

**BASE DE DATOS DE Norma DEF.-**

Referencia: NCJ065935

**TRIBUNAL SUPREMO**

Sentencia 46/2022, de 27 de enero de 2022

Sala de lo Civil

Rec. n.º 4849/2018

**SUMARIO:****Propiedad industrial. Patentes. Unidad de invención. Competencia desleal. Aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Revelación de secretos industriales.**

La acción reivindicatoria de una patente presupone que el demandante se arroga la condición de titular legítimo de la invención patentada, por lo que debe acreditar ese título legítimo sobre esa misma invención patentada. Y el juicio sobre su procedencia conlleva que deba analizarse la invención tal y como ha sido patentada, con todas sus características técnicas, no sólo los elementos caracterizadores, ni mucho menos sólo las características que se pudieran considerar más novedosos. Al no haberse constatado este presupuesto, se aprecia correctamente desestimada la acción reivindicatoria.

Respecto a la alegación de revelación de secretos, como la demanda no especificaba qué información concreta del proyecto de investigación era desconocida hasta entonces y había sido objeto de sustracción por el demandado, la respuesta dada por la Audiencia es correcta, pues niega que concurra este presupuesto Aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Como no ha habido tal sustracción, no ha existido infracción de deberes contractuales, ni mucho menos inducción o aprovechamiento de la infracción. El haber intervenido el demandado, como profesor universitario, en el proyecto de investigación ineludiblemente habrá contribuido a mejorar sus conocimientos sobre lo que era objeto de investigación. Si bien constituiría una actuación desleal apropiarse del resultado del grupo de investigación, que no ha ocurrido en este caso, no lo es que, una vez concluido el proyecto y después de que se hubiera realizado el prototipo resultado de esos trabajos de investigación, el demandado con otra compañía hubiera desarrollado otro sistema distinto, y para ello haya empleado conocimientos adquiridos en los trabajos de investigación. Podría no ser muy clara la línea divisoria entre apropiarse del resultado de la investigación y el empleo de los conocimientos que necesariamente adquiere quien interviene en esos trabajos de investigación para realizar, a continuación, otro prototipo de bomba de calor geotérmica cuya comercialización en el mercado entra en competencia con la bomba resultado del grupo de investigación. Pero en el presente caso, si nos ajustamos a la conducta denunciada en la demanda y al resultado apreciado en la instancia a partir de los informes periciales, la conducta de las demandadas no habría incurrido en el ilícito concurrencial denunciado, pues no habría habido una apropiación indebida del esfuerzo ajeno, y sí un aprovechamiento lícito de la formación adquirida por la participación en el grupo de investigación.

**PRECEPTOS:**

Ley 24/2015 (Patentes), arts. 10, 11, 26 y 60.1.

Ley 11/1986 (Patentes), art. 12.1.

Ley 3/1991 (Competencia desleal), arts. 4, 6, 11, 12, 13 y 14.

**PONENTE:***Don Ignacio Sancho Gargallo.*

Magistrados:

Don IGNACIO SANCHO GARGALLO

Don RAFAEL SARAZA JIMENA

Don PEDRO JOSE VELA TORRES

Don JUAN MARIA DIAZ FRAILE

**TRIBUNAL SUPREMO**

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 46/2022

Fecha de sentencia: 27/01/2022

Tipo de procedimiento: CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL

Número del procedimiento: 4849/2018

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 20/01/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Procedencia: Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1.ª

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls

Transcrito por: RSJ

Nota:

CASACIÓN E INFRACCIÓN PROCESAL núm.: 4849/2018

Ponente: Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Rodríguez Valls

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Civil

Sentencia núm. 46/2022

Excmos. Sres.

D. Ignacio Sancho Gargallo

D. Rafael Sarazá Jimena

D. Pedro José Vela Torres

D. Juan María Díaz Fraile

En Madrid, a 27 de enero de 2022.

Esta Sala ha visto los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra. Es parte recurrente la entidad ICMA Sistemas S.L., representada por el procurador Ramón Rodríguez Nogueira y bajo la dirección letrada de Jean B. Devaureix. Es parte recurrida Vicente, representado por la procuradora Purificación Rodríguez González y bajo la dirección letrada de Julio Piorno; y las entidades Ecoforest Geotermia S.L. y Bio Ecoforest S.L., representadas por el procurador Argimiro Vázquez Guillén y bajo la dirección letrada de Ángel Piñeiro Nogueira.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo.

#### **ANTECEDENTES DE HECHO**

**Primero.** *Tramitación en primera instancia*

1. El procurador Manuel Castells López, en nombre y representación de la entidad ICMA Sistemas S.L., interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra, contra las entidades Ecoforest Geotermia S.L., Bio Ecoforest S.L. y Vicente, para que se dictase sentencia por la que:

"1. Se declare:

"a) Que los actos y conductas llevados a cabo por los demandados y expuestos en esta demanda son desleales. Y en particular, que son contrarios a los artículos 4, 6, 11.2, 12, 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal, según lo hemos razonado en el Fundamento de Derecho Segundo.

"b) Que la solicitud de patente con número de publicación ES 2453740 efectuada por Ecoforest Geotermia SL pertenece a ICMA Sistemas, por lo que procede que se declare que ICMA Sistemas es legítima propietaria de dicha solicitud de patente, según lo hemos razonado en el Fundamento de Derecho Primero.

"2. Que como consecuencia de lo anterior, se condene a los demandados a:

"a) Estar y pasar por las anteriores declaraciones.

"b) A cesar en la realización de los actos declarados como constitutivos de competencia desleal, prohibiéndose toda reiteración de los mismos en el futuro.

"c) A devolver a ICMA Sistemas la totalidad de los documentos, archivos, información, documentación o material, en soporte físico o electrónico, de los que se apropiaron ilegítimamente con carácter previo a la finalización de los proyectos de investigación, ordenándose la destrucción de cualquier copia de los mismos y prohibiéndoles expresamente cualquier posible uso de la misma en el futuro.

