



Roj: **SAP B 12995/2009** - ECLI: **ES:APB:2009:12995**

Id Cendoj: **08019370152009100318**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **16/11/2009**

Nº de Recurso: **636/2008**

Nº de Resolución: **392/2009**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS GARRIDO ESPA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DÉCIMO-QUINTA

ROLLO Nº 636/2008-1ª

PROCEDIMIENTO ORDINARIO Nº 217/2004

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 55 DE BARCELONA

SENTENCIA núm.392/09

Ilmos. Sres. Magistrados

IGNACIO SANCHO GARGALLO

LUIS GARRIDO ESPA

JORDI LLUÍS FORGAS FOLCH

En Barcelona a dieciséis de noviembre de dos mil nueve.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los autos de juicio ordinario seguidos con el nº 217/2004 ante el Juzgado de Primera Instancia nº 55 de Barcelona, a instancia de WATERTECH S.p.A, representada por el Procurador Federico Barba Sopena y asistida del Letrado Mario de Justo Vázquez, contra COELBO CONTROL SYSTEM S.L. (antes CONTROLADORES ELECTRÓNICOS DE BOMBAS S.L.), representada por el Procurador Ivo Ranera Cahis y bajo la dirección del Letrado Antonio Selas Colorado, que penden ante esta Sala por virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandante contra la sentencia dictada por dicho Juzgado el día 10 de julio de 2008.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: "desestimando la demanda interpuesta por WATERTECH SPA contra COELBO CONTROL SYSTEM S.L. (antes CONTROLADORES ELECTRÓNICOS DE BOMBAS S.L.), absuelvo a la demandada e impongo las costas a la demandante.

Estimando parcialmente la demanda reconventional interpuesta por COELBO CONTROL SYSTEM S.L. (antes CONTROLADORES ELECTRÓNICOS DE BOMBAS S.L.) contra WATERTECH SPA:

A) Declaro que WATERTECH SPA ha cometido actos de **competencia desleal** al enviar a los clientes de COELBO CONTROL SYSTEM S.L. los requerimientos aportados con la demanda.

B) Ordeno la reparación de los actos de **competencia desleal** cometidos por WATERTECH SPA mediante el envío por parte de ésta a las empresas POMPEL SALMSON-WILO, EBARA PUMAS ITALY, LOWARA SRL y ESPA BOMBAS ELÉCTRICAS S.A., de la siguiente comunicación:



<<Mediante sentencia de fecha 10 de julio de 2008, WATERTECH ha sido condenada por haber cometido actos de **competencia desleal**, consistentes en la remisión de cartas requerimiento en las que instaba a los clientes de COELBO a cesar en la venta de los controladores electrónicos de bombas producidos por dicha sociedad (alegando la supuesta infracción de la patente europea núm. EP0219360), requerimientos que según ha quedado acreditado en el procedimiento judicial, fueron remitidos con demostrados fines anticompetitivos, ya que WATERTECH no inscribió a su favor en la Oficina Europea de Patentes la transferencia de la patente europea EP0219360, por cesión de KSB, SAS, hasta el 27 de febrero de 2004>>.

C) Condeno a WATERTECH SPA a pagar a COELBO CONTROL SYSTEM S.L. en concepto de indemnización por tales actos de **competencia desleal** la suma de 130.840,33 euros.

D) Desestimo el resto de pretensiones de la demanda reconvenicional.

E) No impongo las costas de la demanda reconvenicional a ninguna de las partes".

SEGUNDO. Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante, que fue admitido a trámite. La demandada presentó escrito de oposición al recurso.

TERCERO. Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que se celebró el pasado 17 de junio.

Es ponente el Ilmo. Sr. D. LUIS GARRIDO ESPA.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda que interpuso la sociedad italiana WATERTECH S.p.A., en la que ejercitaba acciones por violación de la patente española nº 556.941; desestimó igualmente la reconvenición que planteó la parte demandada, COELBO CONTROL SYSTEM S.L., en lo que respecta a las acciones por infracción de su patente española nº 8.800.189 (sin entrar en el fondo, por apreciar falta de legitimación activa) y de nulidad de la patente española nº 2.094.863 (titularidad de la actora principal), pero estimó las acciones, también ejercitadas por dicha demandante reconvenicional, por actos de **competencia desleal** que imputaba a WATERTECH, materializados en una serie de requerimientos que ésta dirigió a clientes de COELBO para que cesaran en la comercialización de los productos que consideraba que vulneraban ciertas patentes.

Más concretamente, las pretensiones de las partes fueron las siguientes:

I) WATERTECH SpA se presenta como una sociedad italiana especializada en la investigación, desarrollo y fabricación de productos innovadores para sistemas de control de bombas eléctricas y titular de varias patentes, entre ellas la española nº 556.941, referida a "Perfeccionamientos en los sistemas de mando de instalaciones de alimentación de agua", que adquirió por cesión de la titular originaria, la sociedad KSB S.A.S. (antes denominada Etablissements Pompes Guinard), si bien, a la fecha de presentación de la demanda (lo fue el 17 de marzo de 2004), la OEPM no había accedido todavía a la inscripción de la transferencia a su favor, constando sólo en dicha Oficina la solicitud de inscripción de cambio de titular, presentada el 13 de febrero de 2004.

Imputaba a COELBO CONTROL SYSTEM S.L. (antes denominada Controladores Electrónicos de Bombas S.L.), la comisión de actos de infracción de dicha patente, que detectó a mediados de 2003 en varios países europeos, por razón de la fabricación en España (art. 50.1.a de la Ley de Patentes) de productos que bajo la denominación comercial ACSON, DOMINÓ y KIT 05 vendía a dos empresas extranjeras y a una española: el primero a POMPES SALMSON-WILO, el segundo a LOWARA; y el tercero a ESPA BOMBAS ELÉCTRICAS S.A., quienes a su vez distribuían dichos productos.

