

AUDIENCIA PROVINCIAL DE GRANADA
SECCIÓN TERCERA
RECURSO N° 424/2015
JUZGADO DE LO MERCANTIL N° 1 DE GRANADA
ASUNTO: JUICIO ORDINARIO N° 555/2013
PONENTE SR. PINAZO TOBES.

S E N T E N C I A N° 232

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

D. JOSÉ LUIS LÓPEZ FUENTES

MAGISTRADOS

D. ENRIQUE PINAZO TOBES

D^a ANGÉLICA AGUADO MAESTRO

Granada a 30 de octubre de 2015

La Sección Tercera de esta Audiencia Provincial ha visto el recurso de apelación n° 424/2015, en los autos de juicio ordinario n° 555/2013, del Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Granada, seguidos en virtud de demanda de **GRUPO ALVIC FR MOBILIARIO, S.L.**, representado por el procurador Rocio García-Valdecasas Luque y defendido por el letrado don Jesús Rojo; contra **ACB LACADOS, S.L.**, representado por el procurador don Carlos Alameda Ureña y defendido por el letrado don Rafael Benítez Benítez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: Por el mencionado Juzgado se dictó sentencia en fecha 20 de marzo de 2015, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: “

FALLO: Se estima parcialmente la demanda formulada por Dñ^a. Rocío García Valdecasas Luque, en nombre y representación de Grupo Alvic fr mobiliario SL, contra Acb lacados SL. En consecuencia, **declaro** que Acb lacados SL carece del derecho para ofrecer, publicitar o,

en suma, realizar cualquier acto de explotación industrial de cualquier producto que presente las características técnicas previstas en la patente ES 2.378.679 B2, especialmente los identificados por la demandada como “Colección canteado serie máxima”. Asimismo, **condeno** a Acb lacados SL a cesar en dichos actos, con prohibición de su repetición en el futuro, así como a la retirada del tráfico mercantil, incluida la red de internet, de todo catálogo y cualquier género de publicidad así como de los documentos en que se esté materializando el ofrecimiento o mención de dichos productos.

Del mismo modo, **condeno** a Acb lacados SL a la notificación a sus clientes del contenido íntegro de la sentencia que ponga fin a este procedimiento, acompañada de mención al cese en la publicidad u oferta en el comercio de los productos objeto de la litis, así como a la publicación a su costa de la sentencia en dos publicaciones especializadas del sector mobiliario para cocinas.

Finalmente, **se desestiman** el resto de pedimentos formulados en la demanda. Cada parte deberá abonar las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.”.

SEGUNDO: Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte demandada mediante su escrito motivado, dándose traslado a la parte contraria que se opuso, una vez remitidas las actuaciones a la Audiencia Provincial, fueron turnadas a esta Sección Tercera el pasado día 10 de septiembre de 2015, y formado rollo se señaló para votación y fallo el día 29 de octubre de 2015.

Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Enrique Pinazo Tobes.-

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La parte apelante, en su reiterativa argumentación, no niega que los productos donde se ha detectado la violación de la patente de la parte actora, ES 2.378.679 B2, sean los incluidos en el catálogo que aparece en la página web www.grupoacb.com, donde ofrece, junto con otras empresas, las puertas de la serie “máxima” donde se materializa la infracción, siendo además

el administrador de la entidad demandada, ahora recurrente, quien reconoció en juicio gestionar la página de internet.

Parece pretender el demandante, que se entienda derogado parcialmente el apartado a) del artículo 50 de la Ley de Patentes, de modo que el titular del derecho no pueda impedirle el ofrecimiento, ni la introducción del producto objeto de la patente, que lleva a cabo por internet.

Por tanto, el hecho de no fabricar ni vender, no elimina que se aprecie que la conducta de la recurrente vulnera los derechos de la demandante, titular de la patente. El hecho de no conocer el aprovechamiento directo que obtiene, no excluye el indirecto de perjudicar al competidor, mediante la introducción en el mercado (ofrecimiento y publicidad), de los productos que vulneran sus derechos de exclusiva, aunque su venta se haga por otro.

Es intrascendente, a los efectos de apreciar la infracción que nos ocupa, que quien vende el producto patentado, y la recurrente pertenezcan al mismo grupo, o que este último no tenga personalidad jurídica propia diferente de las sociedades que lo integran, cuando lo relevante, careciendo el grupo de personalidad, no pudiendo ser por tanto titular ni responsable de la página web, es el ofrecimiento en el mercado que lleva a cabo la demandada, junto con otras sociedades, en internet. Por otra parte ya hemos visto que es la apelante quien lesiona los derechos de la demandante, contemplados en el artículo 50 a) LP, ofreciendo e introduciendo en el mercado el producto que vulnera la patente, sin que pueda entenderse que no se vulneran los derechos de exclusiva de la demandante, porque también lo hagan otras sociedades, sobre las que no se plantea que ejerza ningún control la demandada, usando el mismo instrumento a través de internet. La sentencia recurrida no dice que sea un grupo societario el infractor, y es absurdo entender que por pertenecer quien

viola los derechos de la actora a un grupo de esta naturaleza desaparece o se diluye su infracción.