"d) A la remoción de los efectos de los actos desleales, que se concreta en la remisión de comunicaciones escritas acompañando la sentencia que recaiga, al siguiente organismo:

\*\* Universidad de Vigo con CIF nº Q8.60.002B y domicilio en el Campus de Vigo As Lagoas, Marcosende, s/n, Vigo.

"e) Indemnizar a ICMA Sistemas por los daños y perjuicios causados, fijados en la cantidad resultante del informe pericial de daños y perjuicios que se solicita mediante Otrosí Digo, de conformidad con los parámetros fijados en el presente escrito de demanda. Asimismo, indemnizar los daños morales ocasionados a la actora, por importe de 10.000 euros.

"f) A la publicación de la sentencia a costa de los demandados en un diario de tirada nacional y otro de ámbito autonómico a elección de mi representada.

"g) A la comunicación a la oficina Española de Patentes y Marcas de la sentencia declarando la titularidad de la solicitud de patente nº 2453740 a fin de que dicho Organismo proceda al cambio de titularidad de la mencionada solicitud de patente.

"h) Al pago de las costas del procedimiento".

2. La procuradora Purificación Rodríguez González, en representación de Vicente, contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia:

"Por la que se desestime íntegramente la demanda formulada de adverso contra mi representada, con imposición a la actora de las costas causadas".

3. El procurador José Antonio Fandiño Carnero, en representación de las entidades Bio Ecoforest S.L. y Ecoforest Geotermia S.A., contestó a la demanda y pidió al Juzgado que dictase sentencia por la que:

"Desestime íntegramente la demanda formulada a instancias de ICMA Sistemas S.L. absolviendo a mis representadas de todos los pedimentos contenidos en la misma, todo ello con expresa imposición a la parte actora de las costas procesales causadas".

4. El Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra dictó sentencia con fecha 6 de febrero de 2017, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallo: Desestimó íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador Sr. Castells López, actuando en nombre y representación de ICMA Sistemas S.L. frente a Ecoforest Geotermia S.L., Bio Ecoforest S.L., representadas por el Procurador Sr. Fandiño Carnero, y Don Vicente representada por la procuradora Sra. Rodríguez González.

"Se imponen las costas procesales a la parte demandante en el presente procedimiento".

**Segundo. Tramitación en segunda instancia**

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de la entidad ICMA Sistemas S.L.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección 1.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Pontevedra mediante sentencia de 7 de septiembre de 2018, cuya parte dispositiva es como sigue:

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de ICMA Sistemas S.L. contra la sentencia dictada el 6 de febrero de 2017 por el Juzgado de lo Mercantil 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, en el juicio ordinario nº 2/2015, con imposición de las costas causadas en esta alzada a la parte apelante".

**Tercero. Interposición y tramitación de los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación**

1. El procurador Manuel Castells López, en representación de la entidad ICMA Sistemas S.L., interpuso recursos extraordinario por infracción procesal y de casación ante la Sección 1.<sup>a</sup> de la Audiencia Provincial de Pontevedra.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

"1º) Al amparo del motivo segundo del artículo 469.1 LEC, por infracción de las normas procesales reguladoras de la sentencia, en particular del 218 LEC al incurrir en incongruencia omisiva al resolver la acción de competencia desleal basada en el artículo 14.2 de la Ley de Competencia Desleal.

"2º) Infracción de los derechos reconocidos en el art. 24 CE por error patente en la valoración de la prueba.

"3º) Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, al haber valorado la prueba de forma manifiestamente ilógica, irracional y con error patente en relación con las acciones ejercitadas en la demanda".

Los motivos del recurso de casación fueron:

"1º) Infracción por la sentencia recurrida del artículo 10 de la Ley de Patentes 11/1986 en relación con los artículos 26 y 60.1 de la misma ley, por inaplicación de los referidos preceptos en contradicción con la jurisprudencia que los interpreta, que declara que la extensión de la protección conferida por una patente se determina por el contenido de las reivindicaciones.

"2º) Infracción por la sentencia de los artículos 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal por su falta de aplicación y de la jurisprudencia que establece los requisitos que han de concurrir para su aplicación, y en particular sobre el concepto de secreto industrial.

"3º) Infracción por la sentencia del artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 7 de enero por falta de aplicación y de la jurisprudencia que establece los requisitos que han de concurrir para su aplicación".

2. Por diligencia de ordenación de 18 de octubre de 2018, la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1.<sup>a</sup>) tuvo por interpuestos los recursos extraordinario por infracción procesal y de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad ICMA Sistemas S.L., representada por el procurador Ramón Rodríguez Nogueira; y como parte recurrida Vicente, representado por la procuradora Purificación Rodríguez González; y las entidades Ecoforest Geotermia S.L. y Bio Ecoforest S.L., representadas por el procurador Argimiro Vázquez Guillén.

4. Esta sala dictó auto de fecha 29 de septiembre de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

"1º) Admitir los motivos primero, segundo y tercero del recurso de casación e inadmitir los motivos primero, segundo y tercero del recurso extraordinario por infracción procesal formulados por la representación procesal de ICMA Sistemas, S.L., contra la sentencia n.º 265/2018, de 7 de septiembre, dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1.<sup>a</sup>, en el rollo de apelación n.º 272/2017, dimanante de los autos de procedimiento ordinario n.º 2/2015, seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Pontevedra, con sede en Vigo.

"2º) Imponer a la parte recurrente las costas derivadas del recurso extraordinario por infracción procesal, con pérdida del depósito constituido".

5. Dado traslado, las respectivas representaciones procesales de las entidades Ecoforest Geotermia S.L. y Bio Ecoforest S.L., y de Vicente presentaron escritos de oposición al recurso formulado de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 20 de enero de 2022, en que ha tenido lugar a través del sistema de videoconferencia habilitado por el Ministerio de Justicia.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

### Primero. Resumen de antecedentes

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia

ICMA Sistemas, S.L. (en adelante, ICMA) es una sociedad que fabrica y comercializa bombas de calor geotérmicas.