A tales sociedades remitió la actora respectivos requerimientos en julio de 2003 (documentos 10 a 13), en los que les invitaba a cesar en la comercialización de tales productos por presentar "afinidades constructivas y funcionales" con las reivindicaciones objeto de sus patentes europeas EP 053971- B1 y EP 0219360 "ex Guinard/KSB" (esta última es el equivalente europeo de la patente española 556.941), "y así evitar acciones legales, con reserva de reclamación de resarcimiento de daños", o bien, en otros casos, a que den a conocer su decisión respecto de las "afinidades constructivas y funcionales" de sus productos con las reivindicaciones objeto de tales patentes "para intentar evitar el recurso a las acciones para la tutela de nuestros intereses". Estos requerimientos provocaron un cruce de comunicaciones en el que intervino la propia COELBO como suministradora de dichas empresas, que no evitó la ulterior carta de intimación de la actora, en noviembre de 2003, en la que, invocando las mismas patentes, confirmaba, después de las comprobaciones llevadas a cabo, la infracción por parte de los productos ACSON, DOMINÓ y KIT 05, requiriendo a aquellas empresas, clientes de COELBO, para que cesaran en su distribución.



Para acreditar la infracción de la referida patente española la actora aportó un dictamen pericial del Ingeniero Técnico Industrial Sergio (documento 31), que concluía que las realizaciones de la demandada denominadas ACSON, DOMINÓ y KIT 05 incorporan todas las características reivindicadas en la reivindicación primera, independiente, de la patente ES 556.941, y también las recogidas en las reivindicaciones dependientes 2, 3, 4 y 5.

II) En su contestación, COELBO, alegó:

- a) Falta de legitimación ad causam por no ostentar la actora, en la fecha de presentación de la demanda, la titularidad registral de la patente, de conformidad con lo establecido por el art. 79 LP, ya que la solicitud de inscripción de la transmisión a su favor, efectuada ante la OEPM, el 13 de febrero de 2004, fue objeto de suspenso y no se concedió hasta el 21 de abril de 2004, publicándose en el BOPI el 16 de mayo, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda.
- b) Falta de legitimación de la actora para reclamar una indemnización por daños y perjuicios que, de existir, se habrían causado al anterior titular.
- c) El agotamiento del derecho de patente, de acuerdo con el art. 52 LP).
- d) La prescripción de la acción de violación de la patente, al amparo del art. 71 LP, ya que COELBO viene comercializando tales productos desde 1998.
- e) En cuanto al fondo, negaba vulneración de la citada patente española 556.941 y aportaba, para sustentar la inexistencia de infracción por identidad y por equivalencia, un informe elaborado por el Ingeniero Industrial Adrian (documento 17).

III) COELBO formuló seguidamente reconvencción, en la que ejercitaba:

- a) La acción de nulidad de la patente española 2.094.863 (que es validación de la EP 0539721) por falta de actividad inventiva. Esta pretensión fue desestimada por la sentencia apelada y la actora de reconvencción se ha quietado a este pronunciamiento, de modo que ningún interés ofrece en esta instancia.
- b) Acciones por infracción de la patente española ES 8.800.189 por parte de WATERTECH, que así mismo fueron desestimadas por falta de legitimación activa ad causam. Pronunciamiento que, al igual que en el caso anterior, ha devenido firme al no haber apelado COELBO la sentencia.
- c) Acciones basadas en la Ley de **Competencia Desleal** por razón de que los requerimientos de WATERTECH a los clientes de COELBO se remitieron antes de haberse inscrito la transmisión de la patente a su favor. La actora de reconvencción incardinó esta conducta en el art. 15.2 LCD, por infracción de normas jurídicas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial, citando como precepto infringido el art. 79.3 de la Ley de Patentes, a tenor del cual "No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro. Tampoco podrá mencionar en sus productos una solicitud de patente o una patente quien no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esta mención. Los actos realizados en violación de lo dispuesto en este apartado serán sancionados como actos de **competencia desleal**". Calificaba así mismo dicha conducta como acto de denigración tipificado por el art. 9 LCD, citaba también el art. 5 e invocaba la doctrina legal que prohíbe el abuso de derecho.

Con base en el carácter desleal de esta conducta COELBO ejercitó, además de la acción declarativa, las de: (i) remoción de efectos (art. 18.3 LCD), interesando la cancelación de la patente española 556.941; (ii) rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas (art. 18.4), solicitando la notificación a sus clientes del texto rectificatorio que proponía; y (iii) de indemnización de daños y perjuicios, incluyendo el daño moral.

SEGUNDO. I) La sentencia, en lo que respecta a la demanda principal, resolvió las excepciones materiales obstativas, impeditivas o extintivas que opuso la demandada COELBO en el siguiente sentido:

- a) Reconoció a WATERTECH la necesaria legitimación para el ejercicio de las acciones por violación de la patente de acuerdo con la doctrina que esta Sala ha mantenido (entre otras) en su Sentencia de 19 de julio de 1999, aún cuando a la fecha de presentación de la demanda, si bien ya constaba presentada ante la OEPM la solicitud de inscripción del cambio de titular, no se había procedido a la inscripción de la transmisión a su favor.

Como se ha dicho, COELBO no ha impugnado la sentencia, de modo que este pronunciamiento no es objeto de discusión en esta instancia. Partimos, por tanto, de la legitimación de WATERTECH para el ejercicio de las acciones por violación de la referida patente, sin posibilidad de cuestionamiento.



b) No obstante, el Sr. Magistrado tan sólo reconoció a la actora legitimación activa ad causam para la reclamación de daños y perjuicios por el tiempo en que ha sido titular de la patente, no por el período durante el cual fue titular su cedente.

Este pronunciamiento es impugnado por la actora en su recurso de apelación. Pero, obviamente, sólo habrá necesidad de entrar en él si se estima la violación de la patente ES 556.941.

c) Rechazó el invocado agotamiento de las acciones de violación que alegó la demandada con amparo en el art. 52.2 LP así como la prescripción de tales acciones, pronunciamientos que, como ya se ha dicho, no han sido controvertidos mediante la oportuna impugnación por parte de COELBO.

d) En cuanto al fondo relativo a la violación de la patente española nº 556.941, el Sr. Magistrado valoró los respectivos informes periciales aportados por cada una de las partes, de los ingenieros Sres. Sergio y Adrian, quienes en el acto del juicio defendieron sus respectivas tesis con (así lo estimó el Sr. Magistrado) semejante credibilidad y fuerza de convicción. En tal tesitura, consideró que la balanza debía inclinarse a favor de la demandada en el sentido de no considerarse acreditada la infracción de la patente, teniendo en cuenta que: a) sobre la actora pesaba la carga de probar la infracción, y a tal efecto, dada la contraria posición de los dos peritos de parte, hubiera sido útil la práctica de un dictamen pericial por perito de designación judicial, como inicialmente propuso la actora y fue admitido; pero, sin embargo, este medio probatorio decayó al no haber sido consignada por la actora la provisión de fondos solicitada por el perito designado; y b) el hecho de que la titular anterior de la patente no ejercitó contra COELBO ninguna acción por violación durante el tiempo en que fue titular de la misma, desde 1985 hasta su transmisión en el año 2002.

