



Roj: **SAP M 10275/2021 - ECLI:ES:APM:2021:10275**

Id Cendoj: **28079370282021100804**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **02/07/2021**

Nº de Recurso: **312/2020**

Nº de Resolución: **257/2021**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **ENRIQUE GARCIA GARCIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJM M 2526/2020,**
SAP M 10275/2021

Audiencia Provincial Civil de Madrid

Sección Vigésimoctava

c/ Santiago de Compostela, 100 - 28035

Tfno.: 914931988

37007740

N.I.G.: 28.079.00.2-2016/0057554

Recurso de Apelación 312/2020

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 240/2016

APELANTE: INNEO TORRES SL

PROCURADOR D. JORGE DELEITO GARCÍA

LETRADO: D. JUAN BOTELLA REYNA

APELADO: ESTEYCO SAP

PROCURADOR Dña. MARÍA BELÉN AROCA FLOREZ

LETRADO: D. FELIPE RONDA ZULOAGA

SENTENCIA N° 257/2021

En Madrid, a 2 de julio de 2021.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores D. Enrique García García, D. José Manuel de Vicente Bobadilla y D. Francisco de Borja Villena Cortés, ha visto en grado de apelación, bajo el número de rollo 312/2020, los autos del procedimiento nº 240/2016, provenientes del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, relativo a competencia desleal.

Han intervenido en la segunda instancia, como apelante, INNEO TORRES SL, y como apelada, ESTEYCO SA. Ambas partes han obrado representadas por procurador y defendidas por abogado.

Ha actuado como ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Enrique García García, que expresa el parecer del tribunal.



ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante escrito de demanda presentado con fecha 21 de marzo de 2016 por la representación de INNEO TORRES SL contra ESTEYCO SAP, en el ejercicio de acciones de competencia desleal, que se concretaban en un suplico del siguiente tenor literal:

- *Declare desleal la conducta de ESTEYCO puesta de manifiesto y objeto de la presente demanda.*
- *Condene a ESTEYCO a la cesación y prohibición de reiteración futura de las actuaciones declaradas desleales.*
- *Condene a ESTEYCO a la remoción de los efectos producidos por la conducta declarada desleal.*
- *Condene a ESTEYCO a indemnizar a INNEO TORRES SL con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, previa declaración de reserva de liquidación atendiendo a los contratos conseguidos por ESTEYCO con la tecnología de INNEO TORRES SL y la facturación obtenida con dichos contratos.*
- *Todo ello con imposición de costas a la demandada."*

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por sus trámites correspondientes el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid dictó sentencia, con fecha 14 de enero de 2020, cuyo fallo era el siguiente:

"Que desestimando íntegramente la demanda formulada a instancia de la mercantil INNEO TORRES, S.L., EN CONCURSO DE ACREEDORES, representada por el Procurador Sr. Deleito García y asistida del Letrado D. David Macías González; contra la demandada ESTEYCO, S.A.P., representada por la Procuradora Sra. Aroca Flórez y asistida del Letrado D. Felipe Ronda Zuloaga; debo absolver y absuelvo a la demandada de las pretensiones formuladas; con imposición de las costas de esta instancia a la parte demandante."

TERCERO.- Publicada y notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de INNEO TORRES SL se interpuso recurso de apelación que, una vez admitido por el mencionado juzgado, fue tramitado en legal forma.

Completado el trámite ante el juzgado, los autos fueron enviados a la Audiencia Provincial, en cuyo registro general tuvieron entrada con fecha 11 de marzo de 2020.

Turnado el asunto a la sección 28ª, tras recibir ésta los autos, se procedió a la formación del rollo de apelación, que se ha seguido con arreglo a los trámites previstos para los procedimientos de su clase.

CUARTO.- La sesión de deliberación del asunto se programó para el 1 de julio de 2021, respetando el orden de señalamientos establecido en este órgano judicial.

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

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- ESTEYCO SAP es una empresa española, fundada en el año 1970, especializada en consultoría de ingeniería; entre sus competencias se encuentran el diseño, los cálculos, la elaboración de la documentación técnica y la resolución de las incidencias que surjan en obras de ingeniería .

INNEO TORRES SL es una sociedad española, fundada en el año 2005, cuya actividad se ha centrado en la construcción de torres de hormigón para generadores en tierra de energía eólica. ESTEYCO SAP fue, precisamente, uno de los socios fundadores de INNEO TORRES SL.

INNEO TORRES SL y ESTEYCO SAP alcanzaron acuerdos de colaboración desde la constitución de la primera, que se plasmaron en sucesivos contratos a partir del año 2006, merced a los cuales la segunda efectuaba los diseños de los proyectos, efectuaba los cálculos, elaboraba los planos y afrontaba la solución de los problemas técnicos que pudieran suscitarse durante la fabricación y montaje de torres eólicas de hormigón. Por su parte, INNEO TORRES SL se encargaba de la fabricación y emplazamiento de las torres para los clientes que así lo requerían. Pero esa sinergia se quebró en el año 2013, en el que se produjo la desvinculación societaria entre ambas entidades. El último de los contratos de colaboración fue suscrito entre ellas el 25 de octubre de 2013 y en él se dieron por vencidos todos los anteriores, además de finalizar la relación de exclusividad que existía con anterioridad entre ellos. La relación contractual que había mediado entre ambas entidades fue definitivamente zanjada con otro contrato de 26 de noviembre de 2014, que puso fin a ella; en él se dejaban a salvo las reclamaciones por los incumplimientos contractuales acaecidos con anterioridad al 10 de septiembre de 2014 y se pactaba una renuncia a cualquier reclamación por hechos acaecidos con posterioridad a esa fecha.

