



Roj: **AJM B 66/2018 - ECLI: ES:JMB:2018:66A**

Id Cendoj: **08019470032018200001**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **3**

Fecha: **22/05/2018**

Nº de Recurso: **36/2018**

Nº de Resolución: **129/2018**

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

Ponente: **EDUARDO PASTOR MARTINEZ**

Tipo de Resolución: **Auto**

Juzgado de lo Mercantil nº 03 de Barcelona

Avenida Gran Via de les Corts Catalanes, 111, Edifici C, planta 12 - Barcelona - C.P.: 08075

TEL.: 935549463

FAX: 935549563

N.I.G.: 0801947120188001444

P.S.Medidas cautelares coetáneas - 36/2018 -D2

Materia: Demandas materia de competencia desleal

Cuenta BANCO SANTANDER:

Beneficiario: Juzgado de lo Mercantil nº 03 de Barcelona

Para ingresos en caja. Concepto: Nº Cuenta Expediente del Juzgado (16 dígitos)

Pagos por transferencia IBAN en formato electrónico: ES 55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta Expediente del Juzgado (16 dígitos)

Pagos por transferencia IBAN en formato papel: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta Expediente del Juzgado (16 dígitos)

Parte demandante/ejecutante: CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE, S.A.U.

Procurador/a: M^a Carmen Fuentes Millan Abogado/a: FRANCISCO JAVIER GARCIA PEREZ,

D. MONTIANO MONTEAGUDO MONEDERO

Parte demandada/ejecutada: NIEHOFF STRANDING TECHNOLOGY S.L, Cayetano , María Virtudes

Procurador/a: Ivo Ranera Cahis, Francisco Toll Musteros

Abogado/a:

AUTO núm. 129/2018

En Barcelona, a 22 de mayo de 2018. Ilmo. Sr. Eduardo Pastor Martínez.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante DO de 5/4/18, se dejó constancia de la presentación por la representación procesal de CONSTRUCCIONES MECÁNICAS CABALLÉ S.A.U. ("CMC") de solicitud de medidas cautelares sin audiencia de parte contra NIEHOFF STRANDING TECHNOLOGY S.L. ("NST"), D. Cayetano Y D^{ÑA}. María Virtudes .

La parte solicitante ha suplicado:

"(...) acuerde las siguientes Medidas Cautelares:



- 1.- Ordene a NST abstenerse de la contratación de la Sra. María Virtudes mientras esté en vigor el acuerdo de no competencia post-contractual de doce meses suscrito con la actora; y
- 2.- Prohíba a NST, al Sr. Cayetano y a la Sra. María Virtudes explotar o divulgar de cualquier modo los secretos industriales de CMC ilícitamente obtenidos por ellos, con prohibición de incorporar cualesquiera elementos presentes en la información y documentación ilícitamente apropiada a productos que puedan diseñar, fabricar o comercializar los referidos codemandados".

Las principales alegaciones de la solicitante, por remisión a sus escritos de postulación inicial, pueden resumirse así:

- 1.- NST y el Sr. Imanol han captado de forma desleal a un total de once empleados clave en la organización de CMC, que desempeñaban roles de altos directivos y personal técnico esencial, con la finalidad de replicar el modelo productivo de CMC ahorrándose costes de desarrollo.
- 2.- La captación de empleados es una fase previa al desarrollo de una fase productiva, para lo que necesariamente NST deberá contar con técnicos intermedios y operarios, siendo previsible que NST prosiga con su estrategia de captar empleados de CMC.
- 3.- El Sr. Cayetano ha vulnerado secretos industriales de su antiguo empleador CMC con la finalidad de divulgarlos y explotarlos en beneficio de su nuevo empleador NST. Se trata de secretos industriales relativos a "OM-Lesmo" y a "Eurodraw Energy".
- 4.- A través de la Sra. María Virtudes (antigua empleada de CMC), NST se ha apropiado ilícitamente de los detalles técnicos relativos al Proyecto-7013 de CMC, que es innovador en el campo de los cabestrantes rotativos y sujeto a un trámite para la obtención de una patente europea.
- 5.- Durante los próximos días 16 a 20 de abril, tendrá lugar en Alemania la celebración de una de las ferias más relevantes en el mercado de la maquinaria para cableado, donde CMC tenía previsto presentar sus mejoras aportadas por el Proyecto-7013. Esta feria es una oportunidad para que NST se presente en el mercado y empiece, de forma abierta y efectiva, a explotar los secretos de CMC y es altamente probable que actúe de esa manera.
- 6.- Las conductas desleales que se imputan a NST (captación de trabajadores y vulneración de secretos) son de carácter continuo y, de no concederse la tutela que se suplica, NST causaría un daño irreparable a CMC.
- 7.- Las medidas cautelares solicitadas son muy concretas, instrumentales para que cese el daño que se irroga a CMC, proporcionadas y subsidiarias respecto de las que cabría adoptar en el caso como más gravosas.
- 8.- Las medidas cautelares deben adoptarse sin contradicción de las demandadas por dos elementos que denotan extrema urgencia: la celebración de aquella feria internacional y el hecho de que el cabestrante rotativo señalado será objeto de solicitud de patente en las próximas fechas. Los daños causados a CMC en el caso de que se materializaran los actos de competencia desleal serían irreparables.
- 9.- Se ofrece caución por importe de cinco mil euros o, subsidiariamente, aval emitido por entidad bancaria, de duración indefinida, en la cantidad que acuerde el juzgado.

Segundo.- Mediante Providencia de 6/4/18, a la vista de la aparente contradicción entre el suplico y el primer otosí digo del escrito de solicitud, se requirió a la actora por el plazo de una audiencia, a fin de que señalase si solicitaba la adopción de medidas con o sin contradicción de los demandados.

Tercero.- Mediante escrito de 9/4/18, la solicitante insistió en que interesa que las medidas se adopten sin contradicción.

Cuarto.- Mediante DO de 10/4/18, quedaron nuevamente los autos sobre la mesa del juzgador y en fecha de 11/4/18 se rechazó la adopción de medidas sin contradicción de los demandados, acordando proseguir la tramitación ordinaria de las actuaciones, apreciando su carácter urgente a los efectos del art. 182.2 LEC .

Quinto.- Las partes fueron convocadas para la celebración de vista en fecha de 17/5/18. La parte actora se ratificó en su petición inicial.

Las codemandadas NST y el Sr. Cayetano se opusieron a la adopción de las medidas por las razones que pueden ser resumidas de la siguiente manera:

- 1.- Las medidas no son instrumentales, puesto que son de carácter anticipatorio del fallo a conceder en su día mediante un pronunciamiento de fondo.
- 2.- No puede percibirse peligro de mora procesal en la petición de la actora porque ella misma describe en su demanda la actuación de las demandadas como una situación conocida y consentida de hecho desde mayo



de 2017, porque NST no ha presentado nuevos productos en la feria alemana y tiene la previsión de introducir en el mercado una máquina cableadora en junio de este año que carece de cabestrante rotativo.

3.- La petición de la actora adolece de apariencia de buen derecho. El informe pericial presentado por la actora no acredita el acceso de NST a los secretos de CMC y la Sra. María Virtudes ha sido recientemente contratada por un tercero que no está vinculado a NST. A su vez, el Sr. Cayetano únicamente accedió a información de CMC para dejar preparado para su sucesor el ordenador que utilizaba en la empresa.

4.- Insuficiencia de la caución ofrecida es baja. La adopción de la medida cautelar solicitada impediría el lanzamiento de nuevos productos por parte de NST, por lo que el importe de la caución debe fijarse en las expectativas de facturación previstas para el primer año de lanzamiento del nuevo producto de NST, por un volumen de veinte millones de euros.