Entre 2007 y 2012, ICMA concertó con la Universidad de Vigo tres proyectos de investigación, financiados por ICMA y parcialmente subvencionados por la Xunta de Galicia:

i) El primero, titulado "Modelización, simulación y estudio experimental de un sistema geotérmico destinado a pequeños y medianos consumidores, fue dirigido por Arcadio, comenzó el 10 de julio de 2007 y tenía una duración de 12 meses.

ii) El segundo, titulado "Diseño y desenvolvimiento experimental de un prototipo de bomba de calor geotérmica de alta eficiencia energética", fue dirigido por Vicente, comenzó el 31 de julio de 2009 y tenía una duración de 24 meses.

iii) Y el tercero, titulado "Estudio teórico y experimental para el desarrollo de bombas de calor geotérmicas para aplicaciones de alta temperatura", también debía estar dirigido por Vicente, comenzaba en octubre de 2010 y finalizaba en septiembre de 2012.

Ecoforest Geotermia S.L. es una sociedad del grupo Bio Ecoforest S.L., constituida en enero de 2012, cuyo objeto social guarda relación con la fabricación y comercialización de toda clase de aparatos y equipos de bombas de calor. La esposa de Vicente, médica de profesión, aparece como socia fundadora de Ecoforest Geotermia.

El 5 de octubre de 2012, Ecoforest Geotermia solicitó la patente ES 2453740, concedida el 8 de abril de 2014, que consiste en un sistema de producción de agua caliente sanitaria (ACS). Quienes aparecen como inventores de la patente son Vicente y Benedicto, director general del Grupo Ecoforest.

Esta patente tiene 9 reivindicaciones, la primera es principal y el resto son dependientes. El contenido de la primera reivindicación es:

"1.- Sistema para la producción de agua caliente sanitaria en bombas de calor y sistemas de aire acondicionado y refrigeración cuyo principio de funcionamiento se base en un ciclo de compresión de vapor de simple etapa y en las que el proceso de compresión se realice mediante un compresor accionado eléctricamente y en los que el proceso de condensación del refrigerante se realiza en dos intercambiadores dispuestos en serie, de tal forma que el refrigerante procedente de la descarga del compresor circula por un primer intercambiador desrecalentador y después por un segundo intercambiador condensador, caracterizado por la utilización de un circuito cerrado de agua, con bomba de recirculación, en el que el agua circula por el primer intercambiador desrecalentador en el que se calienta mediante intercambio de calor con el refrigerante y posteriormente por un serpentín situado en el interior de una tanque en el que se produce el agua caliente sanitaria mediante la cesión de calor del agua que circula en el circuito cerrado y el agua sanitaria del depósito".

2. En la demanda que da inicio al presente procedimiento, ICMA ejercita una acción reivindicatoria de la patente ES 2453740 porque entiende que fue solicitada para proteger los resultados obtenidos en los proyectos de investigación de ICMA. Para justificarlo aportó un informe pericial de Tecnalía, que concluía del siguiente modo:

"los aspectos novedosos o diferenciables de la bomba de calor desarrollada por Icma Sistemas, S.L. se encuentran protegidos en la solicitud de patentes ES2453740A2 propiedad de Ecoforest Geotermia, S.L. que presenta dichos aspectos, el 27-10-2011, fecha anterior a la fecha de presentación de la solicitud de la patente de invención ES2453740A2 propiedad de Ecoforest Geotermia, S.L., que se depositó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el 05.10-2012".

La demanda, además de ejercitar la acción reivindicatoria al amparo de los arts. 10 y ss. LP, acumulaba acciones de competencia desleal basadas en la realización de los siguientes ilícitos concurrenciales: la captación

de clientela, mediante el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, el realizado por ICMA con los proyectos de investigación, que incardinaba en el art. 4 LCD; actos de imitación y de aprovechamiento de la reputación de ICMA, que incardinaba en los arts. 6, 11.2 y 12 LCD; la explotación por las demandadas, en beneficio propio, de secretos industriales de la demandante, que subsumía en el art. 13 LCD; y la inducción a la revelación de secretos industriales del art. 14.2 LCD.

3. La sentencia de primera instancia desestimó la demanda porque, a tenor de los dictámenes periciales, con la única excepción del aportado por el propio demandante, las bombas de calor comercializadas por ICMA y por Ecoforest Geotermia no eran iguales en lo esencial, y las similitudes o semejanzas pertenecían a sistemas o conocimientos estandarizados. Por lo que no había existido ninguna apropiación, ni uso, de especiales conocimientos tecnológicos por parte de los demandados obtenidos de los proyectos de investigación promovidos por la demandante. Esta conclusión sirvió al juzgado para justificar no sólo la desestimación de la acción reivindicatoria de la patente, sino también las acciones de competencia desleal que se basaban en el mismo presupuesto.

4. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la demandante. La Audiencia desestima el recurso.

La sentencia de apelación analiza en primer lugar la acción reivindicatoria. Parte de las conclusiones que extrae de los informes periciales:

"- De los tres proyectos de investigación elaborados por IMAC SISTEMAS y la UVigo, solo el segundo tiene relación con las bombas de calor fabricadas y comercializadas por ECOFOREST

"- El prototipo de bomba de calor de IMAC SISTEMAS está en una fase embrionaria, lejos de tener posibilidad de comercialización.

"- El prototipo de bomba de calor de IMAC SISTEMAS no supone ni aporta una idea innovadora. Los medios de accionamiento, el carácter compacto y sencillo o el tipo de compresor a utilizar, nada añaden al estado de la técnica, ni constituyen elementos innovadores, son aspectos técnicos de escasa relevancia. Tampoco lo es la posición en que se dispone en el circuito la válvula de 4 vías en relación al intercambiador desrecalentador .

" - Las bombas de calor de ECOFOREST para la producción de ACS combina diferentes tecnologías ya conocidas, presentando algunos aspectos novedosos, existiendo diferencias sustanciales respecto del prototipo de IMAC SISTEMAS. Diferencias tan relevantes que permiten afirmar que las mismas no derivan de los resultados de los proyectos de investigación de IMAC SISTEMAS, especialmente respecto del segundo ni, por lo tanto, del prototipo elaborado por IMAC SISTEMAS.