II) Por lo que respecta a la reconvencción, ya hemos dicho que la sentencia desestimó las acciones de nulidad de la patente española 2.094.863 (EP 0539721) y las acciones por infracción de la patente española ES 8.800.189 por parte de WATERTECH.

En cuanto a las acciones por **competencia desleal**, la sentencia razonó que si bien el art. 79.3 LP no resulta de aplicación a las patentes europeas sino sólo a las españolas, los requerimientos remitidos por WATERTECH a los clientes de COELBO constituyen una sucesión de actos de **competencia desleal** por infringir la cláusula general tipificada en el art. 5 LCD y al mismo tiempo actos de denigración del art. 9 que menoscaban el crédito en el mercado de COELBO, habida cuenta que en tales requerimientos WATERTECH se arroga la titularidad de las patentes europeas EP 053971-B1 y EP 0219360 cuando sabía que todavía no se había inscrito a su favor la transferencia de su cedente KSB S.A.S. en la Oficina Europea de Patentes. Tuvo en cuenta la sentencia que WATERTECH, en esos requerimientos, si bien no mencionó como infringida la patente española 556.941, manifestó ser titular de las citadas patentes europeas EP 053971-B1 y EP 0219360, y respecto de esta última, al tiempo de dirigir los requerimientos, no constaba inscrita en la Oficina Europea de Patentes la transferencia por cesión de la titular originaria, KSB S.A.S., inscripción que no se produjo hasta el 27 de febrero de 2004, con posterioridad a los requerimientos (efectuados en julio/noviembre de 2003).

Como consecuencia de la calificación desleal de dicha conducta, la sentencia estimó la acción de rectificación de informaciones engañosas, incorrectas o falsas (art. 18.4 LCD) y condenó a WATERTECH a comunicar a los citados clientes de COELBO el texto rectificatorio que recoge el fallo, del siguiente tenor: <<Mediante sentencia de fecha 10 de julio de 2008, WATERTECH ha sido condenada por haber cometido actos de **competencia desleal**, consistentes en la remisión de cartas requerimiento en las que instaba a los clientes de COELBO a cesar en la venta de los controladores electrónicos de bombas producidos por dicha sociedad (alegando la supuesta infracción de la patente europea núm. EP0219360), requerimientos que según ha quedado acreditado en el procedimiento judicial, fueron remitidos con demostrados fines anticompetitivos, ya que WATERTECH no inscribió a su favor en la Oficina Europea de Patentes la transferencia de la patente europea EP0219360, por cesión de KSB, SAS, hasta el 27 de febrero de 2004>>).

También condenó a WATERTECH al pago de una indemnización por daños y perjuicios que fijó en la cantidad de 130.840,33 euros (por razón de la disminución de las ventas de COELBO a dichos clientes durante 2002 y 2003). No obstante, la sentencia desestimó la pretendida cancelación de la patente española ES 556.941 que, como remoción de los efectos del acto desleal, interesó COELBO.

Quien apela es la actora principal, WATERTECH, para que sea reconocida (a) su legitimación para reclamar daños y perjuicios por la violación de la patente ES 556.941 durante el período de tiempo anterior a su adquisición de la originaria titular; (b) la violación de la referida patente, y (c) para que se desestimen las acciones de **competencia desleal**.

La primera pretensión, como se ha adelantado, cobrará relevancia tan sólo si se estima la infracción de la patente, siendo ésta la primera de las cuestiones que analizaremos.

Sobre la infracción de la patente ES 556.941



TERCERO. La patente española 556.941, solicitada el 25 de junio de 1986 y con prioridad de 21 de agosto de 1985, fue concedida el 9 de junio de 1987, siendo publicada la concesión el 16 de agosto de 1987; lleva por título "Perfeccionamientos en los sistemas de mando de instalaciones de alimentación de agua", y consta de una reivindicación independiente, la primera, y cuatro más dependientes. Describe y reivindica, en términos generales, un aparato de control para la activación/desactivación de bombas hidráulicas en instalaciones de alimentación de agua (sirve para poner en funcionamiento la bomba automáticamente cada vez que se abre un grifo, y provocar también su parada cuando el grifo se cierra).

En la memoria descriptiva se deja constancia de que en el estado de la técnica se conoce un dispositivo de mando de una instalación de agua que comprende un recinto estanco al aire y al agua, en el que desemboca una entrada destinada a ser conectada por una válvula antirretorno a una bomba con circuito eléctrico de mando, y desemboca también en la misma una salida destinada a ser conectada a un dispositivo utilizador como un grifo, por ejemplo, de ducha. El recinto está provisto de medios para disminuir el volumen cuando la presión que reina en el mismo disminuye. Después de describir de manera más detallada este dispositivo conocido (de origen noruego), en la memoria descriptiva de la patente (pág. 4, líneas 4-12) se indica que el mayor inconveniente es, sin embargo, que si el grifo está abierto, la bomba arranca y continua funcionando, incluso si no suministra (por ejemplo, porque no hay agua en el pozo, porque una tubería está taponada, etc.) y este funcionamiento sin caudal o sin agua provoca una destrucción rápida de la bomba; y también si se cierra el grifo en dicho caso de funcionamiento, como la bomba no proporciona caudal, la presión en la tercera cámara no puede subir y mandar el paro de la bomba.

La invención -prosigue la descripción- evita los inconvenientes citados permitiendo un funcionamiento en una posición distinta que la vertical, teniendo al mismo tiempo pocas piezas en movimiento (...), y sobre todo, el dispositivo según la invención aporta una seguridad inigualada con respecto al dispositivo anterior cuando la bomba funciona sin suministrar por el hecho de que, en este caso, la bomba deja de funcionar poco después del incidente.

