



Roj: **SAP M 13457/2013 - ECLI:ES:APM:2013:13457**

Id Cendoj: **28079370282013100226**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **18/09/2013**

Nº de Recurso: **364/2012**

Nº de Resolución: **252/2013**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

N.I.G.: 28.079.00.2-2012/0006361

Recurso de Apelación 364/2012

Proc. Origen : Procedimiento Ordinario nº 143/2005

Organo Procedencia : Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid

Recurrente : BEIERSDORF, S.A.

Procurador : Doña M^a Carmen Ortiz Cornago

Abogado : Doña Patricia Koch Moreno

Recurrida: DON Leovigildo y BELGEUSE COMERCIAL, S.A.L.

Procurador : Doña M^a José Bueno Ramírez

Abogado : Don Emilio Alonso Langle

SENTENCIA N° 252/2013

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

En Madrid, a 18 de Septiembre de 2013.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don GREGORIO PLAZA GONZÁLEZ, Don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 364/2012, interpuesto contra la Sentencia de fecha 20 de diciembre de 2011, dictada en el proceso número 143/2005, seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante, BEIERSDORF, S.A., siendo apeladas DON Leovigildo y BELGEUSE COMERCIAL, S.A.L., ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 14 de abril de 2005 por la representación de BEIERSDORF, S.A. contra BELGEUSE, S.L., BELGEUSE COMERCIAL, S.A.L., BELGEUSE, S.A. y DON Leovigildo , en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba lo siguiente:

"1.- Declare la deslealtad de los envíos de notificaciones sobre una supuesta infracción por BEIERSDORF, S.A. del modelo de utilidad nº 200102995 del SR. Leovigildo , así como la deslealtad por violación de normas por la comercialización y publicidad con un etiquetado incorrecto del producto "Parchi".

2.- Ordene a las demandadas cesar en tales actos desleales y, en concreto en la remisión de notificaciones y en la venta del producto "Parchi" con su actual presentación, en tanto no haya obtenido las pertinentes autorizaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo y a cesar en la realización de publicidad de este producto que incluya cualquier referencia a aplicaciones terapéuticas y/o a la venta de este producto en farmacias.

3.- Ordene la remisión de una copia de la sentencia a todas las empresas que hayan recibido las notificaciones por supuesta infracción por BEIERSDORF, S.A. del modelo de utilidad del SR. Leovigildo adjuntando una copia de la sentencia.

4.- Ordene la publicación en un periódico de ámbito nacional y en una revista de productos de farmacia y parafarmacia de la sentencia condenatoria, a costa de las demandadas.

5.- Condene a las demandadas a indemnizar los daños y perjuicios causados a BEIERSDORF, S.A. por la realización de los actos desleales.

6.- Condene a las demandadas al pago de las costas procesales".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid dictó sentencia con fecha 20 de diciembre de 2011 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor:

"Que, desestimando la demanda interpuesta por Biersdorf, S.A. debo absolver y absuelvo a las demandadas de las pretensiones ejercitadas en su contra, con condena en costas a la actora y estimando la demanda reconvenicional formulada contra la actora

1º.- Declaro que la importación, ofrecimiento e introducción en el comercio por BEIERSDORF, S.A. del parche térmico presentado en su demanda, son actos constitutivos de violación del modelo de utilidad nº 200102995, por "Parche calentador portátil, desechable", propiedad del demandante reconvenicional don Leovigildo .

2º.- Condono a BEIERSDORF, S.A.

a)A estar y pasar por esta declaración.

b)A cesar en las actividades señaladas en el anterior punto 1, cualquiera que sea la marca bajo la que comercialmente se diere a conocer el parche térmico.

c)A retirar del mercado, a su costa, todas las unidades del referido producto.

d)A indemnizar a don Leovigildo por los daños y perjuicios ocasionados, tomando como base para el cálculo de la indemnización los beneficios obtenidos por la reconvenida como consecuencia de la venta de los productos litigiosos desde el 1 de noviembre de 2002 y hasta la fecha del cese efectivo en la venta de dichos productos, conforme al precedente apartado b).

e)A publicar la sentencia condenatoria mediante notificaciones a EL CORTE INGLÉS, S.A., CENTROS COMERCIALES CARREFOUR, S.A. y HERMANDAD FARMACÉUTICA DEL MEDITERRÁNEO.

f)A abonar las costas del pleito".

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de BEIERSDORF, S.A. se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase, habiéndose señalado el día 12 de septiembre de 2013 para la deliberación y votación del presente recurso de apelación.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Constituyen precedentes de conveniente mención para la adecuada comprensión de las claves del litigio, y en definitiva del presente recurso, los siguientes:

1.- La mercantil BEIERSDOFR S.A. (en adelante, BEIERSDORF), que en el año 2005 comenzó a distribuir en España bajo el distintivo "HANSAPLAST" un parche térmico que procura la elevación de la temperatura de la parte del cuerpo humano a la que se adhiere, tuvo conocimiento de que otra mercantil, BELGEUSE S.A.L. (en adelante, BELGEUSE,) y su administrador Don Leovigildo , se oponían a dicha comercialización por ser este último titular del Modelo de Utilidad 200102995 solicitado el 11 de diciembre de 2001 que protegía un



parche calentador portátil desechable cuyas dos reivindicaciones estaban, en su sentir, siendo invadidas por el producto de BEIERSDORF.

2.- Formulado requerimiento cesatorio por parte de BELGEUSE y del Sr. Leovigildo a BEIERSDORF mediante misiva de 1 de marzo de 2005 (folio 41), aquellos remitieron también copia de dicho escrito a diversas entidades (EL CORTE INGLÉS, CARREFOUR, COFARES y HERMANDAD FARMACÉUTICA DEL MEDITERRÁNEO) que estaban vendiendo al público el producto de BEIERSDORF, ello con el fin de informarles de la situación planteada y de las consecuencias que de ella se pudieran derivar. Debe indicarse que en la misma época BELGEUSE tenía en el mercado -y comercializaba, entre otras, a través de esas mismas entidades- un producto distinguido como "PARCHI" consistente en un parque térmico desechable aparentemente elaborado con arreglo a las dos reivindicaciones del modelo de utilidad 200102995 del Sr. Leovigildo .

3.- Ante esta situación, BEIERSDORF interpuso demanda contra BELGEUSE y el Sr. Leovigildo en el ejercicio de diversas acciones de la Ley de Competencia Desleal fundadas en la consideración que las comunicaciones remitidas por estos a las mencionadas entidades era una conducta denigratoria tipificada como ilícito concurrencial en el Art. 9 de dicha Ley. Igualmente se les imputaron, por motivos que al final examinaremos, sendos ilícitos concurrenciales de violación de normas de los previstos en los números 1 y 2 del Art. 15 de la Ley de Competencia Desleal .

4.- BELGEUSE y el Sr. Leovigildo no solamente se opusieron a dicha demanda sino este último señor formuló contra BEIERSDORF demanda reconvenional fundada en la invasión por parte del parche térmico "HANSAPLAST" del ámbito de protección definido por las dos reivindicaciones del modelo de utilidad 200102995.