"- Las similitudes entre el prototipo de IMAC SISTEMAS y las bombas de ECOFOREST se corresponde con aspectos secundarios, no relevantes, y conocidos en el estado de la técnica".

Y a la vista de estas conclusiones razona por qué procedía desestimar la pretensión reivindicatoria:

"Las conclusiones expuestas llevan a la desestimación de la pretensión de reivindicación de la solicitud de patente al amparo del art 11 LP, pues conforme al art 10 LP el derecho a la patente pertenece al inventor o a sus causahabientes. Y la sociedad demandante no puede considerarse como inventora de la bomba de calor comercializada por ECOFOREST al existir diferencias sustanciales respecto del prototipo de IMAC SISTEMAS. Diferencias tan relevantes, como hemos señalado anteriormente que, permiten afirmar que las mismas no derivan de los resultados de los proyectos de investigación de IMAC SISTEMAS, especialmente respecto del segundo ni, por lo tanto, del prototipo elaborado por IMAC SISTEMAS".

A continuación, analiza los ilícitos concurrenciales denunciados y razona por qué no se dan en este caso. En primer lugar, rechaza que las demandadas se hayan aprovechado de los proyectos de investigación propugnados por la demandante. También razona por qué no han existido actos de confusión ni de aprovechamiento de la reputación ajena (de ICMA). Y, finalmente, rechaza que haya existido infracción del art. 13 LCD, porque no ha habido copia o aprovechamiento de los proyectos de investigación en relación con el prototipo de bomba de calor geotérmica, ni tampoco infracción del art. 14.1 LCD, inducción a la infracción contractual, en la medida en que no ha existido tal infracción.

5. Frente a la sentencia de apelación, la demandante formula recurso extraordinario por infracción, que ha sido inadmitido, y recurso de casación, articulado en tres motivos.

**Segundo. Motivo primero de casación**

**1.** Formulación del motivo primero. El motivo denuncia la infracción del art. 10 LP, en relación con los arts. 26 y 60.1 LP, por inaplicación de los referidos preceptos, en contradicción con la jurisprudencia que los interpreta, que declara que la extensión de la protección conferida por una patente se determina por el contenido de las reivindicaciones.

En el desarrollo del motivo advierte que la sentencia recurrida no ha realizado una comparación entre el prototipo de la demandante y las características técnicas reivindicadas en la patente de la demandada, sino que ha realizado una comparación entre los productos de las partes.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**2.** Desestimación del motivo primero. La primera acción ejercitada en la demanda era la reivindicatoria de la patente ES2453740, solicitada por Ecoforest Geotermia el día 5 de octubre de 2012, y que fue concedida el 8 de abril de 2014.

Esta acción se ejercitaba al amparo del art. 12.1 de la ley aplicable al caso, la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes, según la cual:

"1. Si la patente hubiere sido concedida a una persona no legitimada para obtenerla según lo dispuesto en el artículo 10, apartado 1, la persona legitimada en virtud de dicho artículo podrá reivindicar que le sea transferida la titularidad de la patente, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle".

La acción presupone que quien solicitó la patente no estaba legitimado para obtenerla y que la legitimación le correspondía al demandante que la reivindica. Para justificar su legitimación, ICMA argumenta que ha sido ella quien ha desarrollado la invención patentada en el seno de los proyectos de investigación realizados con la Universidad de Vigo.

De tal forma que para juzgar sobre esta legitimación para reivindicar la titularidad de la patente, ya concedida, es preciso analizar si la invención patentada es fruto de los trabajos de investigación citados. Y esto requiere comparar la invención patentada con la documentación o la realización que reúna el resultado de la investigación.

Aunque la demanda no es muy clara al respecto, el informe pericial en el que se basa parte de la consideración de que el resultado de ese proyecto de investigación fue el prototipo de bomba de calor de ICMA que finalizó el 27 de octubre de 2011, cuyas principales características son: "un diseño compacto que integra en un único equipo todos los elementos necesarios para cubrir la demanda térmica de un edificio en lo que a climatización y agua caliente sanitaria se refiere. (...) ofrece la posibilidad de generar agua caliente sanitaria simultáneamente a la generación de frío o calor".

De este modo, en el presente caso, para constatar si la invención patentada por la demandada es el resultado de esos trabajos de investigación, debía compararse el prototipo de bomba de calor de ICMA de octubre de 2011, que la demandante identifica como resultado de esos trabajos, con la invención patentada.

Por otra parte, conviene aclarar que la acción reivindicatoria presupone que el demandante se arroga la condición de titular legítimo de la invención patentada, por lo que debe acreditar ese título legítimo sobre esa misma invención patentada. Y el juicio sobre su procedencia conlleva que deba analizarse la invención tal y como ha sido patentada, con todas sus características técnicas, no sólo los elementos caracterizadores, ni mucho menos sólo las características que se pudieran considerar más novedosas. No en vano la estimación de la acción reivindicatoria supone atribuir esa misma invención ya patentada al demandante.

**3.** La sentencia recurrida se apoya en los informes periciales aportadas por las demandadas y en el informe del perito judicial para concluir:

"La sociedad demandante no puede considerarse como inventora de la bomba de calor comercializada por ECOFOREST al existir diferencias sustanciales respecto del prototipo de IMAC SISTEMAS. Diferencias tan relevantes, como hemos señalado anteriormente que, permiten afirmar que las mismas no derivan de los resultados de los proyectos de investigación de IMAC SISTEMAS, especialmente respecto del segundo ni, por lo tanto, del prototipo elaborado por IMAC SISTEMAS".

Es cierto que el término de comparación empleado por la Audiencia es la bomba de calor con sistema de producción de agua caliente sanitaria (ACS) que fabrica Ecoforest Geotermia, y no la invención patentada. Razón por la cual el enjuiciamiento de la Audiencia no es correcto, pues debía haberse fijado en la invención patentada. Pero no es posible estimar el motivo porque carece de efecto útil, como veremos a continuación.

