



Roj: **SJM B 23/2018 - ECLI: ES:JMB:2018:23**

Id Cendoj: **08019470032018100002**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **3**

Fecha: **14/03/2018**

Nº de Recurso: **332/2017**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **Recurso de apelación. Concurso de acreedores**

Ponente: **EDUARDO PASTOR MARTINEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Juzgado Mercantil núm. 3 de Barcelona

Juicio Ordinario 332/17-D3

SENTENCIA núm. /2018

En Barcelona, a 14 de marzo de 2018.

Ilmo. Sr. Eduardo Pastor Martínez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La representación procesal de la parte actora formuló escrito de demanda contra las señaladas demandadas en fecha de 12/04/17. Tras la alegación de los hechos y fundamentos de derecho que consideró oportuno señalar, concluyó suplicando:

"(...) dicte en su día Sentencia por la que:

1.- En cuanto al Sr. Cayetano :

1.1.- *Se declare que ha realizado actos de competencia desleal de **violación de secretos**, de conformidad con el art. 13 LCD , por haber puesto a disposición de Soltec los desarrollos industriales descritos en la presente demanda. Y, con carácter subsidiario, haber realizado actos de competencia desleal contrarios a las exigencias de la buena fe, de conformidad con el art. 4 LCD .*

1.2.- *Se condene a cesar en la violación de cualquier secreto empresarial de Albiral y se prohíba expresamente la reiteración de dicha conducta.*

1.3.- *Se condene a resarcir económicamente a mi representada por el enriquecimiento injusto, en la cuantía que se determine en ejecución de Sentencia y a resultas de la prueba practicada, de acuerdo con las bases establecidas en el Hecho Noveno de la presente demanda.*

1.4.- *Se condene -con carácter solidario con Soltec d'Enginyeria i Projectes S.L.-, a la publicación de la Sentencia condenatoria, a costa de la demandada, en una revista especializada en el sector que designe la demandante.*

1.5.- *Con expresa condena en costas a la parte demandada.*

2.- En cuanto a Soltec d'Enginyeria i Projectes S.L.:

2.1.- *Se declare que ha realizado actos de competencia desleal por aprovechamiento de una infracción por **violación de secretos** industriales de Albiral, de conformidad con el art. 14 LCD , al haber obtenido provecho de los desarrollos industriales de Albiral descritos en la presente demanda. Y, con carácter subsidiario, haber realizado actos de competencia desleal contrarios a las exigencias de la buena fe, de conformidad con el art. 4 LCD .*

2.2.- *Se condene a cesar en la fabricación, utilización, ofrecimiento a tercero, comercialización, así como la importación y posesión para dichos fines, de cualquier producto que incorpore los secretos industriales de Albiral descritos en la presente demanda, así como prohibir la reiteración de esta conducta en el futuro.*



2.3.- Se condene a retirar del tráfico económico los productos a los que se refiere el apartado 2.2 anterior, así como al embargo y destrucción de todas las unidades que se hayan retirado del mercado.

2.4.- Se condene a resarcir económicamente a mi representada por los daños y perjuicios causados, en la cuantía que se determine en ejecución de Sentencia y a resultas de la prueba practicada, de acuerdo con las bases establecidas en el Hecho Noveno de la presente demanda. Dicha condena es subsidiaria en los términos indicados en el Hecho Noveno del presente escrito.

2.5.- Se condene -con carácter solidario con Cayetano -, a la publicación de la sentencia condenatoria, a costa de la demandada, en una revista especializada en el sector que designe la demandante.

2.6.- Con expresa condena en costas a la parte demandada" .

Segundo.- Las alegaciones de la actora, en cuanto relevantes para la delimitación del objeto del proceso, pueden ser resumidas de la siguiente manera:

1.- Albiral Display Solutions S.A. ("Albiral") es una empresa familiar dedicada al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización, entre otros productos, de monitores monitorizados, destinados a completar los elementos tecnológicos de lugares de encuentro profesional. Albiral formuló demanda de juicio ordinario contra Soltec d'Enginyeria i Projectes S.L. ("Soltec") el pasado día 26/5/16, en materia de infracción de derechos de propiedad industrial y por actos de competencia desleal, de la que conoce el Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona. Queda aportada a las actuaciones como doc. 1. Soltec es una empresa competidora creada en el año 2001 por antiguos trabajadores de Albiral.

2.- En ese proceso, Albiral denuncia la imitación parasitaria por Soltec de su oferta comercial, que trae como consecuencia que todos los monitores del catálogo de Soltec (que constituyen una de las facetas más importantes del negocio de ambas empresas) coincidan exactamente, en cuanto a diseño y prestaciones, con los monitores de la marca "Arthur Holm" y otra rama de productos comercializados por Albiral. También se imputa allí la infracción de un modelo de utilidad de la que es titular Albiral, relacionado con la incorporación de un micrófono articulado dispuesto junto al monitor.

3.- Particularmente, se ha podido advertir desde su comercialización en 2013 que importantes prestaciones incorporadas a los monitores de Soltec, que difieren de los monitores de Albiral, también fueron desarrolladas en los departamentos de I+D+I de Albiral, con sus medios materiales y personales (entre ellos el Sr. Cayetano). Se trata de los monitores "RET" de Soltec, respecto de los monitores "Dynamic" y "Dynamic 2" de Albiral. En dicho momento, Albiral desconocía el medio por el cual Soltec había podido tener acceso a las prestaciones y soluciones técnicas de Albiral. Llamaba la atención el escaso tiempo con el que Soltec había logrado reproducir esas prestaciones, dado su carácter complejo y la nula experiencia y escasos recursos de Soltec en este apartado. Entre otros extremos, sorprendía que Soltec mantuviera exactamente los detalles propios de Albiral del cajetín de los planos de instalación de uso interno de la actora y sus instaladores.

