley de Patentes , y los art. 66 y 115 del Estatuto de la Ley de Propiedad Industrial . En el segundo, los artículos 5, 6, 11,12, 18.6 y 21 de la Ley 3/91 . Finalmente, en el tercero (por error se cita el nº 5 del art. 1692 LEC), los artículos 18.5 de la LCD , en relación con el artículo 360 LEC y 64 y 66 de la Ley de Patentes y Marcas .

CUARTO.-El primer motivo se articula con mezcla de preceptos heterogéneos, en forma inadmisibles en casación, y al denunciar, además, infracción del art. 115.3 del Estatuto de la Propiedad Industrial , conforme al cual serán nulas las **patentes** "cuando el objeto sobre el cual se ha pedido la **patente** sea distinto del que se realice por virtud de la misma", está planteando una cuestión rigurosamente nueva, rechazable en este recurso extraordinario, según reiterada doctrina jurisprudencial (SSTS 8 de marzo de 2001; 30 de marzo de 2001; 31 de mayo de 2001; 21 de abril de 2003 y de 21 de Junio 2005), pues en la contestación a la demanda no se hace ni siquiera alusión a este extremo y sólo se argumenta con motivo de este recurso, por lo que, conforme a la doctrina jurisprudencial reseñada, no es posible entrar en su análisis y resolución, ya que de lo contrario originaría una flagrante indefensión de la parte contraria, a quien por este medio se privaría de su derecho de alegar y formular la prueba que estimare oportuna y pertinente con relación al mismo. La cita de la sentencia de este Tribunal de fecha 20 de mayo de 1.993 , en la que también se apoya la recurrente para fundamentar su pretensión, tampoco resulta de aplicación puesto que consta que la nulidad fue alegada en la contestación, aunque no fuera opuesta formalmente ni pedido en el suplico, y resulta asimismo de su Fundamentación puesto que si dice que "si hemos de partir del hecho, que se reputa probado, de que el modelo de utilidad había sido anteriormente divulgado, obvio es que resulta aplicable el art. 174 del Estatuto , que niega la posibilidad de ser objeto de modelo de utilidad a los que hayan sido divulgados", ello supone que no se trataba dicha cuestión de algo nuevo en casación, sobre la cual si se podía resolver. Por otra parte, en el desarrollo del motivo se hace cita de los artículos 51.2 y 60.1 de la Ley de Patentes , involucrando cuestiones de hecho y Derecho, lo que tampoco es admisible, dedicando parte sustancial del mismo a impugnar la valoración de la prueba, sin cita de precepto procesal de prueba infringido, al haberse marginado a su juicio las periciales, que pretende hacer valer en un intento inútil de sustituir la apreciación probatoria realizada por el Tribunal de apelación por la suya propia en un recurso de casación que no se configura como una tercera instancia; todo ello con independencia de que el contenido de las reivindicaciones, y si estas cumplían los requisitos de patentabilidad, ajustándose a derecho, ya fue verificado por la Oficina de **Patentes** y Marcas, al conceder la **patente** en cuestión, y de que las reivindicaciones deben interpretarse a la vista de la descripción y de los dibujos que la acompañan, y no a la inversa, como resulta del artículo 60.1. Tampoco ha podido infringirse el artículo 53 porque no ha sido aplicado en la sentencia, constituyendo en su caso su omisión un vicio de incongruencia del ordinal 3 del artículo 1.692 LEC , y no el quebrantamiento de las normas del ordenamiento jurídico, del nº 4, por el que se articula, con cita de diversas sentencias de Audiencias Provinciales, que no constituyen jurisprudencia valorable en casación y como tal no son vinculantes para este Tribunal. En cualquier caso, la demanda versa sobre los aparatos dispensadores de billetes de turno y los correspondientes rollos comercializados por la recurrente con posterioridad a la finalización del contrato de distribución y ha quedado probado que estos no se corresponden con los del stock sobrante. Finalmente, sobre la invocación en el motivo de la caducidad, la Sentencia, conforme al derecho aplicable a la **Patente**, establece que se produce por parte de la demandada una violación de aquella hasta la caducidad de la misma; razones todas ellas por las que decae el recurso.