**4.** En realidad, existe un defecto de argumentación en la sentencia recurrida, al referirse a la bomba comercializada por Ecoforest en vez de a la invención patentada, como pone de manifiesto el informe pericial judicial en el que se apoya para alcanzar esa conclusión. El apartado 11.1.2 de ese informe realiza la comparación

correctamente entre la invención patentada por Ecoforest Geotermia y el proyecto de ICMA, para concluir que la patente representa una novedad respecto del proyecto, y por lo tanto la invención no era el resultado del proyecto. Aunque sea un poco extenso, vale la pena su transcripción:

"Los esquemas frigoríficos en cuestión (el que es objeto de solicitud de patente de ECOFOREST GEOTERMIA, S.L. y una parte del circuito frigorífico del prototipo de ICMA SISTEMAS, S.L.) comparten el recorrido realizado por el fluido refrigerante en cuanto a la posición relativa del compresor, válvulas de control de los circuitos de ACS y calefacción, así como la posición relativa del sistema de producción de ACS, que se inserta entre la salida del compresor y la válvula inversora de 4 vías. Por lo tanto, ambos esquemas comparten la capacidad de calentar el agua del depósito de ACS independientemente de la posición de la válvula inversora, que gobierna el sentido del ciclo frigorífico, es decir pueden producir ACS independientemente de que en el circuito de climatización se esté produciendo frío o calor.

"Sin embargo, existen elementos novedosos y diferenciadores importantes, que se encuentran presentes en la solicitud de patente de ECOFOREST GEOTERMIA, S.L. y que precisamente posibilitan que el sistema de producción de ACS pueda ser comercializado atendiendo a la normativa vigente y a la demanda del mercado.

"A continuación se citan los elementos novedosos que aporta el esquema de la patente solicitada por ECOFOREST GEOTERMIA, S.L. sobre el proyecto de ICMA SISTEMAS, S.L.:

"1.- Aunque ambos sistemas disponen de un serpentín interior al depósito de ACS con el objeto de transferir calor al agua de consumo (ACS), por el interior del serpentín del prototipo de ICMA SISTEMAS, S.L. circula fluido refrigerante en forma de gas caliente procedente del compresor, mientras que en el sistema propuesto en la solicitud de patente de ECOFOREST GEOTERMIA, S.L. circula agua caliente procedente de un intercambiador de calor adicional.

"Este elemento diferenciador es el que posibilita que el sistema de producción de ACS pueda ser comercializado, esta circunstancia se produce en el prototipo de ICMA SISTEMAS, S.L., al contrario que en el sistema propuesto en la solicitud de patente de ECOFOREST GEOTERMIA, S.L.

"2.- El sistema de ECOFOREST GEOTERMIA, S.L. dispone de un circuito cerrado de agua, con bomba de recirculación, inexistente en el prototipo de ICMA SISTEMAS, S.L.

"3.- El sistema de ECOFOREST GEOTERMIA, S.L. dispone de un intercambiador de calor adicional, no existente en el prototipo de ICMA SISTEMAS, S.L.

"4.- Como cuestión menor, en cuanto al circuito por el que circula el fluido refrigerante, el sistema de ECOFOREST GEOTERMIA, S.L. dispone de una válvula antirretorno entre el intercambiador desrecalentador que transfiere el calor al circuito cerrado de agua citado y la válvula de 4 vías. Este elemento, lógicamente, tampoco existe en el prototipo de ICMA SISTEMAS, S.L."

Lo anterior pone en evidencia que, aunque la Audiencia se refiera formalmente a la bomba de calor con sistema de producción de agua caliente sanitaria (ACS) que fabrica Ecoforest Geotermia, teniendo en cuenta que esta conclusión la extraía del informe elaborado por el perito de designación judicial, el resultado de la comparación sería el mismo si se refiriera a la invención patentada.

5. Por otra parte, la demanda tampoco analiza todas las características técnicas de la invención patentada, empezando por la reivindicación principal, ni muestra cómo todos esos elementos que componen la invención ya estaban en el resultado del proyecto de investigación. La demanda, en su página 17, simplemente se remite a un informe pericial que aporta como documento 37, y tan solo reproduce la conclusión:

"A la vista de todas las consideraciones anteriores se concluye que los aspectos novedosos o diferenciables de la bomba de calor desarrollada por Icma Sistemas, S.L. se encuentran protegidos en la solicitud de patentes ES2453740A2 propiedad de Ecoforest Geotermia, S.L. que presenta dichos aspectos, el 27-10-2011, fecha anterior a la fecha de presentación de la solicitud de la patente de invención ES2453740A2 propiedad de Ecoforest Geotermia, S.L., que se depositó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas el 05.10-2012".

Esta mención es insuficiente, pues se limita a dar cuenta de la conclusión del informe y no explica cuáles son las características técnicas de la invención y cómo estaban ya adelantadas todas ellas en el resultado de los trabajos de investigación.

No obstante, aunque nos remitamos al informe pericial, del propio análisis que se realiza de la primera reivindicación, ya se advierte un error de planteamiento, pues en vez de mostrar que todas las características técnicas de esta invención ya estaban en el resultado de la investigación, se centra en las que considera forman la "parte novedosa": la creación de un circuito cerrado de agua que intercambia calor con el refrigerante proveniente del compresor para calentar el agua caliente sanitaria presente en un tanque mediante la cesión del calor del agua que circula por dicho circuito cerrado". Y trata de justificar la irrelevancia de la falta de coincidencia de otros elementos caracterizadores a los que niega el carácter novedoso:



"No se consideran elementos novedosos o que aporten actividad inventiva a dicha reivindicación el uso de un intercambiador desrecalentador (3) y una bomba de recirculación (10) dispuestos en el circuito cerrado de agua. El intercambiador desrecalentador (3) ya formaba parte del estado de la técnica, como se ha detallado más arriba, mientras que la bomba de recirculación (10) es necesaria precisamente debido a la presencia del intercambiador desrecalentador (3) en dicho circuito cerrado de agua desde el serpentín (8) a dicho intercambiador desrecalentador (3)".