Se logran tales perfeccionamientos mediante un dispositivo que integra y combina los elementos y características que recoge la reivindicación primera, independiente, del siguiente tenor:

"1. Perfeccionamientos en los sistemas de mando de instalaciones de alimentación de agua, del tipo que comprende:

- un recinto (12) estanco al aire y al agua, en el cual desembocan una entrada (8) destinada a ser conectada a una bomba (3) por una válvula antirretorno (29) con circuito eléctrico de mando (27) y una salida (9) destinada a ser conectada a un dispositivo utilizador (5) y provista de medios (13,14) para disminuir el volumen cuando la presión que reina en la misma disminuye,

- un primer transductor destinado a poner bajo tensión el circuito eléctrico de mando (27) de la bomba (3) cuando el volumen del recinto (12) ha disminuido hasta un valor dado,

caracterizados porque:

- la válvula antirretorno (29) coopera con un segundo transductor (34,35) destinado a poner bajo tensión el circuito de mando (27) de la bomba cuando la válvula antirretorno (29) está abierta, estando los dos transductores (20 a 26, 34, 35) conectados eléctricamente según dos conexiones en paralelo sobre el circuito eléctrico de mando (27) de la bomba, y

- el primer transductor (20 a 26) está conectado al circuito eléctrico de mando (27) de la bomba por un relé (28) de puesta fuera de tensión de su rama de conexión después de una duración prescrita".

CUARTO. Con carácter general se ha de recordar que para establecer si se ha producido una invasión del derecho de exclusiva que otorga la patente será preciso: a) interpretar la reivindicación o reivindicaciones afectadas, a fin de conocer su sentido técnico y jurídico relevante, y así poder determinar el alcance de la protección que otorga la patente; y ello sentado, b) una comparación entre lo que la patente reivindica tal como fue concedida, según su correcto alcance, y la realización cuestionada como infractora, para determinar si ésta reúne todos y cada uno de los elementos o características reivindicadas, tanto en el preámbulo de la reivindicación como en la parte caracterizadora, bien por identidad o bien por equivalencia.

El alcance de la protección que confiere la patente se define por el contenido de las reivindicaciones, que han de ser interpretadas teniendo en cuenta la descripción y los dibujos (arts. 26 y 60.1 LP, y art. 69 del Convenio de la Patente Europea), y no se contrae a los elementos reivindicados aisladamente considerados, ni al conjunto de los que conforman la parte caracterizadora, sino que el correcto alcance de la protección se especifica y define porque comprende esos elementos combinados con los que describe la parte precharacterizadora o preámbulo (que forman parte del estado de la técnica).



El objeto de la interpretación es, por tanto, el contenido de las reivindicaciones, si bien se excluye una interpretación meramente literal, ya que para interpretar las reivindicaciones debe tenerse en cuenta la descripción y los dibujos. Del Protocolo interpretativo del art. 69 del CPE podemos deducir (como hemos señalado en otras múltiples resoluciones) que, siendo necesaria en todo caso la interpretación, no debe asumirse un criterio voluntarista o subjetivo porque, a la hora de extraer el sentido técnico y jurídicamente relevante de las reivindicaciones, debe evitarse la concepción de éstas como una mera pauta o línea directriz; lo relevante no es, en este sentido, lo que el titular de la patente haya querido proteger. De ahí que, de acuerdo con el Protocolo, el experto examinador (y, por tanto, el Juez) no debe primar una interpretación subjetiva, en atención a la intención del solicitante. La interpretación será básicamente objetiva, pues se trata de identificar y situar una invención en el estado de la técnica, y ello ha de hacerse a partir de la declaración de ciencia que constituyen las reivindicaciones.

QUINTO. I) El correcto objeto y alcance de protección de la patente de la actora, de acuerdo con una interpretación adecuada de la reivindicación primera (teniendo en cuenta la descripción), ha de contraerse a un determinado dispositivo de mando de una instalación de alimentación de agua que comprende los elementos reivindicados, tanto los ya conocidos en el estado de la técnica que se recogen en el preámbulo, como las concretas características de la parte caracterizadora. Como indica el perito de la actora, Sr. Sergio, no debe olvidarse (y de ahí el título, que hace referencia a "perfeccionamientos"), "que no se trata de un aparato integralmente novedoso, sino que parte de una estructura básica en sí conocida, a la que aplica una serie de mejoras o perfeccionamientos, que son los realmente novedosos y de los que se derivan ventajas esenciales en su utilización". Tales mejoras derivan de la incorporación al sistema de mando del tipo ya conocido en el estado de la técnica, definido en el preámbulo, de las siguientes características: "la válvula antirretorno (29) coopera con un segundo transductor (34,35) destinado a poner bajo tensión el circuito de mando (27) de la bomba cuando la válvula antirretorno (29) está abierta, estando los dos transductores (20 a 26, 34, 35) conectados eléctricamente según dos conexiones en paralelo sobre el circuito eléctrico de mando (27) de la bomba, y el primer transductor (20 a 26) está conectado al circuito eléctrico de mando (27) de la bomba por un relé (28) de puesta fuera de tensión de su rama de conexión después de una duración prescrita".

II) El perito Sr. Sergio, tras examinar y describir, de un lado, el objeto de la reivindicación de acuerdo con la memoria descriptiva y los dibujos o figuras, y de otro, los aparatos fabricados por COELBO comercializados con las denominaciones DOMINÓ, ACSON y KIT 05, en orden a determinar si infringen el ámbito de exclusiva de la patente, concluyó que los tres (aunque el último presenta algunas diferencias de diseño externo) reproducen todas las características que se dan por conocidas en la parte expositiva de la reivindicación primera y en su parte característica, y utilizan también todas y cada una de las características que se recogen en las restantes reivindicaciones 2 a 5.

Para este perito, por tanto, existe una infracción literal o por identidad, por incorporar las realizaciones de la demandada todas y cada una de las características reivindicadas.

III) Por el contrario, el dictamen aportado por la parte demandada, del perito Ingeniero Industrial Sr. Adrian, advierte importantes diferencias estructurales entre los dispositivos citados y el reivindicado en la patente.