La codemandada Sra. María Virtudes se opuso igualmente a la adopción de las medidas, adhiriéndose a los argumentos dados por el resto de codemandadas y según las siguientes razones particulares:

1.- Precisó que la incorporación a un nuevo puesto de trabajo se ha producido en fecha de 10/4/18.

2.- El pacto de no competencia al cese de su relación laboral fue impuesto por CMC sin contraprestación salarial y ha sido impugnado ante la jurisdicción social.

3.- La Sra. María Virtudes solo tuvo acceso a información reservada de CMC en el ejercicio y fines del vínculo laboral que le unía a esa empresa.

Sexto.- Durante la celebración de la vista se practicó la reproducción de la prueba documental, la crítica del informe pericial aportado por la parte actora (Sr. Roque) y las testificales de los Sres. Julián y Imanol . Tras las conclusiones de las partes, quedaron los autos vistos para resolver.

Séptimo.- Las cuestiones jurídicas aquí resueltas fueron sometidas a consideración de la Sección de Competencia del Tribunal Mercantil de Barcelona, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Eduardo Pastor Martínez (ponente), D. Manuel Ruiz de Lara y D. Raúl N. García Orejudo (coordinador), en el marco del protocolo de Estatuto del Tribunal de Primera Instancia de lo Mercantil de Barcelona, aprobado por acuerdo de 15 de julio de 2014 de la Comisión Permanente del CGPJ y revisado por Acuerdo de la Comisión Permanente CGPJ de 18 de febrero de 2016.

HECHOS PROBADOS

Las alegaciones de las partes y su esfuerzo probatorio permiten identificar, como acreditados en la instancia y relevantes para la solución del caso, la siguiente narración de hechos probados. Su fijación es resultado de una valoración conjunta de los medios probatorios, pero enfatizaré aquellos elementos que han resultado de especial trascendencia para dar en esta enumeración:

1.- CONSTRUCCIONES MECÁNICAS CABALLÉ S.A.U. es una empresa constituida en el año 1944 y cuya actividad principal es el diseño, construcción y puesta en marcha de maquinaria rotativa (cableadoras), junto a la prestación de servicios de asistencia post-venta.

(Hecho no controvertido)

2.- NIEHOFF STRANDING TECHNOLOGY S.L. es la filial española del grupo empresarial alemán NIEHOFF, uno de los principales proveedores mundiales de máquinas de trefilado y líneas de estirado para la industria. La mercantil fue constituida en el año 2016.

(Hecho no controvertido)

3.- D. Cayetano , ingeniero técnico, se incorporó a CONSTRUCCIONES MECÁNICAS CABALLÉ en 2013 y abandonó la empresa el día 23 de febrero de 2017 tras haber preavisado su propósito en fecha de 22 de diciembre de 2016, cuando ocupaba el puesto de Internal & External Process Manager, contando con una notable y dilatada experiencia en el sector. Tras ello, se incorporó a la plantilla laboral de NIEHOFF STRANDING TECHNOLOGY S.L.

(Hecho no controvertido, el doc. 14 demanda principal constata la prestación efectiva de servicios para la segunda empresa en junio de 2017)

4.- Durante los días 27 de enero y 3 de febrero de 2017, D. Cayetano accedió a varios miles de archivos almacenados en los servidores de CONSTRUCCIONES MECÁNICAS CABALLÉ S.A.U., descargándolos en el disco duro del ordenador que utilizaba en la empresa. Entre esos archivos se incluían planos de maquinaria, datos de rendimiento y otros asimilados relacionados con las máquinas comercializadas bajo las marcas "OM

Lesmo" y "Eurodraw Energy". Allí se comprendía también documentación histórica sobre otros procesos de diseño, fabricación de máquinas de cableado y líneas de montaje, relativas a proyectos desarrollados y no desarrollados.