Asimismo, debe tenerse presente que la entidad INNEO TORRES SL no era la titular de las patentes relacionadas con la construcción de torres eólicas de hormigón, sino que lo era otra entidad inicialmente vinculada a



ella, denominada INNEO 21 SL, que en 2014 fue adquirida por el GRUPO ACCIONA, pasando a denominarse ACCIONA TOWERS SL. Más tarde, en 2018, pasaría a ser propiedad de NORDEX ENERGY SPAIN SL. La entidad INNEO TORRES SL asevera estar licenciada para el uso de esa tecnología.

Los responsables de la entidad INNEO TORRES SL, que llegó a verse inmersa en un concurso de acreedores en el año 2014, consideraron, a mediados de 2016, que existían motivos para reprochar a ESTEYCO SAP la comisión de comportamientos de competencia desleal. En la demanda iniciadora de este litigio se reprochaba a ESTEYCO que, al amparo del conocimiento que tenía del "know how" propio de INNEO TORRES (que defiende que había generado su propio saber hacer en cuanto a la construcción de este tipo de torres) y de la documentación de la que disponía al respecto, había estado incurriendo en las siguientes conductas: 1º) se le recriminaba a ESTEYCO la contratación en el año 2015 del expleado de la demandante (INNEO TORRES), D. Gerardo, ya que éste conocía los procesos de fabricación de su empleadora y el mercado brasileño; 2º) se censuraba a ESTEYCO haber presentado una propuesta, el 25 de septiembre de 2014, a WIND POWER ENERGÍA SA (WPE) para el proyecto de parque eólico en Casa Nova, Estado de Bahía, en Brasil, con el fin de continuar con los trabajos que habían quedado paralizados por falta de recursos de WPE, lo que conllevó la resolución del contrato por el que en 2012 se había subcontratado a INNEO TORRES; 3º) se criticaba que ESTEYCO colaborase con la empresa brasileña GRUPO CORTEZ de modo que ésta pudo presentarse en la feria BRAZIL WINDPOWER 2015, en septiembre de este año, como una empresa con experiencia en el montaje de torres de hormigón para energía eólica; también se reprochaba a ESTEYCO que hubiese colaborado, en julio de 2015, con GRUPO CORTEZ para dar soporte al grupo ACCIONA en Brasil para la participación en el proyecto ITAREMA de fabricación de torres de hormigón en este país; y 4º) también se reprobaba a ESTEYCO por haber ofrecido en Brasil a la fabricante de motores GRUPO WEG, en la sede de ésta y en una feria celebrada en Río de Janeiro en septiembre de 2015, ingeniería y asesoramiento para la construcción de torres de hormigón en Sao Bento do Norte (Brasil) y, según la documentación ampliada con posterioridad, la confección para ello en 2016 de documentación de proyecto que resultaba ser igual a la que en su momento tenía elaborada INNEO TORRES.

La actora, INNEO TORRES, alegaba en su demanda que ESTEYCO era responsable de la comisión de una pluralidad de ilícitos de competencia desleal. En concreto la imputaba los siguientes: comportamiento objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe (art. 4 LCD), conducta engañosa (art. 5 LCD), actos de confusión (art. 6 LCD), actos de imitación desleal (art. 11 LCD), aprovechamiento indebido de la reputación ajena (art. 12 LCD) y explotación de secreto industrial (art. 13 de la LCD).

Las pretensiones de la actora no prosperaron en la primera instancia, puesto que el juez entendió que el conocimiento técnico nacido de la experiencia era libremente utilizable por ESTEYCO, que el "know how", un tanto inconcreto, que se hubiera podido generar durante la relación entre ésta e INNEO TORRES lo habría sido de modo compartido y que además no podía ser considerado como algo de carácter secreto. Tampoco apreció que ESTEYCO se hubiera presentado ante terceros como la titular de una tecnología de la que no pudiera disponer. Asimismo desestimó, por no haber prueba que lo demostrase, que ESTEYCO hubiese generado ninguna confusión en el mercado con respecto a los servicios de INNEO TORRES. Como también rechazó, por último, que la demandada mereciera ser imputada por imitación desleal, porque no apreció que la demandante, en el contexto del principio de libre imitación de prestaciones e iniciativas empresariales, estuviese actuando de manera que buscara expulsar del mercado a INNEO TORRES, ni aprovecharse de su prestigio o reputación.