Considera este perito que dado el estado de la técnica que expone, a la fecha de solicitud de la patente de la actora, existe poco espacio para el concepto de equivalentes, de modo que el alcance de la protección debe quedar contraído a la concreta y precisa combinación de características técnicas reivindicadas en la reivindicación primera, a saber:

a) un recinto (12) estanco al aire y al agua, en el cual desembocan una entrada (8) destinada a ser conectada a una bomba (3) por una válvula antirretorno (29) con circuito eléctrico de mando (27) y una salida (9) destinada a ser conectada a un dispositivo utilizador (5) y provista de medios (13,14) para disminuir el volumen cuando la presión que reina en la misma disminuye,

b) un primer transductor destinado a poner bajo tensión el circuito eléctrico de mando (27) de la bomba (3) cuando el volumen del recinto (12) ha disminuido hasta un valor dado,

(hasta aquí el preámbulo, y a partir de aquí la parte caracterizadora:)

c) la válvula antirretorno (29) coopera con un segundo transductor (34,35) destinado a poner bajo tensión el circuito de mando (27) de la bomba cuando la válvula antirretorno (29) está abierta, estando los dos transductores (20 a 26, 34, 35) conectados eléctricamente según dos conexiones en paralelo sobre el circuito eléctrico de mando (27) de la bomba, y

d) el primer transductor (20 a 26) está conectado al circuito eléctrico de mando (27) de la bomba por un relé (28) de puesta fuera de tensión de su rama de conexión después de una duración prescrita".



Los aparatos de COELBO, constata el perito, tienen una estructura esencial completamente distinta de la prevista en dicha patente 556.941, en resumen:

- No se cumple la característica a) en los aparatos de COELBO por ser la estructura de la cámara de agua completamente distinta, no existir el conjunto de copela (15) perforado para el paso de agua y membrana elástica y no existir la válvula antirretorno de asiento plano y resorte, sino un dispositivo especial de vástago móvil y asiento convexo con funciones similares a las de medidor de flujo y con una ley de flujo completamente distinta.

- No existen las características b) y c) de la patente, puesto que según ellas es esencial la disposición de los dos transductores en paralelo para el control de circuito de mando (27), lo cual es exactamente inverso a lo dispuesto en los dispositivos COELBO, en los que la acción de dos imanes móviles se combina con un circuito eléctrico con captadores necesariamente puestos en serie, puesto que es la suma de los campos magnéticos de ambos imanes lo que produce el accionamiento de la bomba. Dicho accionamiento no es posible por el efecto de uno solo de dichos imanes, ya que cada uno de los captadores tiene influencia del campo magnético generado por la suma de dichos imanes. Ello constituye una característica nueva y original, que presenta ventajas en cuanto a la sensibilidad y consiguiente precisión en la emisión de las señales de comando del dispositivo antirretorno y aumento de la seguridad del aparato por la conexión en serie de los conjuntos magnéticos, puesto que tiene en cuenta el posible mal funcionamiento de alguno de los transductores y no solamente la presencia de agua en el circuito hidráulico.

- No se cumple la característica d), puesto que ésta se refiere al primer transductor conectado en paralelo con el segundo transductor, lo cual no existe en los aparatos COELBO, por lo tanto, al no existir el objeto, no puede existir coincidencia de dicha característica.

Resalta, finalmente, la constitución esencialmente distinta del conjunto de los aparatos COELBO respecto de la patente 556.941 por razón de la disposición de los dos imanes conectados en paralelo en la patente, contrariamente a la disposición en serie de campos complementarios de los aparatos COELBO, y la inexistencia en éstos de la válvula antirretorno de asiento plano, existiendo, en su lugar, un dispositivo especial con vástago móvil y funciones similares a las de un medidor de flujo en los aparatos de COELBO, que en suma constituyen una versión más moderna que el anterior estado de la técnica incluyendo la patente 556.941.

IV) Para el Sr. Magistrado, los informes de ambos peritos y sus intervenciones en el acto del juicio resultaron igual de convincentes a la luz de las reglas de la sana crítica, y en este punto echó en falta el dictamen de un tercer perito de designación judicial, tal como propuso en su momento la propia actora, que sin embargo más tarde consintió en que se frustrara este medio de prueba al no consignar la provisión de fondos solicitada por el perito designado (provisión que, indica la sentencia, no era desproporcionada). La apelante censura a la sentencia la exigencia de este tercer dictamen pericial, a cuya aportación o proposición no estaba obligada, no siendo admisible -argumenta- que la prueba de la infracción o no infracción dependa del número de citámenes periciales que apoyen cada posición, ni que un tercer informe tenga un carácter dirimente.

Compartimos, en términos generales, esta última proposición, pero entendemos que el Juez de primera instancia no basó su decisión desestimatoria de la infracción en la inexistencia de un tercer dictamen al que hubiera otorgado fuerza "dirimente", sino que se lamentó de que un medio de prueba que hubiera servido, en principio, para arrojar más luz sobre la cuestión, que la propia actora había propuesto y fue admitido, no se hubiera practicado finalmente por voluntad o decisión de dicha parte, y con esa ausencia valoró las respectivas posiciones enfrentadas teniendo en cuenta los datos adicionales que apuntó.

V) En nuestra revisión, a la vista del material probatorio aportado a los autos, llegamos a la misma solución de no considerar acreditada la infracción pues estimamos que las conclusiones del perito Sr. Sergio han sido eficazmente cuestionadas por el perito Sr. Adrian .

El primero, que dictaminó a instancia de la actora, mantiene, como hemos visto, la existencia de una infracción literal o por identidad, sin detectar diferencias estructurales entre los aparatos COELBO y el dispositivo patentado, ni en definitiva diversidad de elementos integrantes de uno y otro sistema. Pero la existencia de diferentes componentes es puesta de manifiesto por el perito que dictaminó a instancia de la demandada, quien afirma, sin contradicción eficaz, que tales diferentes elementos determinan un funcionamiento diverso, si bien, podemos admitir, que para conseguir el mismo resultado (y más ventajas, según el perito Sr. Adrian).

En su recurso, la actora argumenta que tales diferencias no introducen ninguna "modificación esencial". Lo esencial -afirma- es que la válvula antirretorno (que existe en los aparatos de COELBO) coopere con un transductor que mantiene el circuito eléctrico bajo tensión (encendido) sólo si pasa agua, y el hecho de que en los aparatos de COELBO sea la actuación combinada de los dos transductores (consistentes en imanes actuando sobre elementos captadores) lo que puede poner en marcha o parar la bomba, no da lugar a algo



sustancialmente diferente de lo previsto en la patente: tanto si la bomba funciona gracias a un transductor como si es por los dos, lo esencial es que funciona mientras la válvula antirretorno está abierta por el paso de agua, lo cual es la novedad principal de la patente.