(doc. 19 demanda principal: informe pericial Sr. Roque , doc. 21 bis demanda principal)

5.- DÑA. María Virtudes ha formado parte de la plantilla laboral de CONSTRUCCIONES MECÁNICAS CABALLÉ S.A.U. como delineante desde el año 2000 hasta su despido por motivos disciplinarios en fecha de 6 de marzo de 2018. En fecha de 11 de abril de 2018, se incorporó laboralmente a la mercantil TALLERES PENA S.L. Se encuentra afectada por un pacto de no competencia suscrito con CONSTRUCCIONES MECÁNICAS CABALLÉ S.A.U. (docs. 39 demanda principal y 2 Sra. María Virtudes , doc. 30 demanda ampliatoria)

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Estimación parcial de la petición de la actora.

Estimaré parcialmente la pretensión de la actora, para conceder la tutela cautelar que solicita contra NST y el Sr. Cayetano , con los matices que serán de ver. A su vez, rechazaré la pretensión cautelar dirigida contra la Sra. María Virtudes y NST, sobre abstención de contratación y sobre explotación de secreto (en relación con la Sra. María Virtudes). Para ello analizaré, de forma conjunta para ambos grupos de medidas, la concurrencia en la petición de las características previstas en el art. 726 LEC . Después, analizaré por separado la presencia de los presupuestos previstos en el art. 728 LEC . Realizaré un pronunciamiento sobre la suficiencia de la caución, junto a algunas indicaciones para la eventual ejecución de este Auto. Por fin, resolveré sobre el pago de costas procesales.

Segundo.- Características de las medidas cautelares.

Considero de especial relevancia ofrecer un pronunciamiento separado sobre la concurrencia, en la pretensión de la actora, de las características con las que describe el art. 726 LEC la tutela cautelar. Realizar este juicio nos ayudará a identificar de forma más perfecta qué acciones ventila la actora en su demanda principal para contrastarlas con sus pretensiones cautelares. En el caso, eso también permitirá resolver, tal y como veremos más adelante desde los presupuestos para el éxito de esa acción cautelar, el juicio sobre los requisitos previstos en el art. 728 LEC .

Para todo ello, los siguientes razonamientos:

1.- La actora acumula en su demanda principal y posterior de ampliación diversas acciones de naturaleza plural (declarativas, de cesación y prohibición y de condena), que ventila contra diversos demandados, entre ellos NST, el Sr. Cayetano y la Sra. María Virtudes , a quienes imputa la comisión de actos de competencia desleal previstos en los arts. 13.2 y 14.2 LCD .

2.- El núcleo de hechos relevantes para la delimitación del objeto del proceso, además de en la forma en que ya han sido descritos en el antecedente oportuno, puede ser resumido así: la actora aduce que un grupo de sus trabajadores, altamente cualificados y que han tenido acceso legítimo e ilegítimo a sus secretos empresariales, han abandonado la empresa por el influjo de NST, quien les ha ofrecido prestar funciones análogas a las que ya desempeñaban, todo en el contexto de su interés por introducir en el mercado, de forma más o menos próxima, productos competidores de los de CMC.

3.- La actora se refiere en algunos pasajes de su demanda a la comisión de actos de violación de sus secretos. Sin embargo, en otros pasajes de su demanda principal, relacionados de forma más intensa con la narración que se reproduce en su solicitud de medidas, describe un riesgo potencial de explotación de sus secretos comerciales. Este equívoco es determinante: CMC no tiene constancia de la comisión de un concreto acto de explotación de sus secretos por parte de NST.

4.- Entonces, aunque la actora podría haber sido algo más precisa tal y como ya sugerí en el Auto de rechazo de adopción de medidas sin contradicción inicial, lo que la actora ventila entre sus pretensiones principales es, fundamentalmente, un interés inhibitorio: quiere evitar que se consume esa infracción previsible de sus secretos que describe. Eso se proyecta respecto de las dos medidas cautelares que quiere ver aquí reconocidas: prohibición de contratar (con el trasfondo de protección de secretos comerciales relacionados con su cabestrante rotativo) y prohibición de explotación de secretos (generales). La demanda principal es más amplia, en la medida en que se refiere también de forma singular al desarrollo por NST de una labor de captación de otros trabajadores de CMC, sin riesgo concreto de **violación de secretos** comerciales. Pero eso no es relevante aquí.