No es cierto que la sentencia recurrida, extienda la condena a otras sociedades del mismo grupo, ya que solo impone el cese del ofrecimiento y publicidad que lleva a cabo la recurrente en internet. La demanda ya ponía de manifiesto la presentación en internet, del producto donde se viola la patente, y aquí, por otra parte, no se impone a la demandada, en la mayor parte de los pronunciamientos de la sentencia recurrida, las consecuencias de la actuación infractora de terceros, sino la llevada a cabo por ella, junto a otros, en el ofrecimiento realizado por internet, reiterando nuevamente que la participación en los hechos de otras entidades, obviamente no permite excluir la responsabilidad de la demanda.

La condena tampoco se sustenta en la existencia de un catálogo genérico, sino en la presencia en el mismo de productos concretos que violan la patente de la demandante, ofrecidos e introducidos en el comercio por la recurrente y la condena a cesar en la publicidad e incorporación en el mercado de tales productos específicos, llevada a cabo a través de internet por la demandada, no vulnera la seguridad jurídica.

El hecho de no estimarse íntegramente la demanda y por ello no imponerse las costas de primera instancia, por entender el juzgador que no vende la apelante los productos, estimando que la demanda confundió a quien realizaba esta actuación, no permite tampoco eliminar la específica conducta infractora de la recurrente.

SEGUNDO.- Sin embargo, rechazando la inadmisión de la apelación planteada por la parte apelada, siendo claros los pronunciamientos recurridos,

cuando concluye el recurso pidiendo la desestimación íntegra de la demanda y su absolución, debemos apreciar que cuando la sentencia condena a la “notificación a sus clientes” y a la “publicación de la sentencia”, observamos que tiene razón la apelante en parte de su argumentación, cuando realmente con ello se le imponen las consecuencias de la actuación de terceros.

La publicación y notificación a clientes de la sentencia condenatoria, solicitada en la demanda, al amparo de lo previsto en el artículo 63.1 .f de la Ley de Patentes, como recuerda la STS de 24 de octubre de 2012, no es una consecuencia automática de la estimación de la demanda de infracción, sin explicar la sentencia apelada las razones de este pronunciamiento. No constan clientes a los que la demandada haya transmitido los productos donde se ha plasmado la infracción, siendo insuficiente para ello la respuesta indebidamente escrita y sin contradicción de uno de los testigos llamados juicio (representante de Muebles de Cocina Antonio SL), y no comprendemos como puede resarcirse a la actora de los detrimentos o menoscabos producidos por el acto ilícito realizado por la aquí demanda, o que utilidad puede reportar, la “notificación a sus clientes”, sin que tampoco podamos observar, no impidiéndose la actuación infractora a la fabricante vendedora o a otras entidades que también ofrecen el mismo producto, que la publicación de la sentencia en revistas especializadas en este caso, cumpla con ningún fin reparador o informador.

La publicidad impuesta en este caso es desproporcionada a la entidad de la infracción cometida por la aquí demandada, y por tanto debe dejarse sin efecto. La referencia en la norma a 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente, como recuerda la jurisprudencia. Falta aquí la necesaria demostración de la utilidad de la publicación acordada,

como medio reparador e informador, de modo que cesen todos los efectos de la infracción, que por las razones antes expuestas no cabe desde luego presumir.

TERCERO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 398.2 de la LEC, al estimarse parcialmente los recursos, no cabe imponer las costas devengadas en esta instancia.

Vistos los artículos de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto en nombre de ACB LACADOS SL, con devolución del depósito constituido para recurrir, revocando parcialmente la Sentencia de 20 de marzo de 2015 dictada por el Juzgado Mercantil 1 de Granada en los autos 555/13 de que dimana este rollo, únicamente, en cuanto procede dejar sin efecto las publicaciones en revistas especializadas y la notificación a clientes de la sentencia acordadas; confirmando sus restantes pronunciamientos.

No procede imponer las costas devengadas en esta instancia.

Frente a esta resolución, cabe recurso de casación, ante la Sala Primera del Tribunal Supremo, siempre que la resolución del recurso presente interés casacional, en el plazo de VEINTE DÍAS, a contar desde el siguiente a su notificación.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Dada y pronunciada fue la anterior sentencia por los Iltmos. Sres. Magistrados y la Iltma. Sra. Magistrada que la firman y leída por el Iltmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el Secretario certifico.