La apelante, INNEO TORRES, sostiene en esta segunda instancia que la conducta de ESTEYCO debería haber sido considerada como constitutiva de los siguientes ilícitos: 1º) violación de secreto (art. 13 de la LCD), consistente éste en el "know how" correspondiente a espacios tecnológicos no cubiertos por las patentes obtenidas y que permitían la construcción de torres eólicas de forma eficiente; 2º) actos de engaño (art. 5 LCD), por haber mencionado en su web proyectos de torres en parques eólicos en distintas localidades de España y en el **extranjero**, e incluido fotos de ellas, que habían sido fabricadas por INNEO TORRES; 3º) actos de confusión (art. 6 LCD), por la que habría sido generada en el mercado, merced a su relación con GRUPO CORTEZ en Brasil, cuando la tecnología utilizada era, en realidad, la de INNEO TORRES; y 4º) actos de imitación desleal (art. 11 LCD), por fusilar las presentaciones de INNEO TORRES, que eran documentos de su exclusiva propiedad e intelectual, en sus relaciones con el cliente WEG en el proyecto de Sao Bento do Norte (Brasil). Esas serán las conductas en las que este tribunal centrará las consideraciones jurídicas a efectuar en nuestra resolución.

Sin embargo, con anterioridad a ello no tenemos otro remedio que efectuar unas reflexiones de índole procesal que ayudarán a comprender mejor los condicionantes que influyen en este caso en la labor de este tribunal y el alcance con el que podremos desarrollar nuestro cometido como tribunal de segunda instancia.

SEGUNDO.- Este tribunal ha detectado en el escrito de recurso el vicio procesal de incurrir en el planteamiento de cuestiones nuevas, que iremos identificando más adelante. Lo que vamos a explicar seguidamente es por



qué cada vez que las detectemos, este tribunal gozará de facultades para, sin más detenimiento, soslayar los términos del debate que se pretendiese suscitar al respecto.

Hemos de remarcar que no resulta admisible que la parte recurrente pretenda suscitar en apelación cuestiones nuevas que debieron formularse en tiempo que permitiese su sometimiento al principio de contradicción y correspondiente prueba, ya que la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (artículo 456.1) acoge un modelo de segunda instancia limitada o "revisio prioris instantie". Aunque el recurso de apelación permite al tribunal de segundo grado examinar en su integridad el proceso, no constituye un nuevo juicio, ni autoriza a resolver cuestiones distintas de las planteadas inicialmente, tanto en lo que se refiere a los hechos (questio facti) como en lo relativo a los problemas jurídicos oportunamente deducidos (questio iuris) dado que ello se opone al principio general "pendente appellatione nihil innovetur".

No se trata de un formalismo retórico o injustificado, sino que es una regla que entronca con la esencia de recurso de apelación. La pretensión que se haga valer en segunda instancia ha de coincidir con la planteada en la primera. El tribunal de apelación sólo podrá revocar la sentencia por aquellas cuestiones que, habiendo sido objeto de invocación en la primera instancia, no hubieran sido resueltas por el juez conforme a lo que la Audiencia Provincial entienda que era la solución jurídicamente correcta. Por no ser un nuevo proceso, las partes no pueden pretender articular pretensiones nuevas o solicitudes no deducidas oportunamente en aquella. No solo no cabe modificar el objeto de las actuaciones de manera improcedente respecto de la primera instancia sino que tampoco cabe convertir la apelación en un juicio nuevo. Declara al efecto la sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2005 que: *"Es cierto que, por el respeto debido a la congruencia, la preclusión y la contradicción, en cuanto principios informadores del proceso civil, la jurisprudencia rechaza, como nuevas, las cuestiones planteadas después de la fase procesal destinada a definir el objeto del proceso, en la primera instancia. Así lo declaró esta Sala en las Sentencias invocadas en el motivo. Concretamente, en la de 15 de abril de 1991 se definieron las cuestiones nuevas como aquellas que debieron formularse en tiempo que permitiese su sometimiento al principio de contradicción y correspondiente prueba..."*.

Nos encontramos en el presente caso con que la recurrente alega unos argumentos, que se integrarían en la causa de pedir, que no opuso en la fase de alegaciones, con lo que exceden de lo cuestionado en la primera instancia y entrañan un planteamiento novedoso, cuya posibilidad está proscrita, según se deduce de la previsión del artículo 456.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la luz de los principios procesales antes expuestos. Hay que tener presente que la jurisprudencia (entre las más recientes, SSTs. 95/2007, de 30 de enero y 1010/2008, de 30 de octubre) ha señalado que el concepto de pretensiones nuevas comprende no sólo las que resulten totalmente independientes de las planteadas en tiempo y forma (lo que excluye, de entrada, las variaciones que ya entonces hubieran sido extemporáneas) ante el tribunal "a quo", sino también las que suponen cualquier modo de alteración o de complemento de las mismas.