5.- La tutela inhibitoria está reconocida de forma explícita en nuestra LCD, así en el art. 32.1.2º con el siguiente tenor: "podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica".

De nuevo en nuestra regulación procesal común, el art. 726.2 LEC reconoce la posibilidad de adoptar medidas cautelares respecto de aquellos procesos en los que se ventilen pretensiones de carácter inhibitorio. En estos casos, porque se anticipa la concesión de la tutela que eventualmente se dará en el principal, los juicios de instrumentalidad y subsidiariedad del art. 726.1 LEC no deben practicarse, sino que las medidas a conceder quedarán afectadas por un carácter acusadamente temporal, provisional, condicionado y versátil.

6.- La Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas, reconoce expresamente la tutela inhibitoria de carácter cautelar en su art. 10 y somete a las solicitudes y medidas de salvaguarda, art. 11, a las siguientes condiciones:

"1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes estén facultadas, en lo que concierne a las medidas del artículo 10, para exigir a la parte demandante que aporte pruebas que razonablemente puedan considerarse disponibles para asegurarse, con un grado suficiente de certeza:

de la existencia de un secreto comercial;

de que la parte demandante es su poseedor, y

de que el secreto comercial ha sido obtenido de forma ilícita, de que está siendo utilizado o revelado de forma ilícita de que es inminente su obtención, utilización o revelación ilícitas.

2. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes tengan que tomar en consideración

las circunstancias específicas del caso al decidir si acuerdan o no las medidas y al examinar su proporcionalidad,

incluyendo entre esas circunstancias, en su caso:

el valor y otras características específicas del secreto comercial;

las medidas adoptadas para proteger el secreto comercial;

el comportamiento de la parte demandada en la obtención, utilización o revelación del secreto comercial;

las consecuencias de la utilización o revelación ilícitas del secreto comercial;

los intereses legítimos de las partes y las consecuencias que podría tener para estas que se acuerden o no las medidas;

los intereses legítimos de terceros;

el interés público, y

la salvaguarda de los derechos fundamentales".

Si la Directiva no ha sido traspuesta a nuestro ordenamiento sin expiración del plazo de trasposición, cabe recurrir al principio de interpretación conforme de nuestras soluciones nacionales, así en la STJUE, de 8 de octubre de 1987, AS.80/86 KOLPINGUIS NIJMEGEN BV, cuando afirma que:

"(...) al aplicar su legislación nacional el órgano jurisdiccional de un Estado miembro está obligado a interpretarla a la luz del texto y del fin de la directiva para conseguir el resultado contemplado por el párrafo 3 del art. 189 del Tratado. Este problema no se plantea de distinta manera en función de que el plazo de adaptación haya expirado o no. Procede por tanto responder a la cuarta cuestión prejudicial que las soluciones apuntadas en las respuestas anteriores no serían distintas si el plazo concedido al Estado miembro para adecuar su legislación no hubiese expirado en la fecha correspondiente".

También puede traerse la cita de la STJUE, de 4 julio de 2006, asunto KONSTANTINOS ADENELER Y OTROS (C212/04) cuando apunta que:

"(...) Los tribunales nacionales deben interpretar todo el ordenamiento jurídico nacional, desde el mismo momento de la entrada en vigor de una directiva, teniendo en cuenta el tenor literal y la finalidad de esa directiva, de manera tan amplia que permita llegar a un resultado compatible con el objetivo perseguido por ésta".