QUINTO.- Sucede lo mismo con el segundo motivo, en el que se mezclan normas y cuestiones heterogéneas y nuevas que dificultan la respuesta casacional. Es el caso de la prescripción de la acción, no esgrimida los escritos fundamentales del pleito ni analizada por tanto en la sentencia, y por ello no susceptible de revisión en este recurso, so pena de contradecir los principios de audiencia bilateral y de congruencia impuesta por el *art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil* al exigir que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las demandas y las demás peticiones oportunamente deducidas en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, absolviendo o condenando al demandado y decidiendo todos los puntos que hayan sido objeto de debate (SSTS de 2 de junio y 25 de noviembre de 1983; 10 de junio de 1985; 17 de febrero de 1986; 14 de abril de 1987 y 2 de Diciembre de 1.988 , entre otras). Se cita, además, como jurisprudencia interpretativa la resultante de diversas Audiencias Provinciales, partiendo siempre de la base de que se hace depender la competencia desleal de la vulneración relativa a la propiedad industrial y de que si esta no se produce, tampoco aquella resultaría operativa. Y es lo cierto que lo que la sentencia de instancia declara, como hecho acreditado no susceptible de revisión en este recurso de casación, es que la demandada ha comercializado unos dispensadores de billetes de turno y billetes de turno que son mera copia del producto comercializado por las actoras idéntico el dispensador en su configuración hasta los últimos detalles, salvo en el material plástico empleado de diferente calidad como se observa a simple vista, comercialización del producto copiado que ha realizado la demandada después de haber sido distribuidora oficial del producto de las actoras, aprovechándose indebidamente, en beneficio propio, de las ventajas de la reputación y crédito comercial alcanzado por este aparato, reputación y crédito conocido y utilizado por la demandada precisamente por haber sido distribuidora oficial del producto. Esta conducta se califica de contraria a la buena fe, en los términos de los *arts. 5 y 12 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal* . A la imitación asocia el posible riesgo de confusión, desde la idea de que los destinatarios del producto no conocen su verdadero origen o gozan de los conocimientos, experiencias y medios aptos e idóneos para la identificación de procedencia y características singulares, tanto respecto a los productos creados por las actoras como respecto a los productos copiados por la demandada y de que la comercialización llevada a cabo por ésta ha de ser considerada idónea para crear confusión con las prestaciones de las actoras en los términos del *art. 6 de la misma Ley de Competencia Desleal* , dada la anterior condición de la demandada de suministradora del producto, comportando el riesgo de asociación y el aprovechamiento indebido de la reputación ajena, producido en el mercado. Con tales antecedentes, lo que interesa realmente a la recurrente es que se declare lo contrario a partir de su propia valoración de los hechos, lo que no es posible. La *Ley 3/91* , como dice su Exposición de Motivos, se hace portadora no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo. En este sentido, el *art. 6 de la Ley de Competencia Desleal* , veda, como dice la Sentencia de 11 de julio de 1997 , "los actos que generan e inducen a confusión con la empresa, actividades, productos,... competidores, así como cuando se hace un uso injustificado de los mismos", mientras que el *art. 12* trata de proteger, no solo el mercado, sino al competidor que ha logrado reputación industrial, comercial o profesional, y tipifica como desleal cualquier comportamiento adecuado para producir como resultado el aprovechamiento de las ventajas que la misma proporciona. Estamos, ante el aprovechamiento indebido en beneficio de la demandada de la reputación industrial, comercial y profesional conseguido con estos aparatos tanto en los mercados nacionales como internacionales, con independencia de que pueda o no resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores; aprovechamiento que se realiza a partir de una copia servil y evitable mediante la comercialización de un aparato dispensador de billetes de turno y el correspondiente rollo billete distinto al de las actoras en cuanto a tamaño, formas o colores.