4.- Sin embargo, a raíz de los términos de la contestación a la demanda que se ventila ante el Juzgado Mercantil núm. 5 de Barcelona, Albiral ha podido conocer que Soltec tuvo acceso a su información secreta a través de un antiguo trabajador, el codemandado Sr. Cayetano , que perteneció a su departamento técnico de I+D+I. Este habría vulnerado sus deberes de confidencialidad para vender a Soltec información técnica, estratégica y secreta de Albiral, infringiendo sus deberes laborales más básicos y aprovechándose Soltec de esa infacción. El Sr. Cayetano (docs. 5 y 6) prestó sus servicios para Albiral desde 2010 hasta 2012, como trabajador por cuenta ajena en la categoría de Ingeniero Senior de Innovación y Producto. Albiral prescindió de los servicios del Sr. Cayetano en enero de 2012, mediante despido improcedente (bloque documental 7). El Sr. Cayetano tuvo acceso continuado a la información técnica y de diseño de Albiral, singularmente respecto de las soluciones que Soltec ha incorporado a sus productos.

5.- Las prestaciones de Albiral incorporadas por Soltec a sus monitores RET consisten en las guías de elevación a bolas (Accuride), carátula, tapa y otros elementos menores que fueron ideados por los trabajadores de Albiral en 2011 y que no fueron descartadas por esta, aun cuando no fueran comercializadas en su integridad de forma inmediata, sino que estaban destinadas a ser incorporadas a nuevas familias de monitores.

6.- Toda la información relativa al departamento de I+D+I de Albiral tiene valor estratégico, se mantiene de forma reservada y solo tienen acceso a ella las personas adscritas a dicho departamento. El acceso físico a las instalaciones donde se depositan los planos y prototipos de productos, al igual que el acceso a los archivos informáticos, está restringido a esos profesionales. Este valor resulta del informe de experto aportado como doc. 10 de la demanda ventilada previamente (doc. 1).



7.- El Sr. Cayetano ha realizado actos de competencia desleal de explotación de secretos de conformidad con el art. 13.1 LCD , por haber puesto a disposición de Soltec los desarrollos industriales descritos o, subsidiariamente, actos contrarios a las exigencias de la buena fe, ex art. 4 LCD .

8.- Soltec ha realizado actos de competencia desleal por aprovechamiento de una infracción por **violación de secretos** industriales de Albiral, de conformidad con el art. 14.2 LCD o, subsidiariamente, actos contrarios a las exigencias de la buena fe, ex art. 4 LCD .

9.- El informe pericial aportado por Albiral, cuantifica el importe de las ventas de productos RET de Soltec en el período 2013-diciembre 2017 en 1.715.232 euros, estimando el lucro cesante de Albiral como consecuencia de dichas ventas en 597.587 euros.

Tercero.- La demanda fue admitida mediante Decreto y se acordó su traslado a las partes demandadas, que contestaron a la demanda en fecha de 26/07/17. Comparecidas bajo una misma representación procesal, tras la alegación de los hechos y fundamentos de derecho que tuvieron conveniente ofrecer, concluyeron solicitando la desestimación de la demanda y condena en costas de la actora.

Cuarto.- Las alegaciones de las codemandadas, en cuanto relevantes para la delimitación de las cuestiones controvertidas, pueden ser resumidas de la siguiente manera:

1.- El Sr. Cayetano tenía experiencia previa a su desempeño profesional por cuenta de Albiral en el sector de la adaptación de monitores, puesto que había desarrollado proyectos análogos con anterioridad. Por dicho motivo, por su experiencia en el sector y concreta aplicación de ese tipo de soluciones (sistema de elevación, muelles y embellecedores) propuso integrarlas en los productos de Albiral. Por la misma razón, Soltec contó con la ayuda profesional del Sr. Cayetano , una vez extinguido su vínculo laboral con la actora, para el desarrollo de sus productos, siendo entonces cuando este propuso la incorporación de algunas soluciones técnicas.

2.- Esas tecnologías no pueden considerarse *know-how* ni del Sr. Cayetano , ni de Albiral, ni de Soltec, puesto que se trata de soluciones habituales en el mercado y son comercializadas por multitud de proveedores. Así, entre los productos difundidos por competidores de ambas empresas pueden encontrarse sistemas de elevación de monitores que integran las guías y demás soluciones a las que alude la actora en su demanda.

3.- En adición a lo anterior, los productos comercializados por Soltec difieren notablemente de los productos comercializados por la actora, tanto estéticamente como en la parte técnica de funcionamiento.

4.- De todo lo anterior resulta:

- (i) Que las soluciones que la actora reivindica como propias no son secretos profesionales.
- (ii) Que el Sr. Cayetano nunca reveló secretos profesionales de Albiral a Soltec.
- (iii) Que Soltec jamás explotó deslealmente los secretos de Albiral.
- (iv) Que Soltec no indujo al Sr. Cayetano a infringir sus obligaciones contractuales.

Quinto.- Las partes fueron convocadas para la celebración de audiencia previa, que tuvo lugar el día 27/11/17. Agotadas las finalidades del acto, se señaló para la vista principal del juicio el día 7/3/18.

Sexto.- Llegado el día de la vista, se procedió a la práctica de los medios probatorios que habían resultado admitidos. A su razón tuvo lugar la reproducción de la prueba documental, los interrogatorios de los testigos Sres. Luis Pedro (antiguo trabajador de la actora), Camilo (Director de I+D+I de la actora), Dimas (trabajador de la actora), Hipolito (administrador de Soltec) y Samuel (antiguo trabajador de la actora), así como la crítica oral de los dictámenes periciales aportados por la actora (técnico y económico) y demandada (técnico). Quedaron los autos vistos para resolver.

HECHOS PROBADOS

La valoración de las alegaciones de las partes y de su esfuerzo probatorio permite enumerar, como acreditados en la instancia y relevantes para la solución del caso, los siguientes hechos:

- 1.- Albiral Display Solutions S.A. se dedica desde el año 2002 al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización, entre otros productos, de monitores motorizados para aplicaciones corporativas y encuentros profesionales públicos o privados, que se comercializan bajo las marcas "Arthur Camilo " y "Albiral".
- 2.- D. Cayetano es Ingeniero Técnico, con conocimientos y experiencia laboral aplicados al diseño de productos y técnicas de marketing.