5.- En su contestación a dicha demanda reconvenional, BEIERSDORF invocó la nulidad del indicado título de propiedad industrial con base en la ausencia en él tanto de novedad como de actividad inventiva y, en todo caso, argumentó que su dispositivo no invadía las características técnicas reivindicadas, por lo que de ningún modo cabría hablar de infracción de aquel aun cuando se mantuviera su validez.

6.- La sentencia de primera instancia desestimó la demanda inicial y estimó íntegramente la demanda reconvenional y, disconforme con dicho pronunciamiento, contra el mismo se alza BEIERSDORF a través del presente recurso de apelación.

SEGUNDO.- Comienza el recurso de BEIERSDORF atacando la sentencia apelada en el particular por el que estima la demanda reconvenional, y, dentro de este apartado, altera deliberadamente el orden natural de su oposición a dicha demanda (examen de la validez del modelo de utilidad antes que de su eventual infracción) sobre la base de que, en su sentir, la oposición a la excepción de nulidad goza al menos de algún fundamento, fundamento que, en cambio, niega rotundamente respecto de la acción de infracción. No nos parece un planteamiento inadecuado, especialmente tomando en consideración que el argumento de oposición fundado en la nulidad del título del Sr. Leovigildo posee ya en esta segunda instancia muy escaso recorrido. En efecto, a la vista del rotundo resultado al que llega el informe elaborado en el presente proceso por parte de la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (folios 1.188 y ss.), favorable a la validez del modelo de utilidad litigioso, BEIERSDORF admite ya en su recurso que dicho modelo goza de novedad y que lo único de lo que carece es de actividad inventiva. Sin embargo, para sostener esta segunda conclusión lleva a cabo un desarrollo argumental inédito, pues no en vano en su escrito de contestación a la demanda reconvenional se había limitado, una vez expuestas las anterioridades que desde su punto de vista privaban de novedad a la invención, a indicar asépticamente que esta carecía también de actividad inventiva. Y no más generoso había sido a este respecto el segundo de los dictámenes emitidos a su instancia y con dicho objeto por la perito Doña Gema (folios 442 y ss.), quien, por toda mención sobre dicho particular, se limitó en el párrafo final de su informe (folio 458) a reproducir la definición legal de la actividad inventiva para, inmediatamente, negar la presencia de este requisito de validez. Es decir, se limitó la experta a participarnos cuál había sido el resultado de sus reflexiones pero no nos comunicó en modo alguno cuál ha sido el desarrollo de tales reflexiones en relación con los documentos de cuya combinación se extraerían las enseñanzas generadoras de la evidencia que invocaba. En particular, se echaba en falta en su informe una explicación de los pasos seguidos atendiendo, siquiera de un modo general, a la sistemática universalmente aceptada conocida como método de aproximación "problema-solución" (1.- Determinación de la diferencia, expresada en términos de características técnicas reivindicadas, entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más próximo, diferencia que, al menos a efectos dialécticos, ha de considerarse presente si de lo que se trata es de argumentar una falta de actividad inventiva que conceptualmente exige la presencia de algún grado de novedad 2.- Indicación del efecto técnico derivado de esa diferencia para así establecer el vínculo de causalidad, y 3.- Detectar, en consecuencia, el problema técnico objetivo subyacente en la invención reivindicada).



En su actual recurso, BEIERSDORF lleva a cabo un desarrollo argumental novedoso en torno al problema de la actividad inventiva que pretende colmar las lagunas del discurso desarrollado en la fase alegatoria del proceso, desarrollo que, por lo demás, ni siquiera se atiene a la aludida sistemática o método de aproximación "problema-solución". En vista de ello, su punto de vista no puede prevalecer sobre la rotunda conclusión emitida en su informe por la O.E.P.M., conclusión con arreglo a la cual "Teniendo en cuenta los antecedentes anteriores, se considera que la solución que propone este Modelo de Utilidad no se desprendía de manera muy evidente del estado de la técnica anterior, ni resultaba tan obvio el resultado obtenido en su momento para un experto en la materia, ya que la conjunción de todos los elementos que lo integran, en la manera en que lo hacen, disposición de las capas, material utilizado en las mismas, el hecho de eliminar el masaje con las manos pero basándose en la temperatura y en el calor que desprende el cuerpo humano, o colocar una lámina desprendible que junto con el adhesivo haga que el parche pueda pegarse a la ropa (lo cual es más cómodo que utilizar un vendaje), ofrecen una configuración, estructura y constitución diferentes, de las que resulta una ventaja beneficiosa en su uso, una fuente de calor que puede ser localmente fijada en un punto o lugar exacto de la dolencia y que se fija y soporta de una manera eficaz durante bastantes horas".

TERCERO.- Por lo tanto, el nudo gordiano de la controversia suscitada a raíz de la demanda reconvenicional es el consistente en dilucidar si la realización puesta en el mercado por BEIERSDORF bajo el distintivo "HANSAPLAST" invade o no el ámbito de protección definido por alguna de las dos reivindicaciones de las que consta el modelo de utilidad 200102995 del Sr. Leovigildo, siempre sobre la base de que lo que ha de ser objeto de comparación es la realización controvertida con las reivindicaciones del modelo y no con la realización que, con base o no en dicho modelo, haya desarrollado y puesto en el mercado BELGEUSE bajo el distintivo "PARCHI".

En dicho afán, consideramos necesario realizar previamente algunas puntualizaciones teóricas de carácter general que consideramos han sido pasadas por alto tanto por el demandante reconvenicional, Sr. Leovigildo, como por los dos informes periciales que le fueron favorables: el del perito de nombramiento judicial Sr. Anselmo y el elaborado conjuntamente a su instancia por los peritos Srs. Blas y Desiderio:

1.- La primera de ellas se refiere al papel que desempeña el sistema de patentes, y en particular la misión atribuida a las reivindicaciones, en el mantenimiento del delicado equilibrio que se debe preservar dentro de la tensión existente entre el monopolio que el derecho de exclusiva atribuye a su titular y la legítima aspiración de los restantes operadores económicos a intervenir en el mismo mercado al que se refiera la invención protegida. En tal sentido, indicaba esta misma Sala en su auto de 16 de abril de 2008 lo siguiente:

"El Derecho de patentes, que garantiza al inventor la explotación exclusiva de su invención durante un determinado tiempo, no ha optado por un sistema en el que los pormenores de la invención puedan permanecer secretos, pese a que ello redundaría en una mayor facilidad para que la explotación de la invención fuera exclusiva para su titular. Por el contrario, la publicidad constituye la norma general del sistema de patentes. Tal publicidad implica, en nuestra Ley de Patentes y el Reglamento que la desarrolla, la exigencia de que la invención protegida esté descrita clara y concisamente en un documento que consta en un registro público, de forma que en tal documento accesible al público ha de expresarse el problema técnico planteado, la solución que la invención da a tal problema, las ventajas de la invención en relación con el estado de la técnica anterior y las concretas características técnicas de la invención que se protege, entre otros extremos (art. 21 y siguientes de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y art. 4 y siguientes del Real Decreto 2245/1986, de 10 octubre 1986, que aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Patentes).