7.- La jurisprudencia no ha tenido ocasión de examinar, en un número de casos relevante, solicitudes de la especie que aquí debo resolver de la misma forma en que debo hacerlo. Quizá consciente de ello, la propia actora trae al caso la cita fragmentada de algunos pronunciamientos de jurisprudencia menor,



solo parcialmente aplicables al supuesto que aquí se examina, mientras incide con mayor énfasis en las aportaciones de MASSAGUER, que doy por reproducidas. Lamentablemente, entre estos grupos de casos han abundado los pronunciamientos de carácter desestimatorio, al no apreciar en la información que pretendía protegerse el carácter de secreto partiendo de una remisión al ADPIC, así en la STS (1ª), núm. 822/2011, de 16 de diciembre, Ponente Jesús Corbal Fernández o SAP Barcelona (15ª), núm. 444/2013, de 11 de diciembre, Ponente José María Ribelles Arellano. De este modo, por no apreciar el carácter propio de secreto en la información de que se trataba, no se desarrollaba en estos casos una labor de motivación sobre la concurrencia o no de los presupuestos propios de tutela inhibitoria para supuestos de riesgo concreto de violación sin consumación acreditada.

8.- Partiendo de la admisión general de esta clase de tutela en nuestro sistema y de las previsiones particulares de la Directiva, podemos también recurrir a la doctrina científica más autorizada y moderna en la materia (SUÑOL) para ahondar en los requisitos propios de la acción inhibitoria para la protección del secreto (inevitable disclosure doctrine, en PepsiCo, Inc. v. Redmond, United States Court of Appeals for the Seventh Circuit, 54 F.3d 1262, 1995):

Probabilidad de que el secreto empresarial que el trabajador conoció durante el desempeño de sus funciones sea inevitablemente explotado o divulgado por su nuevo empleador. No basta un riesgo hipotético de violación, sino concreto y grave de explotación o divulgación.

La jurisprudencia y doctrina estadounidenses, en interpretación del carácter inevitable de ese riesgo, exigen los siguientes requisitos:

Acceso del antiguo empleado, bajo obligación de reserva, al secreto empresarial de su antiguo empleador y que fruto de ello tenga un grado de conocimiento suficiente sobre el mismo, que sea capaz de recordarlo o que se haya apoderado de los soportes que lo contienen (entonces el acceso es ilegítimo).

Que entre el antiguo y el nuevo empleador exista una relación de competencia directa y que el que fuera trabajador o colaborador del primero ostente en la nueva empresa una posición igual o muy similar, de modo que sea previsible esperar que para cumplir sus nuevas funciones necesariamente utilizará los secretos de su antiguo empleador.

La inminencia del riesgo se incrementa en los supuestos en los que el antiguo trabajador o el nuevo empleador se conducen con mala fe.

Tercero.- Presupuestos de tutela cautelar: desestimación de la acción dirigida contra la Sra. María Virtudes y NST.

Desestimo la pretensión de tutela cautelar dirigida conjuntamente contra NST y la Sra. María Virtudes, en la medida anunciada, al no apreciar en esa pretensión apariencia de buen derecho y riesgo de mora procesal, por las siguientes razones:

1.- No conta acreditado que la Sra. María Virtudes haya accedido de manera ilegítima (sin finalidad relacionada con su desempeño laboral para CMC, instrumentalizando sus permisos laborales para realizar tareas de espionaje) a los secretos de CMC, concretamente a los relacionados con el "Proyecto 7013".

2.- Es cierto que el informe pericial ampliatorio del Sr. Roque (doc. 30 demanda ampliatoria) refiere, al reconstruir la actividad informática de la Sra. María Virtudes, que esta accedió a un importante volumen de documentación relacionada con ese proyecto en un breve lapso de tiempo y en un contexto muy vulnerable para CMC, yuxtapuesto de las actividades ilícitas cometidas por el Sr. Cayetano que aquí se han dado por probadas. Pero también es cierto que la Sra. María Virtudes tuvo participación concreta en ese proyecto (doc. 35 ampliación demanda), sobre el que realizó diversas aportaciones profesionales (cotas). A su vez, el testigo Sr. Julián refirió durante la celebración de la vista que no era infrecuente que diversos miembros del equipo técnico de CMC realizasen, de forma indistinta u homogénea, algunas actividades como las propias de acotación y que para ello fuera necesario consultar materiales y planos relacionados con el proyecto en cuestión.