El planteamiento es inadecuado porque, como no todas las características técnicas de la invención patentada en la reivindicación 1 estaban en el prototipo resultado de los trabajos de investigación, se centra en resaltar que aquello en lo que coinciden es donde radicaría la novedad y en lo que no coinciden no habría novedad o actividad inventiva. No se trata de juzgar la novedad y la actividad inventiva de la invención patentada, sino si su titularidad debería corresponder a ICMA por ser el resultado de los trabajos de investigación, y como hemos advertido, eso presupone que la invención como tal, con todas sus características técnicas y no sólo con alguno de sus elementos caracterizadores, fue el resultado de aquellos trabajos de investigación. Al no haberse constatado este presupuesto, se aprecia correctamente desestimada la acción reivindicatoria.

### **Tercero. Motivo segundo de casación**

**1. Formulación del motivo.** El motivo denuncia la infracción de los arts. 13 y 14 LCD por su inaplicación y de la jurisprudencia que establece los requisitos que han de concurrir para su aplicación y, en particular, sobre el concepto de secreto industrial.

En el desarrollo del motivo se aduce que la sentencia recurrida no realiza un análisis de los requisitos del art. 13 LCD, y se limita simplemente a considerar que al no existir copia ni aprovechamiento de los proyectos de investigación en relación con el prototipo de bomba de calor geotérmica comercializada por los demandados, no puede concluirse que se haya producido tal sustracción y explotación. El recurrente considera que debían haberse analizado los requisitos propios del art. 13 LCD, entre los que no se encuentra la copia ni el aprovechamiento a los que hace referencia la sentencia recurrida.

En cuanto al art. 14 LCD, la sentencia parte de que, como no ha existido sustracción de secretos industriales del art. 13 LCD, tampoco había habido la inducción a esta infracción contractual, tipificada en el apartado 1 del art. 14 LCD. Sin que la sentencia haga mención a la conducta realmente denunciada, que se encuentra tipificada en el art. 14.2 LCD.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**2. Desestimación del motivo.** El motivo impugna el pronunciamiento de la sentencia de apelación que confirma que no se realizaron dos de las conductas de competencia desleal que se denunciaban en los fundamentos de derecho de la demanda: la sustracción de secretos empresariales del art. 13 LCD y el aprovechamiento de la infracción contractual con el objeto de explotar un secreto industrial del art. 14.2 LCD.

Conviene advertir que por el tiempo en que se realizaron los hechos y se ejercitaron las acciones no resulta de aplicación la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales, y sí el art. 13 LCD en su redacción original, que ha estado en vigor hasta su modificación por esta última ley. El apartado 1 del art. 13 LCD, en la redacción aplicable al caso, dispone lo siguiente:

"1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14".

Como esta norma no definía qué debía entenderse por secreto empresarial, había que integrar el reseñado art. 13 LCD con el art. 39.2. a) y b) del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), mencionado por el recurrente en su recurso. Conforme a este precepto, para garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal respecto de aquella información no divulgada que esté legítimamente bajo el control de las personas físicas o jurídicas, impidiendo que se divulgue o que sea utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos honestos, es preciso que: i) sea secreta, en el sentido de que no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; ii) tenga un valor comercial por ser secreta; y iii) haya sido objeto de medidas razonables, en atención a las circunstancias que concurren, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

En este contexto, lo que denuncia el recurso es que la Audiencia haya omitido un análisis de estos requisitos, y se haya limitado a decir que no ha existido copia ni aprovechamiento de los proyectos de investigación en relación al prototipo de bomba de calor geotérmica comercializada por los demandados.

3. Aunque es cierto que la sentencia de la Audiencia no analiza de forma sistemática los requisitos legales para juzgar si existían secretos y si fueron sustraídos, en realidad da una respuesta adecuada al negar que concurra uno de los presupuestos del tipo, tal y como había sido formulado en la demanda.

En concreto la demanda, al especificar los hechos subsumibles en el tipo del art. 13 LCD, se refiere: primero a cuáles habrían sido los actos propiamente de divulgación o explotación de los secretos; después al acceso legítimo con deber de reserva que respecto de esa información tenía el Sr. Vicente, y remarca el deber de reserva; y finalmente a la falta de autorización del titular.

Respecto de lo primero, la explicación o justificación que la demanda hace de la divulgación o explotación de secretos es la siguiente. Primero aduce:

"estando los demandados en posesión de información confidencial derivada de los proyectos de investigación, es evidente que utilizaron y utilizan hoy en día la información que contienen en su provecho, con el consiguiente perjuicio para mi mandante"

Y, después de dos citas de sentencias, añade:

"Todo lo expuesto evidencia la divulgación y explotación por parte de los demandados de los secretos empresariales de la actora derivados de los tres proyectos de investigación realizados con UVIGO, como además lo acredita el propio informe pericial de Tecnalía nº 30 que demuestra que el producto vendido por Ecoforest Geotermia es una plasmación idéntica del proyecto de investigación de ICMA SISTEMAS".

De tal forma que fue el propio demandante quien identificó la constatación de la infracción en que "el producto vendido por Ecoforest Geotermia es una plasmación idéntica del proyecto de investigación de ICMA SISTEMAS".

En este contexto, en que la demanda no especificaba qué información concreta del proyecto de investigación era desconocida hasta entonces y había sido objeto de sustracción por el Sr. Vicente, y se refería en general al sistema empleado por la bomba de calor geotérmica comercializada por los demandados, que entiende es idéntico al fruto del proyecto de investigación, que es el prototipo de ICMA, la respuesta dada por la Audiencia es correcta, pues niega que concurra este presupuesto. Esto es, la sentencia de apelación, partiendo del análisis que había realizado antes entre el prototipo de bomba de calor geotérmica de ICMA, que recogía el fruto de los trabajos de investigación, y el prototipo de bomba de calor geotérmica comercializada por Ecoforest, concluye que ni son iguales (no ha habido copia) ni ha existido un aprovechamiento del resultado de los proyectos de investigación. Y lo hace para negar que haya existido sustracción y explotación de secretos.