3.- Durante los años 2010 a 2012, D. Cayetano formó parte de la plantilla laboral de Albiral Display Solutions S.A., desempeñando labores como Ingeniero de Innovación y Producto, integrándose en el departamento de I +D+I de dicha empresa. Durante ese lapso intervino en el desarrollo de prestaciones técnicas para el catálogo de monitores motorizados. Así, en el año 2011 diseñó un sistema de elevación de monitores con empleo de guías de elevación a bolas del proveedor Accuride, carátula adhesiva y muelle de cierre por tapa, que no fueron incorporadas de manera efectiva a la serie de productos comercializados por la empresa, pese a la preparación y prueba de prototipos al efecto durante el mes de mayo de 2011.

4.- D. Cayetano fue despedido en fecha de 2/01/12. Albiral Display Solutions S.A. reconoció la improcedencia del despido en dicho momento. De forma inmediata al cese de su relación laboral, D. Cayetano ofreció sus servicios profesionales a Soltec d'Engenyeria i Projectes S.L. que, ya en ese momento, se encontraba preparando la producción de monitores motorizados en competencia con los productos difundidos por Albiral Display Solutions S.A. Se trataba de los monitores de la serie "RET", que fueron finalmente introducidos en el mercado en enero de 2013.

5.- A resultas de la colaboración profesional entre D. Cayetano y Soltec d'Engenyeria i Projectes S.L., los monitores de la serie "RET" introdujeron efectivamente la solución de sistema de guiado por bolas proyectada por el primero durante su desempeño laboral por cuenta de Albiral Display Solutions S.A. en 2011, una carátula adhesiva como embellecedor del conjunto y una solución a base de muelles para la tapa automatizada del monitor.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Planteamiento del caso.

De acuerdo con lo resuelto durante la celebración del acto de audiencia previa y según se desprende de los fundamentos anteriores, para alcanzar una solución en el caso debo analizar las siguientes cuestiones.

En primer lugar, debo distinguir lo que sea objeto de este proceso respecto del declarativo que, de manera simultánea, se sigue entre las mismas partes ante el Juzgado Mercantil núm. 5 de este partido, en ejercicio de acciones acumuladas en materia de protección industrial y competencia desleal, para enunciar las consecuencias que la pendencia de esa acción y la forma en que ha sido ejercitada producen en este proceso.

En segundo lugar, pese a los límites que asumiré a la hora de dar respuesta a la anterior cuestión, debo analizar si los productos de Albiral y Soltec que se describen en los escritos de postulación y las periciales traídas al proceso son o no idénticos, por tratarse de un extremo discutido y de acuerdo con los efectos que eso pueda producir en el razonamiento indiciario que sugiere la actora en su escrito de demanda como presupuesto de hecho para dar por acreditada la infracción que imputa.

En tercer lugar y una vez resuelto el extremo anterior, debo delimitar la concreta extensión de los secretos industriales de los que pueda ser titular Albiral, desde una doble perspectiva. Por un lado, para decidir si la utilización de un sistema de guiado por bolas, la aplicación de un muelle para la apertura de una tapa y la colocación de un embellecedor, son aplicaciones industriales o de diseño susceptibles de ser consideradas como secreto a los efectos del art. 13 LCD. Por otro lado, para considerar si alguno de esos eventuales secretos quedaría absorbido por las competencias y conocimientos que hubiera podido adquirir el Sr. Cayetano durante su desempeño laboral como empleado de la actora.

En cuarto lugar, como hito central en el caso y todo de acuerdo con la formulación de la causa de pedir de la actora, debo decidir si el Sr. Cayetano, una vez desvinculado de Albiral, explotó los secretos de esta para ofrecer soluciones técnicas a Soltec.

A su vez y en quinto lugar, según la misma formulación, debo igualmente resolver si Soltec se aprovechó de la infracción eventualmente cometida por el Sr. Cayetano de alguna de sus obligaciones contractuales, lo que me llevará a discriminar si ese deber existía en el momento en que todo eso pudo suceder.

Los razonamientos anteriores me conducirán a la estimación parcial, en cuanto al número de secretos violados, de las acciones declarativas que formula el actor, al considerar como concurrente en el caso la infracción del art. 13.1 LCD que imputa al Sr. Cayetano y desestimar la existencia del ilícito que se imputa a Soltec.

Tras ello, en sexto lugar, decidiré el resultado del resto de acciones acumuladas, que estimaré parcialmente.

Segundo.- Lo que se discute ante el Juzgado Mercantil núm. 5 de este partido.

Tal y como se ha señalado en el antecedente oportuno, este proceso trae causa de otro declarativo que se sigue ante el Juzgado Mercantil núm. 5 de este partido y en el que también intervienen, como actora y demandada, Albiral y Soltec. En ese proceso y en lo que aquí es relevante, Albiral imputa a Soltec la comisión de actos de



infracción de un modelo de utilidad y de imitación, explotación y violación de normas de los arts. 11.2 , 11.3 y 15.1 LCD . Todo en relación con la comercialización por Soltec, en las condiciones en que así lo hizo, de su gama de productos "RET", a las que Albiral se refiere en esta demanda (hecho primero, p. 3) como "imitación parasitaria", de acuerdo con toda una serie de características técnicas de los productos "Arthur Camilo " y "Albiral" (pp. 18-19 demanda).

Fue en el curso de ese proceso, a raíz de la contestación que allí ha dado Soltec, que Albiral tuvo conocimiento de que tres concretas soluciones técnicas que ha empleado Soltec y que fueron previamente probadas por Albiral en sus prototipos durante 2011 (el sistema de guiado por bolas, la carátula y el muelle de cierre), fueron facilitadas por su desarrollador, el Sr. Cayetano . Visiblemente afectada por el límite de preclusión para la acumulación de acciones que marca el art. 401.1 LEC , Albiral formuló de forma autónoma la presente demanda, solicitando en ella la acumulación a aquellas primeras actuaciones, que fue rechazada por ese Juzgado mediante Auto de 26/09/17 por razón de las reglas dadas en este partido para el conocimiento de acciones exclusivamente fundadas en ilícitos concurrenciales, criterio al que se aquietó la actora.