Esta publicidad tiene entre otras finalidades, una básica: que quienes actúan en un determinado sector de la tecnología puedan hacerlo con seguridad jurídica, esto es, que sepan con claridad cuál es la invención protegida por la patente y, por tanto, cuándo infringen y cuándo no infringen ese ámbito de protección, de modo que si no quieren pagar al inventor la regalía que éste solicita por una licencia o el inventor no desea licenciar la patente, puedan producir y comercializar sus propios productos sin infringir la patente, bien por haber investigado por su cuenta o haber licenciado otras soluciones innovadoras, bien por afrontar el problema técnico con medios que ya se encuentran en el estado de la técnica de dominio público, puesto que el derecho de exclusiva que supone la patente no puede suponer una restricción absoluta de la competencia en ese sector del mercado.

Consecuencia lógica de lo expuesto es que no basta cualquier comparación entre la patente y la realización controvertida para resolver si existe infracción de la patente: ha de realizarse una comparación elemento por elemento entre la invención reivindicada y la realización controvertida (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Secc. 15ª, de 20 de abril de 2005 y de esta Secc. 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de diciembre de 2006, entre otras), de modo que sólo cuando todos los elementos de la invención patentada son reproducidos por la realización cuestionada, por identidad o por equivalencia, se ha producido una vulneración de la patente (regla de la simultaneidad de todos los elementos).



Si el tercero ha dado una solución distinta al problema que la patente intenta resolver, bien sea innovadora, bien se trate de una solución que se encuentra en el estado de la técnica no protegido por patente alguna, de tal modo que alguno de los elementos de la invención reivindicada no es reproducido por identidad ni por equivalencia, no se ha producido vulneración de la patente..." (énfasis añadido).

2.- Íntimamente vinculada a lo que acaba de indicarse en el último párrafo del texto que acabamos de transcribir, la segunda reflexión tiene que ver con un alegato que el Sr. Leovigildo ha reiterado a lo largo del proceso -y especialmente en su escrito de oposición al recurso-, alegato con arreglo al cual determinadas características de la realización controvertida no supondrían ventaja alguna respecto de las características técnicas reivindicadas por el modelo de utilidad. Pues bien, debemos indicar que, aun cuando ello fuere así, el argumento resultaría por completo irrelevante toda vez que dentro del examen de una acción de infracción no se aspira a dilucidar si las características técnicas de la realización controvertida podrían o no servir de base para fundamentar un nuevo derecho de exclusiva (patente o modelo de utilidad), sino a determinar si esas características técnicas reproducen o no, por identidad o por equivalencia, las características reivindicadas por el título con el que se confrontan. En este sentido, señalábamos en nuestra sentencia de 21 de diciembre de 2006, en respuesta a un argumento similar, lo siguiente:

"Nos encontramos en un litigio por una supuesta vulneración de la patente de la actora por la realización controvertida atribuible a la demandada, en el que lo determinante es si ésta vulnera la protección que a la actora otorga la patente por haber reproducido las características técnicas que resultan de la parte caracterizadora de la patente de la actora, no si las modificaciones de la realización controvertida reúnen los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial que le permitan a su vez ser objeto de nueva patente" (énfasis añadido). En el mismo sentido se pronunció el auto de esta Sala anteriormente referenciado de 16 de abril de 2008.

CUARTO.- Efectuadas dichas precisiones, descendamos al análisis de los elementos diferenciales que, al menos el plano de su literalidad, han sido advertidos entre la realización controvertida y el modelo de utilidad litigioso.

El modelo se integra por dos reivindicaciones: la 1ª, que es una reivindicación independiente y la 2ª que es una reivindicación dependiente de la anterior (comienza diciendo: parche calentador portátil desechable, "...según la reivindicación anterior..."). Veamos, pues, algunas de las características técnicas respecto de las cuales se asume por parte de la apelada que la infracción de su modelo no lo sería de carácter literal sino que se trataría de una infracción por equivalencia:

1.- La temperatura a alcanzar.-

Una de las peculiaridades que se incluyen en la reivindicación 1ª (independiente) en calidad de característica técnica es la de que el emplasto que se encuentra en el interior de del receptáculo que forman las dos capas selladas aumenta su temperatura entre 40º C y 63º C como máximo, manteniendo una temperatura media de 51º C. Tanto del prospecto o presentación de la realización controvertida como del informe pericial emitido por Doña Gema se infiere que el parche en que dicha realización consiste solamente alcanza una temperatura comprendida entre 40º C y 42º C. Este último dato no ha sido controvertido por los restantes informes obrantes en autos, y, aun cuando el Sr. Leovigildo lo cuestiona, hay que tener en cuenta que no incumbía a BEIERSDORF demostrar su realidad sino que era a demandante reconventional a quien correspondía acreditar su irrealdad mediante eficaz prueba de que la realización controvertida se mantiene, al igual que el modelo de utilidad, en una temperatura media de 51º, prueba que el Sr. Leovigildo no ha suministrado. A decir verdad, tal hecho ni siquiera ha sido alegado.

Pues bien, lo cierto es que, con mejor o peor fortuna y con mayor o menor acierto desde el punto de vista técnico, fue el propio solicitante del modelo de utilidad Sr. Leovigildo quien consideró, al redactar esta primera reivindicación, que el resultado concreto a alcanzar (temperatura media de 51ºC) constituía una característica de la invención que pretendía proteger, es decir, una característica que resolvía un problema técnico o que comportaba -en terminología del Art. 143-1 L.P. para los modelos de utilidad- una "ventaja prácticamente apreciable" en el uso de los parches térmicos. Cosa distinta habría ocurrido si la reivindicación independiente no hubiera incluido una característica técnica como la que comentamos mediante la que se concreta cuantitativamente el resultado a alcanzar por la invención, o que hubiera hecho de dicha característica técnica, sola o en unión de otras, el objeto de una reivindicación distinta dependiente de la primera. Pero lo cierto es que no se procedió de ese modo sino que lo que se decidió es que la temperatura a alcanzar se erigiese en una de las características técnicas de la reivindicación independiente. Pues bien, siendo ello así, y si por otro lado partimos -como de hecho partimos y parte la propia demandante reconventional- de la validez del modelo de utilidad que se esgrime en apoyo de la acción de infracción, no se puede, por un lado, sostener que el mantenimiento durante el periodo de operatividad del objeto de la invención de una temperatura media



de 51°C constituye la ventaja -o una de las ventajas- en que la invención consiste (pues eso y no otra cosa es lo que se dice al reivindicar tal característica) y, por otro lado, señalar, como han señalado los peritos más arriba mencionados, que es irrelevante para apreciar la existencia de la infracción el hecho de que el dispositivo en que consiste la realización controvertida solamente alcance una temperatura comprendida entre 40°C y 42°C. Sencillamente, esa aseveración ni respeta los postulados de la lógica inherente al derecho de patentes (función esencial de las reivindicaciones) ni guarda la menor relación -como parece haberse pretendido- con la doctrina de los equivalentes aunque solo sea, prescindiendo de consideraciones de mayor calado, por la sencilla consideración de que 51°C y 42°C no constituyen el mismo resultado sino, justamente, resultados completamente diversos.