Ha de prevalecer la regla procesal de que no es admisible mutar el objeto del proceso establecido en la demanda (sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2010). Hemos de subrayar que rige en el proceso civil la prohibición de cambiar el objeto del proceso, una vez que ya se ha conformado en la fase alegatoria del mismo (artículos 399, 400 y 412 de la LEC), a fin de no sorprender al contrario y ocasionarle indefensión si se cambiasen argumentos en fases posteriores del litigio. Así, como se desprende del artículo 426 de la LEC, al realizar alegaciones complementarias en la audiencia previa o aclarar las previamente realizadas en la fase alegatoria lo que ya no podría hacerse es alterar sus pretensiones ni tampoco los fundamentos en que se sustentaban éstas. Por lo que ni mucho menos podría pensarse en la posibilidad de introducir en fases posteriores del proceso nuevos alegatos ni pretensiones. No resulta, por lo tanto, admisible suscitar en apelación cuestiones nuevas que debieron formularse en tiempo que permitiese su sometimiento al principio de contradicción y correspondiente prueba, porque supondría quebrar las reglas del juego limpio procesal que son una garantía preestablecida en beneficio de ambas partes. Basta con la constatación de que se estuviese pretendiendo incurrir en tal maniobra procesal para que este tribunal tenga que rechazar esa clase de alegato.

Las modificaciones que apreciamos en el escrito de apelación son palmarias: 1º) en la demanda no se precisaba con el suficiente detalle cuál era la información en la que se concretaba el supuesto know how que debería ser objeto de protección y no se alegaba, como se pretende ahora, que se tratase de específicos conocimientos tecnológicos no cubiertos por las patentes; el esfuerzo de concreción, que se ha tratado de efectuar ahora, no se afrontó en la demanda, por lo que no pudo ser objeto de contradicción por la contraparte; 2º) en la demanda para nada se contenía queja alguna por la publicidad realizada en la web de la actora de proyectos de torres en parques eólicos en distintas localidades de España; y 3º) también se incluye en la apelación una súplica subsidiaria de reclamación por infracción contractual (cláusula penal) que no aparecía en la demanda.

TERCERO.- Este tribunal constata, además, la imprecisión de las conductas que se achacaban como ilícitos en la demanda, principalmente en lo que atañía a la inconcreción de la información que se calificaba de



confidencial. La parte demandante se refirió a ello con una calculada ambigüedad, sin discernir entre lo que eran invenciones patentadas (titularidad, por cierto, de un tercero) y lo que no lo estaba, privando a la contraparte de la descripción de qué era lo que en concreto se le estaba reprochando que, con la condición de conocimiento reservado, habría filtrado a terceros para obtener contrataciones de sus servicios y qué era realmente de interés comercial para la actora, con lo que restringía las posibilidades de defensa de la parte contraria. No resulta admisible que se contentara con la mención de manera genérica de procedimientos y herramientas que pueden aparecer en cualquier proceso constructivo convencional y que la concreción al respecto hubiera que ir a tratar de localizarla en documentación o en los dictámenes periciales aportados al litigio (como el confeccionado por el ingeniero Sr. Matías - documento nº 22 acompañado a la demanda -, o paradójicamente, el del catedrático de Derecho mercantil D. Narciso -documento nº 23 de la demanda-, que no es técnico de la construcción, o los tres elaborados por el ingeniero Sr. Onesimo, que ni tan siquiera vinieron con la demanda, sino, de manera harto discutible, más tarde). Las características específicas de esos procedimientos constructivos y de esas herramientas deberían haber estado, no meramente insinuadas de modo colateral, sino adecuadamente expuestas y sistematizadas en el texto de la demanda, indicando la relevancia de cada información o dispositivo concreto, para así posibilitar que operase el principio de contradicción, garantizando la posibilidad de que se desarrollase un limpio debate procesal al respecto. Porque la función de los medios de prueba (documental y pericial) no es la de suplir las carencias expositivas de los escritos de alegaciones iniciales (demanda y contestación), sino la de servir como simples modos de corroboración de lo que previamente debería haber quedado ya suficientemente expuesto en aquellos. La jurisprudencia ha subrayado ese requisito (sentencia de la Sala 1ª del TS número 713/2014, de 17 de diciembre) explicando que *" Lo que configura el objeto del proceso son las alegaciones de las partes realizadas en la demanda y la contestación en la demanda, con las precisiones admisibles en la audiencia previa del juicio ordinario. Las pruebas practicadas, en concreto los documentos aportados, tienen como función acreditar los hechos oportunamente alegados por las partes en esos escritos configuradores del objeto del proceso cuando son controvertidos. Pero no es admisible que las pruebas sustituyan a las alegaciones que deben realizarse en el trámite procesal que en nuestro sistema procesal se establece para la expresión de los hechos y demás alegaciones que configuran el objeto del proceso, que en el caso de la parte demandante es el escrito de demanda.// Aunque esta Sala ha admitido que la pretensión procesal experimente un cierto desarrollo durante el transcurso del proceso, producto de lo que metafóricamente se ha llamado "biología de la pretensión procesal", esa posibilidad de desarrollo tiene unos límites, y esos límites son los que resultan del art. 412 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la exigencia de permitir una adecuada defensa a las demás partes del proceso: las alegaciones fundamentales que determinan el objeto del proceso deben haber sido realizadas por la parte demandante en su demanda y no pueden ser admitidas las realizadas con posterioridad, sea en el trámite de conclusiones del juicio, sea en alguno de los recursos que pueda interponer contra las sentencias obtenidas en las sucesivas instancias."*