Es evidente la comunicación del objeto de los procesos y, según parece, este será resuelto en primer lugar. Se da aquí una situación paradójica, que es la de la necesidad de proceder a un examen de hecho respecto de algunos de los presupuestos de las acciones en materia de competencia desleal que allí se ventilan, puesto que son homogéneos respecto de los que cabe considerar aquí. Se trata de un examen sobre la identidad de las soluciones técnicas que consideran los escritos y dictámenes periciales que presentan las partes, lo que guarda estricta relación con la discusión necesaria para determinar si ha existido acto de imitación con aprovechamiento -lo que se resuelve allí-. Porque aquí, como enfáticamente recuerda la actora a lo largo del escrito de demanda, para medir la infracción de un secreto industrial y su posible impacto en el proceso económico de un competidor -aprovechamiento-, cabe recurrir a las presunciones como actividad intelectual asimilada a la prueba: el indicio confirmado de la identidad de productos puede conducirnos hasta la conclusión de que ha existido previa violación y aprovechamiento de un secreto. En la aplicación práctica de la LCD son abundantes los supuestos de comunicación de ilícitos, pese a su acusada formulación sistemática. Este caso es uno de ellos. Quizá aquí concurre un elemento particular que es muy favorable para la distinción de procesos y es que la actora sola imputa violación y aprovechamiento en relación con tres elementos de uno de sus prototipos (y en la medida en que, indubitadamente, tuvo conocimiento estricto de ellos el Sr. Cayetano , al haberlos desarrollado personalmente).

Sin embargo, nada de lo resuelto aquí producirá efecto alguno allí, más allá de que ese Juez pueda considerar esta resolución y los hechos que doy por probados como un antecedente lógico para su proceso, así en el art. 222.4 LEC .

Tercero.- Identidad de los monitores de Soltec y Albiral.

Basta una simple reproducción de los croquis y fotografías que se incorporan en la demanda (pp. 16-17), de los documentos enumerados en el índice que igualmente incorpora (p. 55) y del resto de material gráfico que desgrana la pericial aportada por la actora (perito Sr. Francisco) para concluir, de manera rotunda y sin que sea necesario recurrir a ninguna máxima de ciencia o experiencia adicionales en términos del art. 348 LEC , que existe una identidad acusada entre los sistemas de elevación de monitores que emplean Albiral y Soltec, de modo que es evidente que la segunda ha reproducido las soluciones técnicas de la primera, dado que las comercializó o desarrolló con antelación. Y nada desvirtúa esta conclusión, que es de todo punto irrefutable. Ni siquiera considerar la eventual rigidez del rango técnico posible para esa clase de productos, que no es tal, de acuerdo con la dispersión de la oferta comparable de otros competidores (bloque documental 22 de la demanda). Ninguna de las eventuales variaciones introducidas por Soltec en ese sistema, de carácter accesorio, desvirtúa esa conclusión.

Esas mismas conclusiones se extienden, abandonando la aproximación al sistema de elevación y considerando sus elementos particulares, respecto de una de las tres soluciones técnicas sobre las que se discute aquí: el sistema de guiado de bolas probado por Albiral en 2011. La demandada ha insistido, en su escrito de contestación y en diversas ocasiones durante el proceso, en la singularidad de sus diseños. Pero respecto de esa alegación recurrente, puramente dialéctica y de escaso calado a los efectos del art. 405.2 LEC , no se ha ofrecido prueba alguna, en términos de especialidad de su solución respecto de la que previamente plasmó el Sr. Cayetano por cuenta de Albiral en un prototipo (bloque documental 19 actora) elaborado en 2011. Es más, toda la prueba ha resultado contradictoria de este extremo, tan frívolamente discutido por la demandada. Todos los intervinientes, testigos y peritos técnicos, han partido, de forma más o menos explicitada, de la asunción de que el Sr. Cayetano puso a disposición de Soltec en 2012, tras haber sido despedido por Albiral, la misma solución que elaboró por cuenta de esta durante el curso anterior.



Este último inciso hace necesaria una valoración adicional: ¿en qué consiste esa solución? Albiral y Soltec compiten para la instalación de monitores motorizados, que tienen la particularidad de instalarse en salas de convenciones y espacios asimilados y que presentan la particularidad, para denotar un valor añadido de diseño y funcionalidad, de "ocultarse" en una suerte de cajón instalado bajo una mesa o superficie similar, de modo que solo "emergen" a demanda del usuario del equipo. Por todo eso un elemento central de ese sistema de elevación es el del mecanismo de guiado. Y, como bien constataron ambos peritos técnicos durante la crítica oral de sus dictámenes, ni Albiral ni Soltec fabrican directamente los componentes de estos sistemas, sino que los adquieren, entre otros, de un mismo proveedor de referencia en el mercado, Accuride, que suministra guías específicamente diseñadas para desarrollar esta función. Sin embargo, siendo lo anterior relevante, en el sentido de que Albiral no es la fabricante de esas guías, cuya funcionalidad y características son ampliamente conocidas en el mercado, resulta igualmente notable, en el sentido que será de ver en términos de "secreto" en el fundamento siguiente, que lo que Soltec ha copiado es la concreta utilización o disposición que Albiral hace de esas guías. De entre todas las referencias de guías posibles en el mercado, Soltec adquiere las mismas que probó Albiral en 2011, las emplea de la misma forma singular en que Albiral proyectó hacerlo (en su configuración y según refiere el Sr. Francisco en su informe) y en el contexto de un sistema operativo, considerado en conjunto, que es igualmente una reproducción del sistema de elevación Albiral.