2.- Las capas del parche.-

Una problemática en cierto modo similar se plantea con el material del que han de estar formadas las dos capas solapadas de esta reivindicación primera (capas cuyo sellado da lugar a la cámara o espacio destinado a albergar el emplasto). Porque en torno a esta cuestión solo existían dos alternativas, a saber, que las capas hubieran de ser del mismo material o que hubieran de serlo de materiales distintos: no cabía un "tertius genus". Y dentro de esa alternativa la reivindicación consistió en indicar que una de las capas -la del anverso- habría de ser de material celulósico y la otra -la del reverso- de material sintético (fuera este textil o no textil). Pues bien, no resultando cuestionado que las dos capas de la realización controvertida son del mismo y no de distinto material (celulósico), no resulta coherente, por una parte, reivindicar como característica técnica de la invención la diferente composición de los materiales en los que han de consistir una y otra capa y, por otro lado, señalar que es indiferente que ello sea o no así. Porque, aunque acudiendo a la DESCRIPCIÓN del modelo no encontramos una explicación extremadamente clara que nos ayude a entender cuál es el problema técnico subyacente que la diferente composición de las capas está llamada a solventar, lo cierto es que si partimos -como de hecho partimos para el examen de la acción de infracción- de la validez del modelo de utilidad litigioso, debemos partir también forzosamente de que dicha característica (diferencia en el material de las capas) soluciona efectivamente algún problema y contribuye a obtener el resultado que la reivindicación describe. En todo caso, puede extraerse de la lectura de esa DESCRIPCIÓN que la capa sintética es la parte llamada a adherirse a la ropa interior, dado que, en vista de la elevada temperatura que el dispositivo alcanza (lo que, a su vez lo diferencia de la realización controvertida), se desaconseja con insistencia su adhesión a la piel (otro aspecto este en el que el modelo se diferencia de la realización de BEIERSDORF).

La denominada doctrina de los equivalentes que EL Sr. Leovigildo ha pretendido invocar en apoyo de su tesis toma por base la idea elemental de que, al definirse en la reivindicación una característica técnica como la consistente en el empleo de un determinado compuesto, elemento o mecanismo, existen en la naturaleza o en el estado de la técnica, en número no definido o definible, otros elementos, mecanismos o compuestos capaces de conseguir el mismo resultado perseguido por la invención en base a unas mismas funciones que actúan de la misma forma en que lo hace el elemento específicamente mencionado en la reivindicación. Nada parecido, por tanto, al problema que se plantea en relación con el material de las capas del parche térmico. La extrema simplicidad de un binomio como este, binomio que se plantea en términos de contradicción irreductible ("igualdad/desigualdad" de los materiales), comporta obligadamente la idea de que optar en la definición de la característica técnica por uno de dichos términos (desigualdad) equivale a definir también esa característica de modo negativo y por oposición al otro término -único, se insiste- al que se enfrenta el elegido (igualdad). En otras palabras, siendo solo dos esas opciones, que además son antitéticas, la definición de la característica técnica que consiste en la desigualdad absorbe, como definición implícita, la que la define por la ausencia de igualdad, siendo como es esta última -la igualdad- la característica opuesta. Desde dicho punto de vista, constituye una contradicción, ajena por completo al problema de la equivalencia, definir la característica técnica por la falta de igualdad en la composición de los materiales de cada capa y, al propio tiempo, afirmar que esa falta de igualdad es una característica indiferente porque la característica opuesta (la igualdad que se detecta en la realización controvertida) es capaz de propiciar el desarrollo de la misma función, haciéndolo del mismo modo y provocando el mismo resultado. Afirmar tal cosa es afirmar, al propio tiempo, que no nos encontramos en presencia de una verdadera invención, hipótesis que no solo este tribunal sino también la propia apelada ya hemos descartado.

Abundando en esta misma idea, vemos, como con acierto ha destacado la apelante, que es el propio informe técnico elaborado para el presente proceso por la O.E.P.M. el que pone de relieve (folio 1.190), al comparar el modelo litigioso con la patente europea 0345350B1 (uno de los documentos que se habían invocado como anterioridad capaz de privar de novedad al modelo), cómo las dos capas de la anterioridad son de igual material (celulósico, tal y como acontece en nuestra realización controvertida) mientras que en el modelo de utilidad una de esas dos capas, la que se va a poner en contacto con el calor del cuerpo, es celulósica en tanto que la capa contraria ha de ser de material sintético. Y a continuación dictamina dicho organismo que esta, entre otras, es una de las características técnicas que otorgan novedad al modelo y que le permiten



superar dicho test a la hora de ponderar su validez. También influye ese distinto material de las capas, junto con otros factores, -folio 1.195- para conferir a la invención actividad inventiva poniéndola a salvo del juicio de obviedad cualificada del Art. 146-1 L.P. No resulta coherente, por tal motivo, la actitud del Sr. Leovigildo cuando hace suyo dicho informe solamente para preservar su derecho del juicio de invalidez y al propio tiempo pretende eludir su contenido a la hora de elaborar el juicio de infracción, y ello como si las características que revisten a su invención de la novedad y del grado de ingenio que precisan para existir como derecho de exclusiva fuesen perfectamente intercambiables, e intercambiables no por cualesquiera otras características sino precisamente por las características opuestas a las definidas en la reivindicación.

3.- El mecanismo de calentamiento.-

Con independencia de que, como declarara el perito Don. Anselmo, toda reacción exotérmica precise del oxígeno existente en el aire para tener lugar, regla esta conocida en el ámbito de la física desde tiempo inmemorial, lo característico del emplasto del modelo de utilidad, con arreglo a la propia definición que la reivindicación 1ª contiene, es que "reacciona térmicamente por su propia composición y en contacto con el cuerpo humano", y ello por más que este proceso, al igual que cualquier otra reacción exotérmica, solamente se desencadene al contacto con el oxígeno presente en el aire. También en este punto el informe de la O.E.P.M. destaca como característica técnica del modelo litigioso susceptible de conferirle novedad el hecho que se utilice el calor del cuerpo humano como elemento desencadenante de la reacción que aumenta la temperatura del dispositivo (con independencia de que la reacción como tal precise de la presencia de oxígeno). Característica no presente en la realización controvertida respecto de la cual ningún informe pericial ha puesto de relieve que el calor del cuerpo humano al que se adhiere (en el modelo no hay adhesión al cuerpo sino a la ropa) desempeñe el menor protagonismo como factor desencadenante de la reacción, limitándose a indicar la perito Sra. Gema que la reacción se desencadena tan pronto como el dispositivo entra en contacto con el oxígeno del aire y sin necesidad de que intervenga el calor humano. En el informe de la O.E.P.M. esta última característica se aprecia no solo en la patente europea 0345350 a la que anteriormente aludimos sino también en otros documentos que habían sido invocados como anterioridades, tales como el modelo de utilidad 0254348 y la patente europea 0835087. Y es precisamente esa característica diferencial del modelo de utilidad que os ocupa (atribuir al calor humano un papel en el desencadenamiento de la reacción térmica) la que, a juicio del organismo emisor del informe, permite también atribuir al modelo cuestionado el grado necesario de novedad y de actividad inventiva que precisa para quedar a salvo del juicio de nulidad.

Y una vez más hemos de indicar aquí que no es coherente incluir en la reivindicación esa característica técnica para después argumentar que es irrelevante que la misma esté o no presente en la realización controvertida para elaborar el juicio de infracción porque, de ser ello así, la característica no comportaría invención de clase alguna, hipótesis esta que -se insiste- hemos descartado.