Por otro lado, este tribunal aprecia que la argumentación jurídica de la parte actora/apelante se mueve también en la indefinición, porque ha planteado un litigio sobre competencia desleal, pero, sin embargo, algunas de sus quejas acaban ciñéndose a ámbitos ajenos a ella, como lo son la protección de los derechos de propiedad intelectual o industrial, que como derechos de exclusiva tienen su propio y adecuado marco jurídico para su defensa. Acudir, como se ha hecho, al alegato de la existencia de plagio en folletos y manuales porque pudiera haber una reproducción literal de textos y fotografías, cuando en el plano concurrencial lo interesante era el contenido y el valor comercial de la información, cuya trascendencia concreta, desde el punto de vista técnico y comercial, no se explicaba suficientemente en la demanda, está apuntando en una dirección inadecuada en el seno de un litigio por competencia desleal, como lo es el presente, y no por vulneración de derechos de propiedad intelectual, lo que ha quedado extramuros de él.

Asimismo, tampoco consideramos admisible que un litigio que se planteó, esto sí de manera inequívoca, en el marco de la imputación de ilícitos concurrenciales, pueda acabar convirtiéndose, como se pretende con el pedimento subsidiario que se plantea en el escrito de apelación, en una reclamación de indemnización por incumplimiento contractual, lo que responde a un debate ajeno, por completo, al ámbito de las acciones ejercitadas en la demanda. No es lo mismo sustentar la reclamación en la comisión de conductas que resultasen ajenas al juego limpio en el seno del mercado, que es a lo que responden los tipos de competencia desleal, que hacerlo en la vulneración de un compromiso contractual, que a lo que se refiere es al simple incumplimiento de aquello que estaba pactado entre dos personas concretas al amparo del principio de la autonomía de la voluntad (artículo 1255 del C. Civil).

CUARTO.- Por otro lado, la parte actora ha pretendido deslizar en este expediente peritaciones con la vocación de que resultasen aleccionadoras en materia jurídica, lo cual excede del objeto que está permitido que pueda ser abarcado por esa clase de pruebas.



No resulta admisible que se presentase un dictamen pericial, como el elaborado por el catedrático de Derecho mercantil D. Narciso -documento nº 23 de la demanda-, con el fin de instruir al juzgador sobre la delimitación entre los ámbitos de protección propios de los derechos de propiedad industrial y la tutela que pueda dispensarse al "Know how" empresarial. Este tribunal es conocedor de la diferencia entre la titularidad de un derecho de exclusiva típico (como lo es el inherente a alguna de las modalidades en las que se materializa la propiedad industrial- patente, diseño industrial, etc) y el denominado "Know how" (que significa "saber cómo", en la lengua inglesa de la que procede tal expresión) que está integrado por el conjunto de conocimientos y técnicas precisas para poder emprender con eficacia una determinada actividad empresarial. Ni procede que se instruya al órgano jurisdiccional en asuntos de su exclusiva competencia (como lo es la aplicación del Derecho), ni podemos conceder ningún interés a la opinión que pueda tener el dictaminador sobre el "Know how" de índole tecnológica o comercial que pudiera haber llegado a acumular la actora, porque no vemos la razón por la cual, dada su condición de docente jurídico, estaría en condiciones de poder asignarle un determinado contenido concreto en el caso de INNEO TORRES SL.

Junto a ello, hacemos notar que la peritación sobre derecho **extranjero** que ha aportado la actora debería haberse ceñido a la identificación del cuerpo normativo vigente en el país concernido, a la exposición de su contenido, de su vigencia y de los criterios jurisprudenciales de aplicación, pues con eso se cumple la prueba que exige el art. 281.2 de la LEC; en similar sentido se inclina la previsión del artículo 34 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, que ciñe la información sobre derecho **extranjero** al texto, vigencia y contenido de la legislación, a su sentido y alcance, a la jurisprudencia, al marco procedimental y de la organización judicial, y a cualquier otra información jurídica relevante. Solo esa clase de caudal informativo podría ser tenido en cuenta por el tribunal español. En modo alguno resulta de recibo que el jurista **extranjero**, como ocurre en el informe emitido por FARAGONE ABOGADOS (documento nº 1 de la audiencia previa), se permita, además, el lujo de ofrecernos su opinión al respecto de cómo entiende que debería ser finalmente enjuiciado este caso concreto, ni que proponga la atribución de responsabilidades a la parte demandada como si su misión fuera defender los intereses de la actora.

Por último, la más palmaria de las paradojas se produce cuando observamos que el nombre del letrado firmante del recurso (Juan Botella Reyna) coincide con el de uno de los peritos que se presentó a declarar en el acto del juicio en la condición de tal y que ratificó al efecto el documento nº 8 de la demanda. Francamente, con independencia de otras posibles consideraciones que vamos a obviar, no nos ofrece ninguna confianza, ni garantía de imparcialidad, esa clase de actuación.