Por el contrario, respecto de los dos elementos adicionales que se traen a discusión aquí, carátula y muelle, no puedo alcanzar la misma conclusión. Comienza la actora por titubear en la construcción de su discurso y así lo hace igualmente su perito en su dictamen al aportar sus conclusiones sobre estos extremos: antes que copia, porque no son exactamente los mismos elementos en su disposición técnica y ejecución material, son una inspiración de las soluciones de Albiral. Esta conclusión se corrobora por el análisis de la perito de Soltec, Sra. Teodora, quien sobre el segundo de esos componentes, ya en su dictamen y de forma convincente durante la vista principal del juicio, explicó que el funcionamiento del "muelle de cierre por tapa" es inverso en uno y otro caso ("uno abre y otro cierra"). Todo esto también tendrá relevancia para la calificación de las experiencias en la disposición o utilización de estos elementos como secreto, de lo que me ocuparé en el siguiente fundamento.

Cuarto.- Los secretos de Albiral y la experiencia del Sr. Cayetano .

Aquí considero relevante traer los siguientes razonamientos:

1.- No parece que el caso exija desarrollar aquí una aproximación profunda respecto de la noción de "secreto" en el art. 13.1 LCD. Ambas partes se afanan en la cita y exégesis de abundantes materiales jurisprudenciales sobre ese extremo, que bien pueden tenerse aquí por reproducidos.

De este modo, basta con señalar que la legislación española, al tiempo de pronunciamiento de esta resolución, no regula un "concepto de secreto" y que esos materiales que he asumido aquí han desarrollado esa noción partiendo desde los ADPIC, primero, y lo que señala la D 8/6/16 en su art. 2. Ese concepto normativo de secreto asume cuatro premisas para delimitar la noción: que se trate de información empresarial, que tenga carácter reservado, que encierre valor comercial y que su titular haya adoptado medidas razonables para salvaguardar su carácter.

2.- En el caso, todas esas notas se encuentra en cuestión. ¿Puede ser constitutiva de secreto la utilización de unos componentes que ni siquiera fabrica Albiral? ¿Esa configuración supone auténtica información empresarial? ¿Posee valor comercial si fue plasmada en un prototipo que Albiral nunca decidió comercializar? ¿Qué cautelas empleó Albiral para preservar esa información y cómo distinguirla de la experiencia adquirida o capacidad profesional del Sr. Cayetano ?

3.- ¿Puede ser constitutiva de secreto la concreta utilización de un componente como el sistema de guiado Albiral? Para esta instancia, a propósito del empleo de ese sistema de guiado por bolas, la respuesta es que sí. Porque, por dos vías distintas, esa información, la disposición particular de esos elementos en el conjunto de un sistema de elevación de monitores desarrollado por Albiral, puede constituir secreto susceptible de la protección que la parte actora invoca.

En primer lugar, frente a la acentuada estrategia procesal que las demandadas ventilan en su contestación y que también es de ver en la pauta de estudio asumida por su perito, debe especificarse que "secreto" no necesariamente debe comportar "producto" o "invención". Es evidente que Albiral no ha diseñado, producido y comercializado las guías Accuride en cuestión, que son sobradamente conocidas, que poseen gran penetración en el mercado y que están específicamente concebidas para ser empleadas en sistemas de elevación, entre otras aplicaciones posibles. Pero, de mayor a menor grado de concreción, "secreto" también puede comportar "proceso", "técnica", "organización" o "planificación". Albiral no podría invocar, como si de un secreto empresarial se tratara, la oportunidad de emplear una guía Accuride para un sistema de elevación de monitores motorizados. Pero sí su plasmación en una aplicación concreta: la forma en que Albiral proyectó utilizar esas guías en el prototipo desarrollado en sus laboratorios de I+D+I durante el curso 2011. Distinguir



entre una u otra categoría de secreto puede tener trascendencia a la hora de cuantificar su valor comercial, su impacto en un proceso productivo o la incidencia económica de una infracción. Pero no por tratarse de un secreto de mayor o menor valor económico, esa información debe dejar de ser considerada como tal.

En segundo lugar, ese secreto-prestación también puede ser entendido en términos de secreto-experiencia. Eso a lo que de forma recurrente en el proceso ambas partes se refirieron como *know-how* : un complejo de conocimientos susceptible de aplicación comercial.

Por una y otra vía, daríamos en la conclusión de que Albiral poseía unos conocimientos particulares que se podían plasmar en una prestación determinada, dotada de capacidad individualizadora en el mercado, original en su composición y susceptible de aprovechamiento económico.

4.- Entonces, algunos razonamientos adicionales desde la perspectiva del art. 2 de la Directiva:

(i) El prototipo de Albiral suponía una configuración particular de componentes fabricados por terceros, desconocida en el mercado en 2011 (dictamen Sr. Francisco , p. 10), en la medida en que cada competidor aplicaba esos componentes previamente conocidos de una forma particular y propia, siendo que Albiral concibió una aplicación singular de esos productos generalmente conocidos (dictamen Sr. Francisco , p. 11).

(ii) La concreta utilización que Albiral realizaba del sistema de guiado por bolas Accuride en ese prototipo no era susceptible de ser conocida por los competidores sin un desarrollo de investigación paralelo, de carácter directo o inverso, por más que cada uno de esos competidores pudiera alcanzar soluciones equivalentes, como en efecto así lo hacían.

(iii) Ese prototipo reunía valor comercial. No se trata tanto aquí de medir las razones por las que Albiral no decidió incorporarlo a su línea de producción (en las gruesas palabras del Sr. Samuel). Ese valor resulta, de forma obvia, de dos circunstancias que son hechos pacíficos en el proceso. En primer lugar, que Albiral destinó a su elaboración sus propios recursos materiales y personales: el esfuerzo de su laboratorio de I+D+I para hallar una plasmación concreta, es decir, el prototipo. La información tenía un valor subjetivo, por más que fuera de menor intensidad que el asignado a otras soluciones (testifical del Sr. Camilo). En segundo lugar, que era susceptible de aplicación empresarial: Soltec lo incorporó a los productos que comercializó en 2013. El propio Sr. Hipolito se refirió a las ventajas que implicaba la utilización de un sistema de guiado por bolas para la elevación de los monitores. El resto de la prueba practicada no es especialmente útil en este sentido: la información también tenía un valor objetivo.