QUINTO.- Efectuadas las precedentes consideraciones, es obvio que cualquiera de las diferencias que acabamos de describir sería suficiente, por sí sola, para alcanzar la conclusión de que la realización controvertida no reproduce, ni por identidad ni por equivalencia, la totalidad de los elementos de los que se compone la reivindicación 1ª (independiente) del modelo de utilidad del Sr. Leovigildo, apreciación esta que nos dispensa de entrar en el análisis de otras diferencias puestas de relieve en el proceso y que pudieran revestir menor interés (vgr., unidad o multiplicidad de las laminillas protectoras del adhesivo).

Entiende la Sala que en sus consideraciones acerca de la infracción el perito de nombramiento judicial Don. Anselmo ha incurrido (y ello se aprecia también en el informe de Don. Blas y Desiderio) en el tipo de error de valoración que ya denunciáramos en el mencionado auto de 16 de abril de 2008, error consistente en desarrollar una "...consideración expansiva de la interpretación de las reivindicaciones, en la que se llega a dar más importancia a lo que no está excluido que a lo que está incluido en (ellas)..., que prescinde sustancialmente de su contenido y lo reduce a un simple punto de partida; una admisión muy amplia de la posibilidad de infracción parcial de la patente por aplicación de la doctrina de la esencialidad, que prescinde de una comparación elemento por elemento y de la exigencia de reproducción, por identidad o equivalencia, de todos los elementos caracterizantes de las reivindicaciones; y una aplicación excesivamente amplia de la doctrina de los equivalentes, en la que la consideración de equivalencia no se realiza respecto de determinados elementos presentes en la realización controvertida y ausentes en la patente (...), sino mediante la comparación "in totum" de la formulación patentada y de las formulaciones controvertidas..."; y añadíamos en dicha resolución, en respuesta crítica a los informes técnicos que en tal vicio incurrían, que "La patente de la actora queda, pues, esquematizada y reducida a su esencia, determinado su ámbito de protección no por el contenido de sus reivindicaciones interpretadas con ayuda de la descripción y los dibujos, sino por dicho esquema esencial y el resultado que produce, y todas las realizaciones que reproduzcan dicho esquema esencial y consigan dicho resultado quedan incluidas en su ámbito de protección y, por tanto, son infractoras. La función de las reivindicaciones como definidoras del objeto de la patente y de su ámbito de protección queda



completamente diluida, quedando reducidas a un mero punto de partida... expandiéndose exponencialmente dicho ámbito de protección de la patente e impidiendo a los competidores actuar en ese campo de la tecnología farmacéutica mediante otros productos que consigan el mismo resultado...". Y es denotativa, a nuestro juicio, de esta actitud la afirmación que lleva a cabo el perito Don. Anselmo a modo de colofón del contenido de su informe (folio 1.160) cuando nos indica que "Según mi opinión el denominado parche Hansaplast presenta muchas -no dice que todas- de las características protegidas por el modelo de utilidad 200102995 diferenciándose solamente en la forma y no en el fondo".

Pues bien, si ello es así en relación con la reivindicación 1ª, y si tomamos en consideración que la 2ª es una reivindicación dependiente de aquella, hemos de aplicar al caso aquella máxima fuertemente arraigada en el derecho de patentes con arreglo a la cual si la realización controvertida no infringe una reivindicación independiente, tampoco puede infringir, por definición, las reivindicaciones que de ella dependen. Y la razón es obvia: teniendo en cuenta que los elementos de la independiente se incluyen en su totalidad en la dependiente, el hecho de que se haya valorado que la realización cuestionada no reproduce todos y cada uno de los elementos de la primera hace que ese mismo juicio deba recaer necesariamente respecto de la segunda, y ello aun en la hipótesis de que la realización reprodujese todos y cada uno de los elementos peculiares o propios de la reivindicación dependiente (los no incluidos en la independiente). Esta sola consideración nos dispensaría también, por obvias razones, de entrar en el análisis relativo a la posible infracción de los elementos peculiares o propios de la reivindicación 2ª. A pesar de ello, no eludiremos, aunque sea con el carácter de argumentos de refuerzo o a mayor abundamiento, las siguientes dos reflexiones:

1.- Habiéndose constatado que la realización controvertida no incluye el serrín en el sustrato húmedo, característica técnica ésta que si aparece concretada en la reivindicación 2ª, el perito de nombramiento judicial indicó que en dicha realización el serrín aparece sustituido por un elemento sintético denominado "granza" cuya función, aseguró, era equivalente a la del serrín. Sin embargo, no vemos como pueda ser consistente esa supuesta equivalencia con la afirmación que el mismo experto realizó en el acto del juicio cuando, al ser interrogado sobre el particular, señaló que el que se desencadene mayor o menor temperatura depende de que se use serrín o granza, siendo así que la mayor o menor temperatura a alcanzar constituye, precisamente y como tuvimos ocasión de examinar anteriormente, una de las diferencias esenciales y relevantes que es posible captar entre las características técnicas incluidas en la reivindicación primera y la temperatura que alcanza el dispositivo HANSAPLAST.

2.- Que en esta reivindicación segunda también se ha optado por incluir, en calidad de característica técnica, un dato concerniente a la cuantificación del resultado a alcanzar mediante la invención: el mantenimiento del calor producido durante un periodo de tiempo comprendido entre 12 y 18 horas, característica esta que desde luego no reproduce la realización controvertida cuya operatividad calorífica dura, sin que se haya demostrado lo contrario, solamente 8 horas. Pues bien, siendo afín la naturaleza de este problema a la del planteado en el ordinal precedente en relación con la temperatura que en calidad de característica técnica incluía la reivindicación primera, nos remitimos a lo allí razonado para descartar aquí también -aun cuando ello sería innecesario debido a la dependencia de esta reivindicación- la existencia de infracción.

Argumentos los precedentes que nos conducen, en su conjunto, a la estimación del recurso de apelación en aquel particular por el que se combaten los pronunciamientos de la sentencia que acogieron la demanda reconvenzional.

SEXTO.- A la hora de examinar el recurso de apelación en cuanto concierne al pronunciamiento de la sentencia apelada desestimatorio de las acciones de competencia desleal ejercitadas por la apelante BEIERSDORF, debemos comenzar aclarando que no existe ni puede existir ninguna clase de automatismo merced al cual la apreciación -desarrollada en los precedentes ordinales- de que el producto HANSAPLAST de dicha apelante no invade el modelo de utilidad del Sr. Leovigildo explotado por BELGEUSE sea una apreciación que conduzca inexorablemente a valorar la conducta de esta última, consistente en comunicar su parecer a cuatro entidades comerciales, como un acto de denigración de los tipificados en el Art. 9 de la Ley de Competencia Desleal, precepto a cuyo tenor "Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes".

En la exégesis de este precepto legal tiene declarado el Tribunal Supremo lo siguiente: tiene declarado: a) Que el ilícito competencial consiste en la propagación a sabiendas de falsas aseveraciones contra un rival con objeto de perjudicarlo comercialmente, es decir, una actividad tendente a producir el descrédito del competidor o de su producto (Ss. 1 de abril de 2004, 11 de julio de 2006), tratando de evitar el daño al crédito en el mercado producido a un agente económico, si bien su última finalidad es el correcto funcionamiento del mercado (S. 26 octubre 2010); b) Para que concurra el ilícito se requiere que las aseveraciones sean falsas (Ss. 1 de abril de 2004, 11 de julio de 2006), o como dice el propio precepto que "no sean exactas, verdaderas y pertinentes" (S.