4. Si no consta acreditado que el Sr. Vicente hubiera divulgado o explotado el secreto industrial que consistía en el resultado de los trabajos de investigación, al participar en la elaboración del prototipo de bomba de calor geotérmica comercializada por Ecoforest, tampoco cabe apreciar el tipo previsto en el art. 14.2 LCD.

Presupuesto de la infracción denunciada era que se hubiera inducido al Sr. Vicente y a otro empleado de la Universidad a la infracción de los deberes de confidencialidad asumidos al participar en el proyecto de investigación, mediante la sustracción de aquel secreto industrial (el resultado de los trabajos de investigación), o que se hubiera aprovechado de esa infracción. Como no ha habido tal sustracción, no ha existido infracción de deberes contractuales, ni mucho menos inducción o aprovechamiento de la infracción.

#### **Cuarto. Motivo tercero de casación**

1. Formulación del motivo tercero. El motivo denuncia la infracción del art. 4 LCD, por falta de aplicación, y de la jurisprudencia que establece los requisitos que han de concurrir para su aplicación.

Según el recurrente, la sentencia recurrida, después de identificar la infracción del art. 4 LCD denunciada en la captación ilegal de clientela y la apropiación por los demandados de su investigación, desestima que haya existido esta infracción por considerar que no había existido un aprovechamiento ilícito de la investigación de ICMA, al ser las máquinas distintas (el prototipo de ICMA y la máquina de Ecoforest), y deja de entrar a valorar los factores que la jurisprudencia toma en consideración para la aplicación del art. 4 LCD.

En el desarrollo del motivo cita la sentencia del Tribunal Supremo 822/2011, de 16 de diciembre, en relación con la captación ilegal de la clientela (como subtipo de los actos de expolio o de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno), para remarcar la relevancia dada por la jurisprudencia a que esa captación se hubiera realizado prevaliéndose de la relación laboral y con anterioridad a su extinción. El recurso insiste en que el Sr. Vicente realizó estos actos mientras era director del tercer proyecto de investigación, lo que pone en evidencia, a su juicio, que "se

aprovechó de los conocimientos de las investigaciones de ICMA y los trasladó a Ecoforest que, casi de inmediato, y gracias a dicha tecnología, empezó a generar beneficios captando una buena parte de la clientela del sector, como lo acredita la bajada de ventas de ICMA y la proporcional subida de Ecoforest, hasta alcanzar en el año 2015 una facturación de 3 millones y medio de euros en tres años de vida".

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

**2. Desestimación del motivo.** El motivo impugna que la sentencia recurrida no haya apreciado en la conducta de los demandados la existencia de un ilícito concurrencial incardinable en el art. 4 LCD, un acto de expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, en este caso el resultado de los trabajos realizados por el grupo de investigación.

De acuerdo con la jurisprudencia, el tipo general del art. 4 LCD (antiguo art. 5) "no puede (...) servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta -la del art. 4 LCD-, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedir las" ( sentencia 64/2017, de 2 de febrero, que cita las sentencias 635/2009, de 8 de octubre, y 720/2010, de 22 de noviembre). De tal forma que, en principio, "si las conductas que fundamentan la acción de competencia desleal superan el control de legalidad impuesto en estos tipos legales [ arts. 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal], que se redactaron específicamente para reprimir las conductas de esa naturaleza, no puede pretenderse que se califiquen como desleales a través del recurso al art. 5, hoy 4, de la Ley de Competencia Desleal" ( sentencias 306/2017, de 17 de mayo, y 96/2014, de 26 de febrero).

Es cierto que en alguna ocasión, en concreto en la sentencia 395/2013, de 19 de junio, hemos incardinado en el art. 4 LCD (antiguo art. 5 LCD) un supuesto que calificamos de "expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno", pero con algunas matizaciones que no podemos perder de vista porque ayudan a acotar la tipificación de la conducta. En aquella sentencia declaramos que cabía "apreciar el expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno cuando se utilizan las prestaciones o los resultados alcanzados por un tercero sin su consentimiento, en supuestos que no se encuentran protegidos por un derecho de propiedad industrial o intelectual (...) y tampoco constituyen un acto de competencia desleal (...)". Pero también añadimos que "la deslealtad no se basa en la mera utilización o aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues de otro modo estaríamos reconociendo un derecho de exclusiva o monopolio ajeno a la regulación legal, sino que la deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación o resultado, lo que reduce mucho el margen de apreciación de la deslealtad e incide, como veremos, en el alcance de sus consecuencias".

**3.** A la hora de examinar el motivo, conviene partir de los hechos que la demanda subsume en el art. 4 LCD, tal como aparecen en el apartado de fundamentos de derecho, entrelazados con la transcripción de algunas sentencias. Estos hechos y la justificación que se aporta en la demanda son:

"El comportamiento de ECOFOREST en relación a los clientes de la actora, ofreciéndoles la bomba de calor creada en el seno de la investigación seguida por ICMA SISTEMAS junto a UVIGO, sin haber realizado investigación alguna (simplemente captando al Sr. Vicente) que hemos expuesto y acreditado en el apartado de Hechos de la demanda, constituye una clara captación ilegal de clientela, que es susceptible de incardinarse en el artículo 4 de la LCD.

(...)

"El impacto de la actuación desleal de los demandados en la clientela de la actora ha supuesto la pérdida de gran parte de dicha clientela y una importante pérdida de facturación, dado que, como hemos expuesto y acreditado las ventas de bombas de calor de ICMA SISTEMAS ha descendido alarmantemente desde que ECOFOREST comercializa el producto que incorpora la patente, factor asimismo valorado como constitutivo de deslealtad por la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2007.

(...).

"Dado que no es posible incardinar esta conducta en otro precepto de la Ley de Competencia Desleal, es evidente que es contrario a la buena fe explotar el resultado de una investigación en la que no se ha participado en absoluto y que no ha supuesto inversión alguna para ECOFOREST, siendo además una inversión costosa que ha supuesto una inversión por parte de mi mandante de alrededor de medio millón de euros".