(iv) Por fin, pese a lo que pudiera haber dado de sí la práctica de la prueba testifical -en un sentido próximo a lo aducido en el punto anterior-, tampoco es especialmente trascendente considerar si Albiral aplicó determinadas cautelas para impedir la adquisición o explotación de sus secretos empresariales. Porque no se imputa esa conducta a un tercero, sino al empleado que diseñó el sistema, es decir, quien de forma incuestionable debía tener acceso a esa información reservada, sin que Albiral debiera aplicar un celo extraordinario en la custodia de la plasmación de su trabajo, más allá de lo que puedan considerarse prácticas bastantes (almacenamiento de prototipos o protección de determinada información en un servidor informático, en las testificales de los Sres. Camilo , Luis Pedro o Dimas). En efecto, en el caso no se discuten sobre las cautelas o protecciones de carácter externo, sino sobre las de ámbito interno y no se aduce que un trabajador no autorizado hubiera tenido acceso a esa información: fue el Sr. Cayetano quien la puso a disposición de Soltec (testifical del Sr. Hipolito). Es cierto que Albiral podría haber empleado medidas más intensas (pactos de confidencialidad que no se han traído al proceso), pero entiendo que, cuando se discute sobre la explotación de un secreto por parte de un antiguo trabajador encargado de desarrollos técnicos, el Sr. Cayetano , razón por la que tuvo acceso legítimo a esos materiales y cuando todo eso sucede de forma inmediata al cese de la relación laboral (de nuevo en la testifical del Sr. Hipolito), como elemento que incide en el mayor grado de antijuricidad de su comportamiento, cabe inferir que ya era suficientemente conocedor del carácter reservado de toda esa información. Pues ese carácter era inherente a la naturaleza del objeto y las particularidades de su propio desempeño laboral, sin necesidad de cautelas o mecanismos de inhibición adicionales y extraordinarios por parte de su empleador, constante la relación laboral o tras su cese. Cuántas veces la finalidad de un documento sobre confidencialidad no es la de delimitar el alcance de la información confidencial de una empresa o constituir una específica obligación de sigilo, como elementos que ya resultan de la especificidad de la función encomendada a un trabajador y de sus generales deberes de dependencia y lealtad, sino el establecimiento de consecuencias penales para el caso de contravención de esos deberes.

5.- ¿Qué es secreto y qué es experiencia del Sr. Cayetano ? La contraposición del secreto empresarial frente a las experiencias y habilidades adquiridas de forma irresoluble por un trabajador es un extremo que dista de ser pacífico. En ese plano surge habitualmente una tensión entre la necesidad de proteger los secretos empresariales (fórmula para el éxito empresarial, motor de desarrollo económico, estímulo para la innovación) y el derecho al trabajo, como derecho de alcance constitucional.



Existe un acervo jurisprudencial más o menos uniforme a propósito de que los trabajadores y demás colaboradores pueden utilizar siempre las capacidades, habilidades y ciertos conocimientos de carácter general que adquirieron, por medios lícitos, mientras desempeñaban sus ocupaciones. Así, en escenarios más o menos próximos al presente, los juzgados y tribunales acostumbran a ofrecer dos clases de respuestas: o rechazan el carácter secreto de la información de que se trate o, si bien reconocen el carácter secreto de esa información, no la consideran susceptible de protección. También se han probado algunos criterios para identificar qué es un secreto del empresario y qué es una habilidad ganada por el trabajador. En la doctrina, SUÑOL identifica habilidad con "bagaje" para aludir a todos esos secretos que ya son inseparables del desempeño del trabajador o que se encontraban, aún a modo embrionario y potencial, en la experiencia previa de ese trabajador. Algunos tribunales han tratado de solucionar esta cuestión respecto de cuestiones accidentales, como el apoderamiento de los soportes en los que la información secreta se ha plasmado (plano, usb, boceto), en contraposición contra el denominado "efecto memoria". En el ámbito, más frecuente, de la captación de clientela, esa suerte de soluciones pueden verse en las SSAP BCN (15ª) de 25/6/13 y 4/2/16.

Pero en el caso, puede asumirse que, para la reproducción de los diseños, necesariamente el Sr. Cayetano hubo de poner a disposición de Soltec algún tipo de soporte técnico que permitiera a esta la reproducción mimética del sistema de elevación de Albiral (así en el fundamento jurídico tercero de esta resolución). Más concretamente, debe igualmente asumirse que el Sr. Cayetano puso a disposición de Soltec alguna suerte de soporte que permitiera la reproducción, sin la más mínima variación, del encaje ideado para el sistema de guiado de bolas. Con todo, esta conclusión, que es asumida desde el art. 386 LEC por los indicios que resultan de la identidad de productos, las periciales técnicas y la testifical del Sr. Hipolito, podría llevarnos a asumir un riesgo dogmático: reducir el ámbito posible para la protección de los secretos de Albiral, confundiéndolo con la protección de los soportes en los que se plasmó (el prototipo o los planos). Con soporte o sin soporte, había un secreto que excedía de la mera habilidad adquirida por el trabajador y que este no podía reproducir de forma idéntica con recurso a su sola memoria o habilidades. Sobre esto último, ninguna prueba ofrece el demandado Sr. Cayetano. Y, por último, recordemos que el núcleo de la conducta que se imputa tiene poco que ver con las experiencias o facultades ganadas por el Sr. Cayetano: ofreció a Soltec un producto desarrollado en los laboratorios de Albiral, no sus concretas habilidades profesionales, por más de que fuera él quien desarrolló ese diseño.

6.- No puedo reconocer a Albiral la titularidad de un secreto consistente en el empleo de elementos accesorios en el conjunto del sistema de elevación, como la aplicación de un embellecedor fijado con adhesivos o la disposición de un muelle para que cooperase con la apertura de la tapa. No advierto aquí el carácter singular de estos elementos, desde los mismos criterios normativos dados para el examen de la utilidad anterior. Además, en este punto y porque no he apreciado identidad sino mera proximidad en la plasmación por Soltec de estos pretendidos secretos de Albiral, creo que esa ejecución solo evocaría la experiencia o habilidad ganadas por el Sr. Cayetano, quien seguramente reconocía como una solución útil la aplicación de esa clase de recursos en un sistema de elevación de monitores motorizados. Pero todo eso nos acerca directamente al examen de la conducta desde la óptica del art. 13.1 LCD, que desarrollaré en el siguiente fundamento de forma más taxativa.