24 de noviembre de 2006); c) Asimismo es necesaria la idoneidad o aptitud objetiva para menoscabar el crédito en el mercado (Ss. 22 de marzo y 22 de octubre de 2007 , 26 de octubre y 22 de noviembre 2010), cuya apreciación corresponde a los tribunales que conocen en instancia (S. 22 de marzo de 2007); d) Para estimar si unos actos constituyen ilícito de denigración habrá de tenerse en cuenta el contexto en que se hicieron y su finalidad (Ss. 23 de mayo de 2005 y 22 de marzo de 2007); y, e) La determinación en cada caso de los hechos que permiten valorar la aptitud objetiva de las manifestaciones realizadas o difundidas para menoscabar el crédito en el mercado corresponde a los tribunales que conocen del conflicto en las instancias y la revisión casacional se circunscribe al control de la razonabilidad del llamado juicio de ponderación (S. 26 de octubre de 2010).

Son, pues, criterios esenciales para valorar esta cuestión los referentes al contexto, a la finalidad de la conducta y a su idoneidad o aptitud objetiva para menoscabar el crédito mercantil, todo ello con arreglo, como indica la última de las sentencias citadas, al llamado "juicio de ponderación".

En el caso, nos encontramos ante un industrial que, siendo titular de un derecho de exclusiva que explota comercialmente mediante un determinado producto ("PARCHI"), adquiere conocimiento de que otro industrial está introduciendo en el mercado y a través de los mismos canales de distribución otro producto similar. Ante la percepción de esa similitud, no actúa a la ligera sino que se asesora convenientemente a través de sus agentes de la propiedad industrial (Don. Blas y Desiderio que son quienes cursan el requerimiento cesatorio a BEIERSDORF y quienes elaboran a su instancia el informe acompañado a la demanda reconvenional). Fruto de ese asesoramiento, BELGEUSE y el Sr. Leovigildo llegan a la convicción de que el producto competidor está invadiendo su derecho de exclusiva; por lo demás, las razones en las que ese convencimiento se funda (que no parece que puedan ser otras que las que luego plasman en su informe esos mismos agentes de la propiedad industrial que le asesoran) son razones que, pese a haber sido rechazadas en los ordinales que preceden, no pueden considerarse, sin más, clamorosamente absurdas o desprovistas de todo fundamento: se trata de argumentos fundados en una concepción expansiva del ámbito de protección de los derechos de exclusiva que, aunque no compartimos, son frecuentemente utilizados en los litigios en materia de patentes y responden a una determinada concepción jurídica de esa clase de derechos.

En dicho trance, el industrial que ha llegado a tal convencimiento dirige un requerimiento cesatorio a su competidor (BEIERSDORF) a través del cual le expone con cierta minuciosidad los puntos de vista que al respecto mantiene y sobre los que ha sido asesorado, y a renglón seguido comunica la existencia del conflicto así suscitado -con anexión de copia de dicho requerimiento- a cuatro entidades comercializadoras de ambos productos. No se trata, por tanto, de una comunicación indiscriminada a las empresas comerciales del sector: la comunicación se dirige específicamente a cuatro entidades que, por estar comercializando el producto HANSAPLAST, pudieran erigirse, a su vez, en infractoras del modelo de utilidad del comunicante y contraer por ello la correspondiente responsabilidad. Por lo demás, la advertencia concerniente a esa clase de conflictos es una conducta que la propia Ley de Patentes contempla en su Art. 64-2 como necesaria para que el titular de la patente virtualmente infringida pueda preservar sus acciones indemnizatorias frente a los intermediarios. A este respecto, no consideramos especialmente relevante el hecho de que el legal representante de BELGEUSE reconociese de buena fe en el acto del juicio que en el momento de llevar a cabo esas cuatro comunicaciones no estaba en su ánimo interponer acción alguna contra sus destinatarias (EL CORTE INGLÉS, CARREFOUR, COFARES y HERMANDAD FARMACÉUTICA DEL MEDITERRÁNEO) por tratarse de sus propios clientes; y no lo consideramos relevante en parte porque nada impide que las razones que le aconsejaban en ese momento mantener esa discreta actitud se alterasen con posterioridad y pudiera surgir en BELGEUSE un interés legítimo por demandar también a dichas empresas en calidad de comercializadoras (acción de la que carecería a falta de la comunicación); pero también -y acaso fundamentalmente- porque, con arreglo al principio de unidad del ordenamiento jurídico, no parece razonable que pueda revestir carácter antijurídico, vía Art. 9 L.C.D ., un tipo de conducta que ese mismo ordenamiento contempla como lícita e incluso necesaria ante esta clase de situaciones, pues no debemos soslayar que la advertencia a la que se refiere el Art. 64-2 L.P. constituye un trámite que, de acuerdo con un inter natural, ha de llevarse a cabo necesariamente antes de que haya podido dirimirse judicialmente si, efectivamente, se estaba produciendo o no la invasión del derecho de exclusiva, y por tanto en un momento al que es consustancial la existencia de incertidumbre sobre el fundamento o falta de fundamento del propio reproche de infracción. Por lo demás, los términos de la misiva dirigida a esas cuatro entidades fueron escuetos y correctos, y los de la misiva a ella adjunta (el requerimiento a BEIERSDORF) fueron de carácter eminentemente técnico y, por ello mismo, asépticos y en modo alguno degradantes para BEIERSDORF.

Pues bien, en dicho contexto ni siquiera nos parece que la conducta de BELGEUSE revistiera idoneidad objetiva para menoscabar el crédito en el mercado de BEIERSDORF. Téngase en cuenta que, frente a los puntos de vista técnicos expuestos por la primera en su requerimiento cesatorio a la segunda, esta contestó, a su vez, a través de sus propios asesores, exponiendo cuáles eran sus punto de vista, igualmente técnicos,



sobre el problema planteado. Y no parece descabellado suponer que lo normal en estas hipótesis sea que el empresario a quien se imputa la infracción participe también al intermediario comercial sus puntos de vista al respecto, como así reconoce BEIERSDORF que ha sucedido en el caso que nos ocupa, al menos en relación con EL CORTE INGLÉS, a quien asegura haber expuesto -con éxito, por lo demás- tales puntos de vista. En tal situación, parece razonable pensar que la noticia que EL CORTE INGLÉS, CARREFOUR, COFARES o HERMANDAD FARMACÉUTICA DEL MEDITERRÁNEO podrían haber adquirido como resultado de todas las comunicaciones (y no solo de la inicial de BELGEUSE) no sería otra cosa que la noticia relativa a un conflicto entre terceros acerca del alcance jurídico de protección del derecho de exclusiva de uno de ellos. Noticia ante la que no parece probable que ninguna de dichas entidades estuviera en disposición de tomar partido para decantarse por la versión con arreglo a la cual BEIERSDORF habría incurrido en una antijurídica y deshonesta invasión del derecho de exclusiva de su oponente. Dicho de otro modo: el hecho de que esas entidades adquieran conocimiento de que entre dos de sus clientes ha surgido una controversia de naturaleza técnica y eminentemente jurídica no es circunstancia que nos permita suponer que, en su convencimiento íntimo, van a suponer también que a quien asiste la razón en el seno de dicho debate es precisamente a BELBEUSE y no BEIERSDORF, única hipótesis ésta en la que cabría suponer que la información transmitida ha sido capaz de lesionar en alguna medida, aunque no necesariamente con el grado de intensidad que precisa la tipicidad del Art. 9 L.C.D., el crédito o prestigio de la segunda de esas dos mercantiles.