QUINTO.- Constituye un motivo de fricción jurídica cuál debe ser el Derecho aplicable al caso. Porque nos hallamos en el marco de un litigio suscitado entre dos sociedades españolas en el que, si nos atenemos al marco fáctico concretado en tiempo y forma, una de ellas reprochaba a la actora la comisión de actos de competencia desleal que habrían materializado sus efectos en el mercado brasileño. Obviamente, no podemos tener en cuenta otras conductas de índole concurrencial que ahora, es decir, fuera de tiempo y forma, se nos señala que podrían haber ocurrido en territorio español.

La parte demandada/apelada sostiene que al amparo de lo previsto en el apartado 1 del art. 6 del Reglamento CE nº 864/2007 (Roma II) relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, el Derecho aplicable debería ser el brasileño, porque es ese el territorio en el que se habría producido la actuación desleal que se denunciaba como tal en la demanda.

Aunque el soporte jurídico del alegato es cuestionable, puesto que se trata de una contienda entre sujetos españoles por actuaciones concurrenciales que proyectan sus efectos en un marco ajeno al espacio europeo (Brasil), lo cierto es que la aplicación de la normativa interna española sobre Derecho internacional privado nos conduciría a una consecuencia que, en su resultado final, viene a coincidir con la predicada por la parte apelada. A tenor de lo previsto en el artículo 10.9 del C. Civil las obligaciones no contractuales (pues el marco de los ilícitos concurrenciales encaja en ellas) se rigen por la ley del lugar donde hubiera ocurrido el hecho de que deriven.

En definitiva, nos vemos abocados a tener en cuenta, en principio, la regulación brasileña, puesto que en Brasil vendrían a coincidir tanto la "lex loci delicti commissi" como la "lex loci damni".

El dictamen emitido por FARAGONE ABOGADOS (documento nº 1 de la audiencia previa), aunque inútil en sus conclusiones finales, como ya hemos explicado, sí nos sirve, cuando menos, para poder constatar que en la legislación brasileña, en concreto en la Ley 9279/96 (arts. 195, 207, 208 y 209), se tipifican como ilícitas y se concede derecho al resarcimiento en el ámbito civil por las conductas de explotación fraudulenta de la clientela ajena y de explotación de la información industrial o comercial de otro que tenga carácter confidencial, así como por los actos de confusión de carácter desleal entre establecimientos, industriales o prestadores de servicios y sus prestaciones.



Aunque en la sentencia de la primera instancia no se efectúa discernimiento alguno con respecto a la problemática del Derecho aplicable, ello no impide que podamos considerar acertado el modo en el que se analizan las conductas concretas en las que la demandante fundaba su demanda. Porque lo que no ha quedado acreditado es que el mismo tipo de comportamiento tipificado como ilícito en España y en Brasil deba ser enjuiciado con criterios diferentes en uno y otro país. Y en caso de insuficiencia de prueba sobre el Derecho **extranjero** la mejor de las diversas soluciones imaginables pasaría porque el tribunal enjuiciador procediese a la aplicación, siquiera de manera sustitutiva, del Derecho material del foro ("Back To Lex Fori Rule"), en este caso el español, para resolver la contienda (sobre la admisibilidad de esta solución, véase la sentencia del TC 155/2001, de 2 de julio y la opción adoptada por la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil -artículo 33.3).

De ahí que pese a la matización sobre el Derecho aplicable, no necesariamente debamos considerar desacertadas las valoraciones jurídicas vertidas por el juzgador en su sentencia. Es más, las consideramos aceptables e incluso las compartimos en lo sustancial en cuanto se centra en el enjuiciamiento de lo que podría reprocharse como ilícito concurrencial al amparo de la normativa aplicable al caso.

SEXTO.- La apelante sostiene que la parte contraria debería ser considerada como autora de un ilícito de violación de secreto ajeno, que consistiría en el "know how" correspondiente a espacios tecnológicos no cubiertos por las patentes sobre construcción de torres eólicas y que permitían a INNEO TORRES la construcción de las mismas de una forma eficiente.

Ya hemos señalado antes que el primer óbice oponible a este planteamiento es que la actora no efectuó el suficiente esfuerzo para exponer en su demanda, con el conveniente detalle, cuáles eran esos conocimientos que tendrían un especial valor para INNEO TORRES SL. No puede suplirse ese esfuerzo con el efectuado en el escrito de apelación, porque es un momento ya tardío para hacerlo. Como tampoco cabe que se pretenda ahora alegar que se trataría de información vinculada como un complemento necesario de patentes registradas determinadas, cuando ese alegato no fue objeto de exposición, como debería haberse hecho, en la demanda.