Quinto.- Actos de explotación de un secreto empresarial.

Aquí el necesario juicio de subsunción en los elementos del tipo que se imputa al Sr. Cayetano, que dará en la estimación de la acción declarativa que se ventila contra él:

1.- Primero, una recapitulación de hechos y conclusiones jurídicas relevantes:

(i) Albiral era titular de un secreto industrial, consistente en la configuración de un prototipo de elevación de monitores con aplicación de un sistema de guiado de bolas Accuride.

(ii) El Sr. Cayetano desarrolló ese prototipo, como trabajador por cuenta de Albiral, en mayo de 2011.

(iii) Al cese de su relación laboral, el Sr. Cayetano ofreció esa solución técnica a una empresa competidora de Albiral, la codemandada Soltec.

(iv) El Sr. Cayetano "trabajó unas 250 horas durante un año" para Soltec (testifical del Sr. Hipolito).

(v) Soltec incorporó la solución ofrecida por el Sr. Cayetano a sus equipos RET, que comercializó en 2013.

2.- De lo anterior resulta, en términos del art. 13.1 LCD, que el Sr. Cayetano explotó el secreto industrial de Albiral para, de forma inmediata al cese de su relación laboral con esta, retomar su actividad económica en colaboración con una empresa competidora.

3.- Por el contrario, en relación con las otras dos soluciones técnicas, el embellecedor y la aplicación del muelle-tapa, concluyo que el Sr. Cayetano solo se valió, con la misma intención de continuar con su carrera profesional, de la experiencia adquirida durante su desempeño laboral con Albiral y aún anterior (currículo del



Sr. Cayetano aportado por Albiral entre su documental). Nada aporta a la solución del caso considerar esta conducta desde la óptica del art. 4 LCD .

Sexto.- Actos de aprovechamiento de infracción contractual ajena.

Sin embargo, para dar en la desestimación de esta acción acumulada, los siguientes argumentos:

1.- Debo partir de todo el análisis realizado en los fundamentos anteriores y, particularmente, de los extremos que he calificado como relevantes para la solución del caso.

2.- De ahí resulta que la imputación que la actora dirige contra Soltec sobre la base del art. 14.2 LCD se encuentra huérfana de su presupuesto central: el Sr. Cayetano explotó un secreto de Albiral, Soltec se aprovechó de esa infracción, pero ninguna de esas dos circunstancias está causalmente vinculada con la infracción de un deber contractual por parte del primero, que es lo que considera el precepto en la concreta modalidad de imputación que la actora ventila ("aprovechamiento de infracción contractual ajena").

3.- Porque todo eso tuvo lugar tras la extinción de la relación laboral que ligaba al Sr. Cayetano con la actora, momento preclusivo para los efectos que, razonablemente, se desprenden del estatuto elemental de todo trabajador por cuenta ajena en el art. 5 ET , según invoca la actora. En ese momento el Sr. Cayetano no estaba afectado por pactos de confidencialidad o de prohibición de competencia o cualquier otro semejante (puede verse el material sobre su despido el bloque documental 7 de la actora). Nada de esto tiene incidencia en el juicio anterior sobre la subsunción de la conducta del antiguo trabajador en el art. 13.1 LCD (conocía un secreto industrial ajeno y lo explotó de forma ilegítima, pero sin infracción de un deber contractual, que no existía).

4.- Entonces, cuando el Sr. Cayetano explotó el secreto industrial de Albiral no infringió ningún deber contractual básico o accesorio, porque ningún vínculo contractual le ligaba a esa empresa. Por eso no se puede imputar a Soltec la conducta descrita en el art. 14.2 LCD . En menor medida podría sostenerse que, en ese momento, el Sr. Cayetano se encontraba ligado por una suerte de reminiscencia o eco de los vínculos contractuales que le habían ligado a Albiral, porque la infracción que contempla el precepto debe ser cualificada y actual.

5.- De nuevo, tal y como ha sido construida la demanda, no puede traerse aquí la invocación del art. 4 LCD . El recurso a la cláusula del art. 4 LCD impone un previo juicio de deslinde o de subsidiariedad respecto de los ilícitos concurrenciales que la norma tipifica después, de acuerdo con la modelación que del precepto ha hecho una línea jurisprudencial ya pacífica. Así, cabe considerar que la cláusula general solo resultará aplicable en defecto de existencia y fijación de actos de deslealtad tipificados lo que, considerando el despliegue sistemático de injustos que asume la LCD, revela la escasa incidencia práctica del precepto como ratio exclusiva para fundar el reproche de deslealtad (SSTS 23/05/05 , 11/07/06 , 1/12/08). Más recientemente, se ha insistido en que la norma no puede ser empleada para calificar como conductas desleales aquéllas que hubieran superado el control de legalidad establecido en los preceptos de la LCD, de modo que conductas consideradas lícitas con arreglo a la sistemática de la LCD no deben ser declaradas ilícitas con arreglo a la cláusula general (STS 3/09/14). En definitiva, no puedo entrar a examinar desde la perspectiva de la cláusula general, con homogeneidad de razones fácticas y jurídicas, la misma imputación que he desestimado por la vía del art. 14.2 LCD .