SEXTO.- El tercer motivo tiende a combatir la condena que le obliga a indemnizar los perjuicios ocasionados, con cita de los *artículos 18.5 de la LCD* , en relación con el *artículo 360 LEC* , y *artículos 64 y 66 de la LP* , y de la jurisprudencia que considera infringida. El motivo se desestima, como los anteriores. En efecto, para fundamentar la indemnización la sentencia aplica de forma indiscriminada los preceptos tanto de la Ley de **Patentes**, como de la Ley de Competencia Desleal, siendo así que unos y otros están inspirados por criterios distintos. Para los primeros, el *artículo 64 de la LP* , a diferencia de lo que establece el artículo 63 ("podrá") , otorga al titular de la **patente** la posibilidad de obtener "en todo caso" la reparación económica por parte de quien fabrica o utiliza el procedimiento patentado sin consentimiento de su titular. Se trata de una responsabilidad objetiva, que se alinea a la doctrina de esta Sala para otras situaciones jurídicas sobre la estimación de daños y perjuicios inherentes, sin necesidad de prueba directa de los mismos en cuanto de los hechos demostrados o reconocidos por las partes se deduzca necesaria y fatalmente de los mismos como reales y efectivos (Sentencias de 10 de junio de 2000. que cita las de 5-6-1985, 30-9-1988, 7-12-1990, 15-4 y 15-6-1992; 1-7-1995; 25-2-2000 y de 7 de Diciembre de 2001 , en cuanto al apartado 1 del *art. 64*); doctrina que resulta lógica en razón a que es perfectamente posible deducir el perjuicio originado teniendo en cuenta

que las ventas efectuadas por el infractor repercuten en principio de formar negativa en las ventas del titular de la **Patente** y de quien la explota, y su estimación responde a idénticos criterios de lógica expresados en el *artículo 66 de la Ley* , en cuanto se concretan a una suma equivalente al precio que hubiera debido pagar por la concesión de una licencia de explotación que le hubiera permitido llevar a cabo la utilización del objeto de la **patente**, hasta que el cese en la explotación ilícita del producto, a elección de la parte actora, y a determinar en ejecución de sentencia, si no es posible hacerlo en éste trámite, conforme a lo dispuesto en el *artículo 360 de la LEC de 1881* . En los segundos, por el contrario, la acción resarcitoria de los daños y perjuicios ocasionados por el acto exige declaración de dolo o culpa por parte de su autor para que pueda condenársele, incluida la publicación de la sentencia, esta última sin necesidad de una previa condena al pago de aquellos (STS 4 julio 2005), y su viabilidad requiere la prueba de los daños y perjuicios cuya indemnización se pide y la relación de causalidad entre el acto constitutivo de competencia desleal y aquellos daños y perjuicios (STS 29 de Septiembre de 2003). Y es lo cierto que esta circunstancia determinante falta tanto en los fundamentos jurídicos como en el fallo de la recurrida ,no obstante lo cual es posible mantenerla tanto en favor del titular de la **patente** como de quien fabrica, comercializa y explota en España el producto amparado por la misma, puesto que, pese a la cita que hace de los artículos correspondientes a la Ley de Competencia Desleal, toda la fundamentación de la misma, incluida la cita de diversas Sentencia de éste Tribunal, viene referida a la Propiedad Industrial; acción de la que también surge como complemento la publicación de la parte dispositiva de la sentencia,solicitada en la demanda.

SEPTIMO.-Se debe concluir, por tanto, sin necesidad de mayores razonamientos, en que la Sentencia de la Audiencia no incurrió en las infracciones denunciadas en los tres motivos del recurso formalizado por la sociedad OVELAR, lo que conduce a la desestimación del recurso y a la expresa imposición de las costas causadas a dicha recurrente, en virtud de lo dispuesto en artículo 1.715.3.

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

FALLAMOS

Declarar no haber lugar al presente recurso de casación formulado el Procurador Sr.Don Román Velasco Fernández, en la representación que acredita de OVELAR S.A. contra la sentencia dictada con fecha 15 de Febrero 1999 por la Sección 14 de la Audiencia Provincial de Madrid en el recurso de apelación núm. 285/98 ; con expresa imposición a dicha parte de las costas del recurso.

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

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos JOSE ANTONIO SEIJAS QUINTANA. ANTONIO SALAS CARCELLER. PEDRO GONZALEZ POVEDA.RUBRICADOS. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Antonio Seijas Quintana, 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.