Por otro lado, siguiendo el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS, que también está suscrito por Brasil como miembro que es de la OMC), para que la información empresarial pueda considerarse secreta y sea susceptible de protección es necesario que concurren los siguientes requisitos: 1) que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; 2) que tenga un valor comercial por ser secreta; y 3) que haya sido objeto de medidas razonables, atendidas las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Pues bien, a la vista de esa definición legal, difícilmente podría atribuirse la condición de secreto empresarial a la información sobre procedimientos, material y organización constructiva que aduce la apelante, cuando según se ha estado alegando con reiteración en su escrito de recurso ello se recogía "*en proyectos y propuestas que INNEO TORRES realizaba a sus clientes*" (página 14, párrafo cuarto, página 16, párrafo quinto y página 17, párrafo cuarto) o quedaba expresado en las "*propuestas comerciales de mi mandante*" (página 15, párrafo 4º). Si ese era el modus operandi, resulta bastante obvio que no era una información sujeta a medidas para el mantenimiento de la misma en secreto, pues se publicitaba a tercero en propuestas de captación de clientela.

Con esta alegación de la parte apelante no se proporciona soporte a la imputación del ilícito concurrencial que se aducía en la demanda.

SÉPTIMO.- La apelante imputa a la demandada, ESTEYCO SAP, la comisión de actos de engaño por haber mencionado como propios en su página web proyectos de torres en parques eólicos en distintas localidades de España y en el **extranjero**, e incluido fotos de ellos, cuando el fabricante y constructor de las torres fue INNEO TORRES SL. En concreto, aduce la apelante que las menciones y documentación fotográfica se referiría a los parques eólicos de Gostyn (Polonia), de Coll de Panisot, Les Forques, Casa Nova y Trairi.

A este respecto, hemos de decir que no encontramos en la demanda ni una sola palabra referente a la utilización de este mecanismo concreto de publicidad en la web como vehículo para la incursión en competencia desleal, ni tampoco referencia alguna a la mayor parte de esos parques eólicos. El único allí citado, de entre los ahora alegados, era el Casa Nova y lo que se reprochaba en el momento procesal propicio para ello nada tenía que ver con el empleo del mecanismo que ahora se aduce, sino con una oferta concreta realizada directamente por ESTEYCO a la entidad WPE en su condición de asesor tecnológico.

Por lo tanto, también hemos de descartar la posibilidad de encontrar en este alegato de la apelante el motivo para sustentar la imputación de la competencia desleal que se aducía en la demanda.



OCTAVO.- La recurrente imputa a la demandada, ESTEYCO SAP, la generación de confusión en el mercado, merced a su relación con GRUPO CORTEZ en Brasil, cuando la tecnología utilizada era, según afirma, la de INNEO TORRES.

El problema estriba en que la documentación a la que se refiere la apelante como provocadora de esa supuesta confusión (publicidad incorporada al acta notarial aportada como documental nº 16 de la demanda) no procede de la demandada, ESTEYCO SAP, sino de un tercero, GRUPO CORTEZ. Es esta entidad la que menciona en su publicidad que se vale de la utilización de tecnología desarrollada por ESTEYCO. Esta mención, efectuada por tercero, sin mayor concreción, cuando ESTEYCO SAP es precisamente una empresa de tecnología que ha desarrollado, asimismo, aparte de la compartida con la demandante, la propia (pues también tiene sus propios registros de propiedad industrial), ni supone la comisión de un ilícito de confusión precisamente con las prestaciones procedentes de INNEO TORRES SL, ni de haberlo habido resultaría imputable, de manera clara, a ESTEYCO SAP.

Nuevamente tenemos que afirmar que este alegato de la apelante resulta inidóneo para fundar la imputación de deslealtad concurrencial que se aducía en la demanda.

NOVENO.- Finalmente, la apelante atribuye a ESTEYCO SAP la comisión de actos de imitación desleal por haber plagiado ("fusilado", según la recurrente) las presentaciones de INNEO TORRES SL, que eran documentos de su exclusiva propiedad e intelectual e industrial, en sus relaciones con el cliente WEG en el proyecto de Sao Bento do Norte (Brasil).

Este alegato suscita varias reflexiones. En primer lugar, que el mero hecho de reproducir en su literalidad textual y gráfica una determinada documentación elaborada en la órbita de la demandante, que es a lo que se refieren los dictámenes del perito ingeniero Sr. Onesimo y la declaración testifical del ingeniero Sr. Juan Miguel, a lo que nos conduciría es a la supuesta comisión de infracciones en el ámbito, como la propia parte recurrente está apuntando, de la propiedad intelectual, cuando ella misma ha decidido, sin embargo, no invocar esa clase de tutela en el presente litigio. El matiz es importante, porque precisamente el ilícito de la competencia desleal por imitación solo entra en juego allí donde no llega la tutela que proporcionan a su titular los derechos de exclusiva. Si el problema lo era la comisión de infracción de los derechos de propiedad intelectual, no tenía sentido acudir al ámbito de la competencia desleal por imitación. La teoría de la complementariedad relativa, que es la seguida por la jurisprudencia, implica que no cabe invocar la normativa sobre competencia desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en el ámbito de los derechos de exclusiva, salvo que el comportamiento tenga efectos anticompetitivos distintos de los que responden a la mera vulneración de la exclusiva (sentencias de la Sala 1ª del TS 504/2017, de 17 de septiembre, 379/2008, de 20 de mayo, 95/2014, de 11 de marzo, 586/2012, de 17 de octubre y 105/2016, de 26 de febrero).