6.- ¿Cuál es la posición de Soltec en esa relación? La cuestión nos exige, nuevamente, delimitar el objeto de este proceso respecto del que se ventila ante ese otro Juzgado. Allí deberá resolverse si Soltec tuvo participación en las infracciones que se le imputan con base al art. 11 LCD , de acuerdo con los presupuestos propios de examen de esa figura, para la que no solo basta la identidad de productos o prestaciones, sino distinguir si esa identidad se da respecto de alguna singularidad competitiva cuya utilización concede alguna suerte de ventaja o posicionamiento en el mercado. Intuyo que también será necesario discriminar en ese proceso lo que sea aprovechamiento por imitación de ese otro aprovechamiento por ahorro de costes de investigación y desarrollo (en el art. 12 LCD). De acuerdo con lo aducido en el fundamento jurídico segundo de esta resolución, según lo igualmente razonado hasta aquí y si se hubieran superado esos últimos juicios de manera igualmente positiva, que aquí no han sido abordados desde la perspectiva de ese precepto y la doctrina que lo interpreta, la respuesta de esta instancia podría haber sido estimatoria si se hubieran acumulado esas acciones; como también podría haberse dado una estimación más completa si se hubiera imputado, por vía de cooperación en el art. 34.1 LCD , una participación de Soltec en la infracción cometida por el Sr. Cayetano , a los efectos de extender su legitimación pasiva respecto de una eventual condena por enriquecimiento injusto. Pero la formulación de la causa de pedir del actor es de todo punto nítida y ninguno de esos extremos forma parte de este proceso.

Séptimo.- Acciones acumuladas según el art. 32 LCD .

Respecto del resto de acciones acumuladas al amparo del art. 32 LCD , las siguientes decisiones:



- 1.- Porque desestimo la acción declarativa que se ventila contra Soltec, deben decaer el resto de acciones acumuladas que se dirigen contra esta codemandada.
- 2.- No aprecio interés susceptible de protección en la petición relativa a la cesación "en la violación". Si esa conducta fue más o menos duradera, desde luego hace ya largo tiempo que cesó, puesto que la relación del Sr. Cayetano con Soltec solo se sostuvo durante un año y el Sr. Cayetano no colabora actualmente con Soltec para el desarrollo de sus productos (testifical del Sr. Hipolito).
- 3.- No puede prosperar la acción por enriquecimiento injusto, por dos razones. En primer lugar, porque instruí a la actora durante el acto de audiencia previa a fin de que aportase a las actuaciones material probatorio para la cuantificación de las consecuencias derivadas de la infracción que imputa, sin diferir la cuestión a un momento posterior y de ejecución de sentencia. Porque esa solución procesal es solo un imperativo procesal de la actora, que no puede deformar a su conveniencia las especies de tutela que son propias del proceso civil ex art. 5 LEC , trasladando al momento de la ejecución un contenido nítidamente declarativo. En segundo lugar, debo insistir en que la actora no reservó la acción de condena pudiendo haberlo hecho, no atendió los requerimientos de este juzgador (aportó pericial de cuantificación de daños causados por Soltec, pero no de enriquecimiento injustamente percibido por le Sr. Cayetano) y, en definitiva y a los efectos del art. 219.1 LEC , no puedo considera que la mención en el hecho noveno de su demanda (p. 35) a propósito de que *"la fijación de la cuantía del resarcimiento por enriquecimiento injusto se realizará en ejecución de sentencia, considerando las ganancias obtenidas por el Sr. Cayetano por los actos de violación"*, intervenga como base sólida para obtener aquí un pronunciamiento de condena.
- 4.- Concedo la condena para la publicación de sentencia en la forma que será de ver, porque considero que se trata de una medida necesaria para procurar en el mercado la difusión sobre la titularidad de la solución empresarial discutida, lo que rectamente redundará en el prestigio comercial de la actora, que se ha visto parasitado por el aprovechamiento ilegítimo de sus secretos empresariales. Pero no extendiendo esta condena de forma solidaria respecto de Soltec, puesto que no se le imputa, en términos del art. 34.1 LCD y según se ha visto, participación en la única de las infracciones por competencia desleal que estimo concurrente aquí. Insistiré nuevamente en que la demanda es de todo punto nítida a la hora de distinguir qué ilícitos se imputan en el proceso al Sr. Cayetano y qué ilícitos se imputan a Soltec.

Octavo.- Costas procesales.

Sin condena en costas, al haberse producido la estimación parcial de la demanda respecto del Sr. Cayetano y mientras advierto dudas de hecho que justificaban la formulación de demanda contra Soltec en los términos en que se ha hecho, ex art. 394 LEC .

En virtud de los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Estimo parcialmente la demanda que ha dado lugar a la formación de las actuaciones y, a su razón, realizo los siguientes pronunciamientos:

1.- Declaro que D. Cayetano ha realizado un acto de explotación de secreto industrial previsto en el art. 13.1 LCD , por haber puesto a disposición de Soltec d'Enginyeria i Serveis S.L. el desarrollo industrial de Albiral Display Solutions S.A. consistente en la concreta aplicación de un sistema de guiado a bolas (guías Accuride) que se integra en el sistema de elevación que Soltec d'Enginyeria i Serveis S.L. incorpora a sus monitores monitorizados "RET".

2.- Condeno a D. Cayetano a la publicación del siguiente extracto, a su costa, en la revista especializada en el sector que designe la actora:

"El Juzgado Mercantil núm. 3 de Barcelona ha resuelto en fecha de 14 de marzo de 2018 el juicio ordinario seguido entre Albiral Display Solutions S.A., Soltec d'Enginyeria i Projectes S.L. y D. Cayetano , pronunciando Sentencia condenatoria respecto de este último, mediante la que ha considerado acreditado que D. Cayetano explotó, de forma ilegítima y a favor de Soltec d'Enginyeria i Projectes S.L., un secreto industrial de su antigua empleadora Albiral Display Solutions S.A., consistente en una solución de sistema de guiado por bolas Accuride proyectado por el propio D. Cayetano en 2011 pero durante su desempeño laboral por cuenta de Albiral Display Solutions S.A. Esa solución técnica fue incorporada en 2013 a los monitores motorizados "RET" que comercializó Soltec d'Enginyeria i Projectes S.L."

Las partes podrán introducir matizaciones a dicho extracto por medio de solicitud de aclaración de Sentencia.

3.- Sin condena en costas.



Frente a la presente cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona en el plazo de veinte días desde su notificación.

Notifíquese.

Acuerdo, mando y firma.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