Sin embargo, la patente ES 556.941 no protege el resultado sino que perfecciona un dispositivo conocido mediante la incorporación de determinados elementos cuyo funcionamiento combinado se dirige a lograr el resultado deseado, para así solventar el problema técnico advertido en el estado de la técnica, en definitiva, evitar que la bomba funcione sin caudal, impidiendo así su destrucción. Y, por lo que se ha comprobado, los dispositivos de la demandada, si bien logran dar solución al mismo problema, presentan una combinación que integra elementos diferentes de los reivindicados, y que, en el conjunto, según razona el perito Sr. Adrian , determinan un funcionamiento diverso.

Descartada una infracción literal, que era lo que se afirmaba en la demanda, el enfoque adecuado hubiera sido, en su caso, el de la infracción por equivalencia o por medios equivalentes (que permitiría extender la protección de la patente abarcando aquellas formas de realización en las que un medio reivindicado es sustituido por otro medio estructuralmente distinto pero que realiza la misma función dentro de la invención), pero la demanda, y el dictamen del Sr. Sergio , parten de un déficit desde esta perspectiva porque no fundamentan en modo alguno, con arreglo a los criterios pertinentes en el ordenamiento europeo y español de Derecho de patentes, por qué razón el dispositivo de la demandada, pese a incorporar elementos distintos, invade el ámbito de protección que confiere la patente, el cual no viene determinado por lo que pueda considerarse la esencia de la invención (reminiscencia del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial), sino por el contenido de las reivindicaciones, debidamente interpretadas de acuerdo con la descripción y los dibujos o figuras (art. 60.1 LP).

En este contexto, rechazada la infracción simplemente porque la realización práctica de COELBO consiga solventar el mismo problema técnico, no tenemos datos para concluir (sino más bien al contrario, a partir del dictamen del Sr. Adrian) que tales dispositivos, que no reproducen por identidad los componentes reivindicados, constituyen una infracción por equivalencia por desempeñar las variantes introducidas, dentro del sistema, la misma función y con el mismo modo de operar que los elementos sustituidos (reivindicados) para lograr el mismo resultado (test de la triple identidad, al que hemos acudido en algunas ocasiones tratándose de patentes mecánicas relativamente simples), ni con arreglo a cualesquiera otros criterios alternativos y/o complementarios, como el de la obviedad de la sustitución para el experto medio en la materia según la enseñanza de la patente, su conocimiento y su interpretación de las reivindicaciones.

Sobre las acciones por **competencia desleal**

SEXTO. I) La conducta que COELBO reputa desleal es la de haber dirigido WATERTECH requerimientos a los clientes de aquélla para que cesaran en la comercialización de tales dispositivos (ACSON, DOMINÓ y KIT 05) cuando (julio/noviembre de 2003) ni siquiera había solicitado la inscripción de la transferencia de la patente ES 556.941 en la OEPM, pues esta solicitud se presentó el 13 de febrero de 2004 y no fue inscrito el cambio de titular hasta el 21 de abril de 2004 (sufrió un suspenso en su tramitación), y así mismo tampoco constaba inscrita su titularidad en la Oficina Europea de Patentes respecto de la patente EP 0219360, pues se inscribió el 27 de febrero de 2004.

Esta conducta, a juicio de la actora de reconvencción, infringe el art. 79.3 LP, que dispone que "No podrán invocarse frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente o sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro. Tampoco podrá mencionar en sus productos una solicitud de patente o una patente quien no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esta mención. Los actos realizados en violación de lo dispuesto en este apartado serán sancionados como actos de **competencia desleal**", por lo que debe quedar sancionada al amparo del art. 15.2 LCD: "Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial". Se calificaba así mismo dicha conducta como acto de denigración tipificado por el art. 9 LCD, con cita también del art. 5 y del art. 7 del Código Civil (abuso de derecho).

A la hora de calificar la conducta descrita, el Sr. Magistrado constató que en los requerimientos no se invocaba la patente española 556.941, sino dos patentes europeas y que, respecto de una de ellas, la EP 0219360, la titularidad de WATERTECH, por cesión de la titular originaria, KSB SAS, no se inscribió hasta el 27 de febrero de 2004.

A partir de aquí, no estimó un abuso de derecho en tales requerimientos por faltar el elemento subjetivo del propósito o intención de causar daño sin ningún beneficio; tampoco apreció la infracción del art. 79.3 LP, por considerar que este precepto no resulta de aplicación a las patentes europeas no inscritas en la OEPM; pero terminó por estimar el carácter desleal por infracción de la cláusula general del art. 5 LCD "habida cuenta que WATERTECH se arroga (en tales cartas) la titularidad de las patentes europeas cuando sabía que todavía no tenía inscrita a su favor la transferencia de KSB SAS en la Oficina Europea de Patentes". Además, puede



entenderse que la sentencia también consideró el carácter desleal de los requerimientos por constituir un acto de denigración del art. 9 LCD, ya que indica que "y al mismo tiempo constituyen actos de denigración del art. 9 de la misma Ley que menoscaban el crédito en el mercado de COELBO", aunque seguidamente vincula esta tacha de deslealtad al hecho de que no constara inscrita la titularidad de WATERTECH.

II) tenemos en cuenta a estos efectos que:

- a) Los requerimientos se dirigieron a dos empresas extranjeras, POMPES SALMSON-WILO y LOWARA, que adquieren los productos de COELBO para su comercialización o distribución en sus respectivos países; y a una sociedad española, ESPA BOMBAS ELÉCTRICAS S.A., que también adquiere de COELBO el producto calificado como infractor para su comercialización en España. Tales productos son fabricados por COELBO en España.
- b) En los requerimientos se invocaba la infracción de las patentes europeas EP 0219360 y EP 0539721 B1, no así la patente española ES 556.941, que no es validación española de ninguna patente europea.
- c) La adquisición por WATERTECH de las citadas patentes ES 556.941 y EP 0219360 se produjo por documento privado de 21 de noviembre de 2002 según resulta del documento complementario de 25 de julio de 2003 (documento 3 de la demanda) que recoge las firmas de cedente y cesionaria autenticadas por Notario francés.
- d) No se discute que la patente EP 053971 siempre ha sido titularidad de WATERTECH.
- e) El cambio de titular de la patente EP 0219360 se inscribe en la Oficina Europea el 27 de febrero de 2007 (f. 585).