Se advierte claramente que el presupuesto de la infracción denunciada es que Ecoforest ha captado clientela de ICMA, "ofreciéndoles la bomba de calor creada en el seno de la investigación seguida por ICMA Sistemas junto

a UVIGO, sin haber realizado investigación alguna (simplemente captando al Sr. Vicente)". Y este presupuesto es el que la sentencia recurrida niega que se haya dado.

Según se ha declarado en la instancia, de los tres grupos de investigación el único que guardaría relación con la bomba de calor geotérmica comercializada por Ecoforest es el segundo, titulado "Diseño y desenvolvimiento experimental de un prototipo de bomba de calor geotérmica de alta eficiencia energética". Este proyecto fue dirigido por Vicente, comenzó el 31 de julio de 2009 y, al tener una duración de 24 meses, concluía el 31 de julio de 2011. El resultado de este trabajo de investigación fue el prototipo de bomba de calor de ICMA que finalizó el 27 de octubre de 2011. Se trata de un diseño compacto que integra en un único equipo todos los elementos necesarios para cubrir la demanda térmica de un edificio en lo que a climatización y agua caliente sanitaria (ACS) se refiere, y ofrece la posibilidad de generar agua caliente sanitaria simultáneamente a la generación de frío o calor.

En enero de 2012, se constituyó Ecoforest Geotermia S.L., con la participación la esposa de Vicente. Esta sociedad, en octubre de 2012, solicitó la patente ES 2453740, que consiste en un sistema de producción de agua caliente sanitaria (ACS), empleado por la bomba de calor geotérmica que a continuación empezó a comercializar Ecoforest.

Al resolver el primer motivo de casación, hemos ratificado que este sistema incorporado en la bomba de calor de Ecoforest no es el mismo que el prototipo de ICMA. Como informó el perito judicial, ambos esquemas frigoríficos (el ICMA y el de Ecoforest) "comparten la capacidad de calentar el agua del depósito de ACS independientemente de la posición de la válvula inversora, que gobierna el sentido del ciclo frigorífico, es decir pueden producir ACS independientemente de que en el circuito de climatización se esté produciendo frío o calor", pero el sistema de Ecoforest contiene elementos novedosos y diferenciadores importantes:

"1.- Aunque ambos sistemas disponen de un serpentín interior al depósito de ACS con el objeto de transferir calor al agua de consumo (ACS), por el interior del serpentín del prototipo de ICMA SISTEMAS, S.L. circula fluido refrigerante en forma de gas caliente procedente del compresor, mientras que en el sistema propuesto en la solicitud de patente de ECOFOREST GEOTERMIA, S.L. circula agua caliente procedente de un intercambiador de calor adicional.

"Este elemento diferenciador es el que posibilita que el sistema de producción de ACS pueda ser comercializado, esta circunstancia se produce en el prototipo de ICMA SISTEMAS, S.L., al contrario que en el sistema propuesto en la solicitud de patente de ECOFOREST GEOTERMIA, S.L.

"2.- El sistema de ECOFOREST GEOTERMIA, S.L. dispone de un circuito cerrado de agua, con bomba de recirculación, inexistente en el prototipo de ICMA SISTEMAS, S.L.

"3.- El sistema de ECOFOREST GEOTERMIA, S.L. dispone de un intercambiador de calor adicional, no existente en el prototipo de ICMA SISTEMAS, S.L.

"4.- Como cuestión menor, en cuanto al circuito por el que circula el fluido refrigerante, el sistema de ECOFOREST GEOTERMIA, S.L. dispone de una válvula antirretorno entre el intercambiador desrecalentador que transfiere el calor al circuito cerrado de agua citado y la válvula de 4 vías. Este elemento, lógicamente, tampoco existe en el prototipo de ICMA SISTEMAS, S.L."

Si el prototipo de ICMA, como entiende la propia demandante, es el resultado de los trabajos del segundo grupo de investigación y afloró en octubre de 2011, el hecho de que la demandada, con la intervención del Sr. Vicente, haya elaborado otro sistema distinto y, a la postre más exitoso, que aflora un año más tarde, pues en octubre de 2012 se solicita de patente, no supone que necesariamente se haya apropiado indebidamente del resultado de la investigación.

El haber intervenido el Sr. Vicente, como profesor universitario, en el proyecto de investigación ineludiblemente habrá contribuido a mejorar sus conocimientos sobre lo que era objeto de investigación. Si bien constituiría una actuación desleal apropiarse del resultado del grupo de investigación, que no ha ocurrido en este caso, no lo es que, una vez concluido el proyecto y después de que ICMA hubiera realizado el prototipo resultado de esos trabajos de investigación, el Sr. Vicente con otra compañía hubiera desarrollado otro sistema distinto, y para ello haya empleado conocimientos adquiridos en los trabajos de investigación.

Podría no ser muy clara la línea divisoria entre apropiarse del resultado de la investigación y el empleo de los conocimientos que necesariamente adquiere quien interviene en esos trabajos de investigación para realizar, a continuación, otro prototipo de bomba de calor geotérmica cuya comercialización en el mercado entra en competencia con la bomba resultado del grupo de investigación. Pero en el presente caso, si nos ajustamos a la conducta denunciada en la demanda y al resultado apreciado en la instancia a partir de los informes periciales, la conducta de las demandadas no habría incurrido en el ilícito concurrencial denunciado, pues no habría habido una apropiación indebida del esfuerzo ajeno, y sí un aprovechamiento lícito de la formación adquirida por la participación en el grupo de investigación.

**Quinto. Costas**

Desestimado el recurso de casación, se impone al recurrente las costas ocasionadas con su recurso ( art. 398.1 LEC), con pérdida del depósito constituido para recurrir, de conformidad con la Disposición Adicional 15.ª, apartado 9.ª, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

### **FALLO**

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º Desestimar el recurso de casación interpuesto por ICMA Sistemas, S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1.ª) de 7 de septiembre de 2018 (rollo 272/2017) que conoció de la apelación frente a la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Pontevedra de 6 de febrero de 2017 (juicio ordinario 2/2015).

2.º Imponer a ICMA Sistemas, S.L. las costas generadas por su recurso de casación con pérdida del depósito constituido para recurrir.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.