En suma, no consideramos que la conducta de BELGEUSE al dirigirse con el expresado objeto e esas cuatro entidades merezca, dentro del juicio ponderativo que propugna el Alto Tribunal, el reproche de deslealtad previsto en el Art. 9 de la L.C.D. Y creemos que esta línea interpretativa viene avalada por diferentes resoluciones recaídas en presencia de conflictos de análoga naturaleza (comunicaciones cursadas por quien se considera víctima de infracción de un derecho de propiedad industrial del que es titular).

Así, en su sentencia de 30 de junio de 2011 razona el Tribunal Supremo : "La doctrina jurisprudencial expuesta no ha sido conculcada por la sentencia recurrida, la cual sienta la realidad de los hechos (disputa o controversia), que no ha sido desvirtuada, y aprecia, con acierto, que el intento de DIESEL de informar sobre el origen empresarial del calzado fabricado, con la finalidad de evitar el riesgo de confusión, "es razonable y proporcionado", y que el "cierto tono denigratorio" no resulta desproporcionado, con lo cual se está ponderando el contexto y la finalidad...". En sentido similar se pronunció la S.T.S. de 12 de julio de 2010 con base en la existencia del Art. 64-2 de la Ley de Patentes, aun cuando el reproche de ilicitud concurrencial se había fundado, en el supuesto por ella examinado, en los Arts. 5 (principio de buena fe) y 7 (actos de engaño) de la L.C.D.

Algo parecido sucede con otras resoluciones citadas por la parte apelada, como la S.T.S. 1 de abril de 2004 en la que se lee: "...Así, la sentencia de la Audiencia Provincial en su fundamento duodécimo dice literalmente: "De la prueba practicada - fundamentalmente la copiosísima testifical- no se infiere, en atención a la sana crítica, que los demandados principales realizaron actos de « denigración » de la empresa actora. Existe una creencia por parte de los hermanos Miguel Ángel de su derecho preferente, prioritario a la fabricación de una máquina igual o similar a la comercializada conjuntamente con «Orduyar, SL» y así lo exponen a los diversos proveedores -hoy codemandados-, amparándose, además, en la mecánica dimanante de la Propiedad Industrial. Esto no conforma un menoscabo ilícito del crédito de una empresa, sino la comunicación de una percepción de la realidad comercial. Comunicación que -por cierto- también se realiza a la competidora directa (requerimiento de 18 de abril de 1994) y percepción ajustada a realidades objetivas y objetivables (Registro de la Propiedad Industrial)." Partiendo de los hechos, inalterables en casación, la calificación de los mismos realizada por la sentencia objeto del recurso es correcta; no hay denigración, entendida ésta, como viene conceptuándose tradicionalmente, como la propagación a sabiendas de falsas aseveraciones contra un rival con objeto de perjudicarlo comercialmente; es decir, actividad tendente a producir el descrédito del competidor o de su producto; o la difusión de aseveraciones falsas en su perjuicio. Nada de esto se ha producido en el presente caso: ni la Audiencia Provincial ni esta Sala entienden que los hechos son actos de denigración y el motivo se desestima ..."

También en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 13 de noviembre de 2003 en la que se argumentó lo que sigue: "...El contenido de las cartas remitidas por cuenta de Unibath, S.L. no permite considerarlas como instrumento de la denigración que tipifica el artículo 9 de la Ley 3/1.991, pues, aunque tras su lectura pudieron los destinatarios identificar los productos de Fivent, S.A., es lo cierto que la defensa, sin extralimitación respecto de lo tolerable en el comercio, que en ellas hizo el remitente de las facultades de exclusiva vinculadas al modelo de utilidad de D. Joaquín, concedido y vigente en la fecha, excluyen objetivamente la aptitud de las misivas para menoscabar el crédito en el mercado de la ahora apelante ..."

No ha de prosperar, pues, el recurso en torno a este punto.



SÉPTIMO.- Finalmente, imputó también BEIERSDORF a BELGEUSE la comisión de ilícitos de violación de normas con base en conductas que incardinó tanto en el apartado 1 como en el apartado 2 del Art.15 de la Ley de Competencia Desleal . Se trataría de lo siguiente:

1.- Con arreglo al apartado 1 del referido Art. 15 L.C.D ., "1. Se considera desleal prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes. La ventaja ha de ser significativa".

La conducta que la apelante sitúa dentro de este apartado es la consistente en haberse incluido en el envoltorio del producto "PARCHI" la indicación CE sin que BELGEUSE hubiera obtenido las homologaciones precisas, de acuerdo con el Real Decreto 414/96 de 1 de marzo de Regulación de Productos Sanitarios, para poder utilizar el llamado "Marcado CE de conformidad" cuyas características se especifican en su Anexo XII del Real Decreto que es del siguiente tenor:

"El marcado CE de conformidad consistirá en las iniciales CE presentadas en la siguiente forma:

Si el marcado se reduce o amplía deberán mantenerse las proporciones indicadas en el esquema graduado que figura más arriba.

Los distintos componentes del marcado CE deberán tener, básicamente, la misma dimensión vertical, que no podrá ser inferior a 5 milímetros.

Podrá no cumplirse este requisito de dimensión mínima en casos de productos de pequeñas dimensiones".

Ahora bien, en la indicación que BELGEUSE incluía en sus envases los caracteres C y E adoptaban una forma enteramente convencional en nada parecida a la que integra el marchamo oficial, en el que la C es la mitad de una circunferencia cuyos dos extremos adoptan forma convexa, y en el que la E exhibe exactamente la misma forma que la C con la sola particularidad de incluir, además, el característico segmento central cuyo trazo horizontal culmina hacia el centro del círculo imaginario en forma rectilínea y no convexa.

No compartimos la idea de que la simple inclusión de los caracteres convencionales C y E pudiera hacer creer al público que el producto "PARCHI" había superado los controles que para los productos sanitarios exige el Real Decreto 414/96: en relación con aquella parte del público -probablemente la menos numerosa- que conociera el contenido de dicha normativa, porque también conocería, obviamente, las características formales, ostensiblemente diferentes, del marchamo oficial; y en relación con aquella otra parte de los consumidores -sin duda la más numerosa- que desconociera dicha normativa, porque nada permite suponer que la simple visión de los caracteres convencionales C y E en el envoltorio del producto induzca a pensar que tal indicación es expresiva de la superación de controles de calidad cuya existencia, por ello mismo, les resultaría por entero desconocida.