La apelante argumenta que la calificación del envío de los requerimientos antes de la inscripción de la transferencia como acto de **competencia desleal** carece de apoyo legal, por no existir en el CPE un precepto similar al art. 79.3 LP, y porque su conducta no tenía por finalidad causar descrédito a COELBO sino defender su derecho de patente, adquirido con anterioridad al envío de las cartas.

III) Debe confirmarse en primer lugar la decisión judicial de descartar la tacha de deslealtad de la conducta por infracción del art. 15.2 LCD, que vendría determinada por la vulneración, a su vez, del art. 79.3 LP.

La conducta prohibida por el art. 79.3 LP es la invocación frente a terceros de derechos sobre patentes, o sobre solicitudes de patente, "que no estén debidamente inscritos en el Registro", lo que debe entenderse en el sentido de hacer valer frente a terceros las facultades de exclusión que confiere un derecho de patente (o en su caso la solicitud de patente) al que se atribuye eficacia y vigencia en España (dado el ámbito territorial de la protección que dispensa la patente), para, de este modo, intimar al tercero a fin de que se abstenga de realizar alguno de los actos a los que alcanza el ius prohibendi, o actos configurados por la Ley de Patentes como infractores, en general, la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de patente, siempre que tales actos se realicen en territorio español, cuando en realidad no existe tal derecho de exclusiva o bien se carece de legitimación para activar las facultades de exclusión. La manifestación más clara de esta conducta sería el requerimiento extrajudicial a terceros para la abstención o cese de los actos, realizados en España, que la Ley reputa infractores del derecho de patente, que no deja de constituir un ejercicio de las facultades de exclusión (art. 50 LP) que otorga la patente concedida y en vigor, y la ilicitud radicaría en que o bien la exclusiva no existe (la patente nunca se ha solicitado o no ha sido concedida, o ha caducado, al margen del derecho que confiere la simple solicitud de patente) o bien en que quien ejercita tales facultades no está legitimado para ello.

Esta conducta, dice el precepto, será sancionada como acto de **competencia desleal**, si es que, claro está, puede acomodarse en alguno de los tipos, incluyendo la cláusula general, que establece la Ley de **Competencia Desleal**, que es posterior a la Ley de Patentes. En particular, podría ser tipificada la conducta descrita como acto de **obstaculización** dentro del marco del art. 5 LCD, sin perjuicio de que también pueda ser tipificada en el ámbito del art. 15.2 LCD, ya que la mera infracción de esa prohibición constituiría un acto desleal conforme a dicho precepto.

A estos efectos hemos de distinguir entre los requerimientos dirigidos a las empresas extranjeras y el remitido a la sociedad española ESPA BOBAS. En este último caso, aunque WATERTECH no mencionara expresamente la patente española 556.941, se ha de entender que la estaba haciendo valer (de modo implícito) pues es el único título que le permitiría impedir a dicha sociedad la comercialización en España del producto fabricado por COELBO. Al dirigir esta intimación no puede entenderse, es obvio, que WATERTECH hiciera valer o pretendiera invocar un derecho de patente sin eficacia o vigencia en España, pues no habría título válido para compeler a dicha empresa a dejar de comercializar tales productos. Este requerimiento, por tanto, quedaría, en principio, incluido en el ámbito de aplicación del art. 79.3 LP, si bien el siguiente paso será determinar si este precepto ha sido infringido.



Por por lo que respecta a los requerimientos dirigidos a las empresas extranjeras, puesto que la actuación reprochada cuyo cese pretende la comunicación (la comercialización en sus países del producto supuestamente infractor) tiene lugar fuera de España, no puede entenderse invocada o hecha valer la patente española 556.941, que no protege frente a actos realizados fuera de nuestras fronteras, sino que han de entenderse invocadas aquellas otras patentes que en sus respectivos países puedan habilitar a WATERTECH para ejercitar las facultades prohibitivas o de exclusión. Y esas otras patentes se rigen por las respectivas leyes nacionales, no por la ley española, de modo que, en lo que respecta a estos requerimientos, no resulta de aplicación el art. 79.3 de la LP.

Contraída la presunta vulneración del art. 79.3 LP al requerimiento dirigido a ESPA BOMBAS, la prohibición de invocar frente a terceros un derecho "sobre patentes que no estén debidamente inscritos en el Registro" debe interpretarse en el sentido antes indicado: la antijuricidad reside en arrogarse un derecho de exclusiva en vigor que faculta al requirente para exigir al requerido para que se abstenga o cese en la realización de una de las conductas descritas en el art. 50 LP (y 51 LP), cuando tal derecho no existe o no es eficaz o no está en vigor, o bien cuando el requirente carece de legitimación para ejercitar tales facultades de exclusión por no ser titular del derecho, o porque la Ley le impide ejercitar esas facultades. Sin embargo, si (a) la patente está concedida y en vigor en España, y si (b) se admite, como se ha admitido por la sentencia apelada y según ha sido admitido por sentencias anteriores de esta Sala, que quien ha adquirido derivativamente una patente de manera legítima y veraz tiene legitimación para ejercitar acciones judiciales por violación de dicha patente aun cuando, todavía, no se haya inscrito en el Registro el cambio de titularidad, no podrá entenderse vulnerada la prohibición del art. 79.3 LP. De aceptar lo contrario se incurriría en una contradicción insalvable: si se acepta la legitimación para ejercitar acciones judiciales en defensa de su derecho de patente, por igual o mayor motivo estará legitimado para cursar un requerimiento extrajudicial de cese, que no es más que el ejercicio extrajudicial de las facultades de exclusión que confiere la patente y que, además, tiende a evitar el litigio, y además es exigido en ciertos casos por la Ley de Patentes (art. 64.2 LP) para reclamar los daños y perjuicios causados por la infracción.

IV) Desde la perspectiva del art. 9 LCD, esta norma, al describir como desleal los actos de denigración (que consume quien emite o difunde manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero, con tal de que sean aptas. para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes), por más que pueda contribuir a la protección de la reputación del agente económico, no debe olvidarse que el bien jurídico que protege no es la reputación en sí misma considerada, sino la competencia económica, de modo que esa reputación se protege en la medida que sea necesaria para asegurar la racional formación de las preferencias y toma de decisiones de mercado por parte de los consumidores.