Por otro lado, si la actora ha soslayado recurrir a otros marcos jurídicos desde los que asentar con más solidez sus pretensiones es por la sencilla razón de que ni siquiera está realmente segura de tener la titularidad exclusiva de los derechos que afirmaba en la demanda, porque podría serlo de carácter compartido con la demandada, que colaboró, como resulta del propio tenor de los contratos entre ellos suscritos, de manera permanente en el proceso de flujo de información y de creación de documentación técnica. De ahí que la propia apelante haya acabado aludiendo a ello como posibilidad alternativa en su escrito de recurso. Pero la fijación de los límites para la gestión compartida de esos derechos entre sus cotitulares no es algo que incumba al ámbito de la competencia desleal.

En segundo término, la parte demandante, INNEO TORRES SL, ha estado esgrimiendo la titularidad de esos derechos sobre información y operativa técnica constructiva porque considera que los contratos que fue sucesivamente suscribiendo con ESTEYCO SAP así se lo reconocían (entre otros, los de fecha 2 de enero de 2010 y 2 de enero de 2012). Sin embargo, parece querer ignorar que el contrato que también firmó el 25 de octubre de 2013 conllevó que se dieran por vencidos todos los contratos anteriores firmados entre ellos y que la resolución de éste, mediante el documento de 26 de noviembre de 2014, implicaba que se dejaba en libertad a ESTEYCO SAP (al margen de posible reclamación) para lo que pudiera hacer, en el ámbito de lo que había sido hasta entonces el marco de su colaboración, a futuro, en concreto, con posterioridad al 10 de septiembre de ese año. Pues bien, los hechos y actuaciones que están motivando la queja de la actora son todos posteriores a esa referencia temporal, con lo que, siendo una cuestión que no estaba ya sujeta a pacto, y habiendo participado ESTEYCO SAP en la creación de las aportaciones técnicas que se generaron durante su colaboración con INNEO TORRES SL (lo que la referida contratación también deja bien a las claras en su texto), no vemos la razón por la que aquella no pudiera también servirse, al igual que ésta, de los frutos de la experiencia acuñada y del material resultado de su pretérita cooperación, fuera ya de toda limitación convencional que hubiera mediado entre ellas en el pasado, sin que se le pueda reprochar por ello la incursión en imitación desleal.



En último lugar, los indicios que obran en autos desvelan, además, que lo que la demandada ESTEYCO SAP ha venido realizando ha sido poner en el mercado la oferta de la prestación de los servicios que son propios de sus competencias de ingeniería, como lo son el diseño, los cálculos, la elaboración de planos y la resolución de incidencias técnicas en obras, que son del mismo tipo que los que prestaba en su momento para INNEO TORRES SL; así resulta de las declaraciones testificales prestadas por otros intervinientes en el sector, como el ingeniero Sr. Alejandro (CALTER, ingeniería de estructuras) o el ingeniero Sr. Antonio (SIEMENS/GAMESA, empresa de energías renovables que tiene una unidad de torres para aerogeneradores). No hemos podido apreciar que la demandada hubiera asumido, precisamente, la labor de efectuar la construcción de las torres que antes desarrollaba INNEO TORRES SL, que es una función distinta a la de ingeniería; de hecho, no advertimos que así lo afirmaran los testigos que vivieron de primera mano la actuación de la demandada en Brasil, tales como los señores Bartolomé y Conrado. Ni tampoco advertimos en la documentación aportada que ESTEYCO SAP ofertara al mercado algo distinto de lo que son sus propias competencias técnicas.

Tras desvincularse de INNEO TORRES SL, la entidad ESTEYCO SAP pasó a prestar los servicios de ingeniería para terceros (otras empresas constructoras), sin que pueda oponérsele ningún óbice a que lo hiciera así. Como tampoco cabe hacerlo a que en el desempeño de esa función pudiera valerse de la información y el conocimiento sobre la tecnología de la construcción de torres eólicas de hormigón que hubiera acuñado en su momento, fruto de su pretérita colaboración con INNEO TORRES SL, vistas las consideraciones que hemos efectuado precedentemente.

DÉCIMO.- En materia de costas de la segunda instancia nos atenemos a lo establecido en el nº 1 del artículo 398 de la L.E.C. para los casos de desestimación del recurso de apelación.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente

FALLO

1º.- Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación de INNEO TORRES SL contra la sentencia pronunciada por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid en el procedimiento número 240/2016.

2º.- Imponemos a la parte apelante las costas derivadas de la segunda instancia.

Hacemos saber a las partes que tienen la posibilidad de interponer ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, recurso de casación y, en su caso, recurso extraordinario por infracción procesal contra la presente sentencia, de los que conocería la Sala Primera del Tribunal Supremo, si fuera procedente conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación para la admisión de esa clase de medios de impugnación.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los ilustrísimos señores magistrados integrantes de este tribunal.