Por lo demás, lo que la apelante nos refiere es que ella sí superó tales controles y que para lograr este fin hubo de desembolsar la suma de 11.500 , inversión esta que BELGEUSE se habría podido ahorrar. Pues bien, aun suponiendo que ello fuera así, tratándose -como se trata- de productos comercializados a través de distribuidoras que conocidamente extienden su red comercial a la práctica totalidad del territorio nacional (EL CORTE INGLÉS, CARREFOUR, COFARES), no se precisa de un minucioso desarrollo argumental para alcanzar la conclusión de que un ahorro de 11.500 , con representar alguna ventaja, no comporta ni puede comportar una "ventaja significativa", requisito este incluido en la tipicidad del precepto que comentamos.

No podemos, pues, apreciar la comisión de dicho ilícito.

2.- Con arreglo al apartado 2 del Art. 15. L.C.D ., "Tendrá también la consideración de desleal la simple infracción de normas jurídicas que tengan por objeto la regulación de la actividad concurrencial".

Se invocó al respecto la infracción del Art. 4 del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto , sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, en relación con los siguientes particulares:

"...queda prohibida cualquier clase de publicidad o promoción directa o indirecta, masiva o individualizada, de productos, materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria en los siguientes casos:...

3. Que pretendan una utilidad terapéutica para una o más enfermedades, sin ajustarse a los requisitos y exigencias previstos en la Ley del Medicamento y disposiciones que la desarrollan.

4. Que proporcionen seguridades de alivio o curación cierta.

5. Que utilicen como respaldo cualquier clase de autorizaciones, homologaciones o controles de autoridades sanitarias de cualquier país.



6. Que hagan referencia a su uso en centros sanitarios o a su distribución a través de oficinas de farmacia....

16. Y, en general, que atribuyan efectos preventivos o terapéuticos específicos que no estén respaldados por suficientes pruebas técnicas o científicas acreditadas y expresamente reconocidas por la Administración sanitaria del Estado ...".

No admitiendo BELGEUSE que su producto "PARCHI" pueda ser catalogado como "producto sanitario" y siendo precisamente los productos que carezcan de dicha catalogación los que integran el ámbito genuino en el que han de operar las referidas prohibiciones publicitarias, resulta difícil negar que por parte de dicha mercantil hubo infracción de algunas de dichas prohibiciones (especialmente, apartados 3, 4 y 6), y ello viene a reconocerlo ella misma indirectamente, aunque no sea más que como consecuencia de haber accedido, a requerimiento de las autoridades sanitarias, a modificar la publicidad que venía realizando del mencionado producto: las expresiones "calor terapéutico", "acción antiinflamatoria y analgésica" fueron sustituidas por "calor portátil que se pega" y "confort y bienestar", respectivamente, y, por otro lado, se suprimió enteramente la expresión "Parches térmicos- Aplicaciones terapéuticas" que venía siendo utilizada.

El peso de la argumentación de BELGEUSE en torno a esta cuestión se centra en negar que las limitaciones en la actividad publicitaria impuestas por el referido Real Decreto 1907/1996 puedan incardinarse entre las normas jurídicas que tienen por objeto la regulación de la actividad concurrencial, requisito imprescindible para que pueda ser apreciada la comisión del ilícito previsto en el Art. 15-2 L.C.D . Pues bien, coincidiendo con el punto de vista de un sector relevante de la doctrina especializada (Massaguer, "Comentario a la Ley de Competencia Desleal", pag. 456), este tribunal ya ha declarado en sentencias de 24 de enero de 2008 , 30 de diciembre de 2009 y 17 de junio de 2011 que la infracción de las normas que regulan la publicidad, incluida la publicidad de productos de pretendida eficacia sanitaria, integran la conducta del artículo 15.2 de la Ley de Competencia Desleal , ya que tales normas tienen por objeto regular la actividad concurrencial en cuanto disciplinan la promoción de bienes, servicios, derechos y obligaciones en ejercicio de una actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, sin que se vean privadas de dicha característica por el hecho de que su objetivo o finalidad última sea la de preservar intereses colectivos o supraindividuales (en el caso, la salud de la población). Por lo demás, no es obstáculo para mantener este punto de vista el contenido en las S.T.S. de 13 de marzo y 16 de junio de 2000 , referidas ambas no a normas reguladoras de la publicidad sino a normas colegiales sobre horarios de apertura de oficinas de farmacia.

Apreciada, pues, la comisión de este ilícito por parte de BELGEUSE, la demanda de BEIERSDORF ha de ser estimada, aunque solo parcialmente: se han de estimar las acciones declarativa de dicho ilícito y cesatoria, esta última porque concurrían los presupuestos para su éxito en el momento de interposición de la demanda y porque el cese efectivo tuvo lugar durante la sustanciación del litigio (y aunque en fase de ejecución deba traducirse, lógicamente, en la observancia de una prohibición de reiteración futura). Pero no puede prosperar la acción indemnizatoria al no haber quedado en el proceso la menor constancia probatoria de que la publicidad desarrollada por BELGEUSE, publicidad en la que cesó al poco tiempo de lanzarse en el mercado español el producto de BEIERSDORF, haya ocasionado a esta última algún tipo de quebranto económico, y en cualquier caso porque, al desconocerse por completo su hipotético montante económico, no sería posible diferir su cuantificación a la fase de ejecución de sentencia al encontrarse ello vedado por el Art. 219 L.E.C . Por idéntica razón, dada la naturaleza resarcitoria que la acción publicitaria tenía en la redacción anterior -y aplicable al caso por razón de vigencia- del Art. 18-5ª L.C.D ., no es procedente acordar, como se solicitaba en la demanda, la publicación de la sentencia en diversos medios de comunicación.

OCTAVO.-Estimándose parcialmente el recurso de apelación, no es procedente efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en esta alzada de conformidad con el número 2 del Art. 398 de la L.E.C .

Tampoco es procedente tal pronunciamiento relación con las costas causadas por la demanda inicial interpuesta por BEIERSDORF, debiendo, en cambio, imponerse a Don Leovigildo las originadas por su demanda reconvenzional, todo ello de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 1, respectivamente, del Art. 394 de la misma ley .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de BEIERSDORF S.A. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.



2.- En consecuencia, revocando en lo menester la sentencia apelada, efectuamos los siguientes pronunciamientos:

-Estimando parcialmente la demanda interpuesta por BEIERSDORF S.A. contra BELGEUSE S.A.L. y Don Leovigildo , declaramos que constituyó acto de competencia desleal, por infracción del Art. 4 del Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto , sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, la publicidad del producto "PARCHI", consistente en un parche térmico desechable, llevada a cabo en distintos medios a base de expresiones tales como "calor terapéutico", "acción antiinflamatoria y analgésica" y "Parches térmicos- Aplicaciones terapéuticas". Y al propio tiempo, condenamos a dichos demandados a cesar en la realización de dicha publicidad respecto del expresado producto.

-Desestimando íntegramente la demanda reconvenional interpuesta por Don Leovigildo contra BERIERSDORF S.A., absolvemos a esta última de los pedimentos en aquélla contenidos.

-No efectuamos especial pronunciamiento en relación con las costas causadas por la demanda inicial interpuesta por BEIERSDORF S.A. e imponemos, en cambio, a Don Leovigildo las originadas por su demanda reconvenional.

3.- No efectuamos especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas por el presente recurso de apelación.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.