El comportamiento desleal consiste en la mera emisión, difusión o divulgación de manifestaciones inexactas absolutamente (no verdaderas) o relativamente, e impertinentes (en consideración a las circunstancias, a la participación en el mercado de los afectados y a la adopción, por el destinatario, de conscientes decisiones en el mercado), sobre las prestaciones, el establecimiento o relaciones mercantiles de un tercero, y han de ser aptas o idóneas, objetivamente, cualquiera que sea el propósito que anime al autor, para menoscabar el crédito en el mercado del competidor, esto es, para lesionar su reputación o prestigio.

Cuando el acto reputado como denigratorio ha consistido en advertir a otros operadores económicos, en cuanto presuntos infractores del derecho de patente, de que la fabricación o comercialización de un determinado producto, que fabrican o comercializan, puede ser constitutiva, o lo es a juicio del requirente, de infracción de un derecho de propiedad industrial de su titularidad que le otorga una facultad de uso o utilización exclusiva y excluyente (*ius prohibendi*), como es una patente, concedida y en vigor, no cabe reconocer idoneidad objetiva para menoscabar el crédito en el mercado ya que se trata de una actuación en defensa del derecho de exclusiva, que integra las facultades de exclusión que otorga el registro de la patente, tiende a evitar un procedimiento judicial y en ciertos casos es exigido por la Ley para obtener un resarcimiento (art. 64.2 LP). Y con esta significación debe entenderse que la advertencia es percibida por los terceros a los que se hace llegar, que podrán valorarla en su justa medida.

Así lo hemos entendido en otras sentencias, como en la de 13 de noviembre de 2003 (Unibath/Fivent), citada por la apelante, en la que concluimos que las cartas emitidas a los vendedores de un producto con requerimiento de cese por reputar que ese producto infringía un modelo de utilidad, no pueden ser consideradas como instrumento de la denigración que tipifica el art. 9 LCD.

V) Desde la óptica del art. 5 LCD, la tacha de deslealtad que configura la demanda reconventional y la sentencia radica en el hecho de que al tiempo de ser dirigidos los requerimientos la titularidad derivativa de WATERTECH no había accedido todavía a la Oficina Europea de Patentes.



Este precepto, que recoge una cláusula general considerada tradicionalmente imprescindible ante la variedad de formas por las que el ingenio de los infractores puede manifestarse en la competencia en el mercado, prohíbe todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, conformando un estándar objetivo de conducta en el ámbito concurrencial que no se identifica con cualquier regla de conducta tenida por la colectividad como exigible en cualquier ámbito de las relaciones humanas, y aún jurídicas, sino sólo con aquellas que, siendo aptas en un sistema de libre competencia, sirvan para el buen orden concurrencial sancionado en nuestro derecho positivo. Se trata, por tanto, de la transgresión de normas objetivas de conducta que emanan del principio de competencia económica y pesan sobre todos los agentes que desarrollan una actividad económica en el mercado.

Desde esta perspectiva tampoco podemos considerar que sea contrario a la buena fe concurrencial dirigir una advertencia de infracción de una patente que, siendo propiedad de la requirente (porque la adquisición opera fuera del registro), todavía no consta inscrita a su favor, cuando se trata de un derecho de patente (europea) concedido y en vigor. La concreta manifestación de la deslealtad habría que acomodarla, en su caso, en los llamados actos de **obstaculización**, que se definen en este contexto como aquellos actos que sin contar con una justificación objetiva afectan negativamente a la posición concurrencial de un tercero o de cualquier forma interfieren el **normal desarrollo** de su actividad en el mercado, impidiéndole entrar o afianzarse en él o introducir o afianzar en él alguna de sus prestaciones, sin perjuicio de que en ocasiones procuren o sean adecuados para procurar a quien los realiza un provecho propio. Para apreciar la deslealtad, prescindiendo de componentes psicológicos o subjetivos, por más que se requiera, en el presente supuesto, la finalidad de impedir u obstaculizar el asentamiento de un competidor en el mercado, bastará que, atendidas las circunstancias del caso, el acto carezca de una justificación razonable desde el punto de vista de las estrategias y comportamientos conformes con el modelo de competencia por méritos de las propias prestaciones.

En este supuesto concurre una justificación razonable que excluye la calificación de actos de **obstaculización** en relación con los requerimientos a las empresas distribuidoras de los productos que WATERTECH consideraba infractores, pues, como ya se ha dicho: era la propietaria de los citados derechos de patente europea por haberlos adquirido de la anterior titular, aunque todavía no se hubiera inscrito el cambio de titular; la eficacia, en su caso, de la inscripción de la titularidad derivativa frente a terceros no debe confundirse con la realidad jurídica extrarregistral, en la que operan con eficacia, por lo menos inter partes, los negocios jurídicos traslativos; con tales requerimientos, y perdido ya el interés de la cedente, WATERTECH actuaba en defensa de sus derechos de exclusiva, concedidos y en vigor (otra situación no se ha alegado); conforme a la doctrina que recoge la sentencia apelada WATERTECH está legitimada para ejercitar acciones por violación, lo que excluye necesariamente la consideración de ilicitud de un requerimiento extrajudicial; y se trata de un acto de advertencia que tiende a evitar un litigio judicial, todo lo cual impide calificar tal conducta como contraria a la buena fe objetiva que debe regir en un sistema de libre mercado.

Procede por tanto estimar el recurso en este extremo, lo que conlleva la desestimación íntegra de la demanda reconvenicional, con el consiguiente efecto en materia de costas procesales por aplicación de la regla del vencimiento (art. 394.1 LEC), sin que proceda imponerlas en esta instancia al ser estimado en parte el recurso (art. 398.2 LEC).

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

FALLAMOS

Estimar en parte el recurso de apelación formulado por la representación procesal de WATERTECH S.p.A. contra la sentencia dictada en fecha 10 de julio de 2008 en los autos de los que dimana este Rollo, que revocamos en cuanto estima en parte las acciones por **competencia desleal**. En su lugar, desestimamos íntegramente la demanda reconvenicional planteada por COELBO CONTROL SYSTEM S.L. (antes denominada CONTROLADORES ELECTRÓNICOS DE BOMBAS S.L.), con imposición de costas a dicha parte. Confirmamos los demás pronunciamientos de la sentencia apelada, relativos a la desestimación de la demanda principal, así como el pronunciamiento sobre las costas procesales generados por la misma.

No se imponen costas en esta instancia.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.