3.- Desde luego, más allá de los testimonios provocados por la actora a través de las sucesivas declaraciones por escrito de sus empleados, que no han sido ratificadas durante la celebración de la vista principal, no consta vestigio alguno del hito central en el discurso de la actora sobre este extremo: que durante el día 31 de enero de 2018, la Sra. María Virtudes recibiera, en horario laboral y encontrándose en las oficinas de CMC, una llamada telefónica del Sr. Marino y que, a raíz de esa llamada, se apropiara de forma más o menos inmediata de los planos relacionados con el proyecto en cuestión.



4.- La Sra. María Virtudes no ha abandonado voluntariamente CMC, sino que ha sido despedida por esta. A su vez, la Sra. María Virtudes no solo no se ha incorporado a la plantilla laboral de NST, sino que ha sido contratada por un tercero durante la pendencia de las actuaciones.

5.- De este modo, el prejuicio sobre el éxito de las acciones declarativas que la actora principal ventila frente a ambas partes, que es la clase de juicio que debo desarrollar ahora, se resolvería en la desestimación de esas pretensiones, mientras tampoco concurren los presupuestos propios de la acción inhibitoria por riesgo de **violación de secretos** según he aludido a ellos en el fundamento anterior, ya en el art. 11 de la Directiva ya en las soluciones doctrinales a las que podemos acudir para ampliar el marco apto para el análisis.

6.- A su vez, en términos de peligro de mora procesal, la Sra. María Virtudes y NST ya se encuentran suficientemente inhibidas respecto de la improcedencia de entablar relaciones laborales, al encontrarse conocidamente la primera afectada por un pacto de no competencia. No es a su razón de prever que la dilación de las actuaciones incrementa el riesgo de contratación, cuando la propia actora ya ha disciplinado una posición jurídica que cauterizaría en buena parte ese riesgo. Es cierto que, cuando se trata de la adopción de las medidas cautelares de carácter anticipatorio del fallo, debe barajarse un concepto distinto de riesgo procesal, tal y como después abundaré. Pero en el caso difícilmente pueda identificarse, desde esta perspectiva de valoración añadida que he señalado, una perpetuación de una situación de infracción (la interpretación particular de esa nota de mora procesal en estos casos), cuando la infracción ni siquiera se está produciendo (el pacto de no competencia no ha sido violado).

Cuarto.- Presupuestos de tutela cautelar: estimación de la acción dirigida contra el Sr. Cayetano y NST. Insuficiencia de la caución.

Estimo la pretensión cautelar dirigida contra el Sr. Cayetano y NST, al apreciar en el caso la concurrencia de los presupuestos previstos en el art. 728 LEC, de acuerdo con la matización que señalaré y las consideraciones particulares sobre caución. Para ello los siguientes argumentos:

1.- El recurso al sistema de presunciones previsto en el art. 386 LEC, como actividad intelectual asimilada a la prueba, permite concluir mediante la afirmación de que el Sr. Cayetano ha cometido el ilícito tipificado en el art. 13.2 LCD. Los indicios que me conducen a ese juicio presuntivo son los que en buena parte se resumen entre las conclusiones del informe pericial suscrito por el Sr. Roque (doc. 19 demanda), así:

El Sr. Cayetano preavisó su intención de abandonar CMC en fecha de 22 de diciembre de 2016.

El Sr. Cayetano realizó un acceso masivo a información alojada en el servidor de CMC, en ocasiones sucesivas comprendidas entre las fechas de 27 de enero y 3 de febrero de 2017 (p. 12 informe).

El volumen de la información y la fugacidad de la consulta es incompatible con el desempeño ordinario de sus funciones laborales (p. 12 informe).

El volumen de la descarga de archivos es compatible con una finalidad de exportación de esa información fuera de las redes informáticas propiedad de CMC (p. 12 informe).

CMC ha podido identificar como reservada buena parte de esa información, que se enumera en los anexos VI y ss. del informe (pp. 166 y ss.)

Los sistemas de seguridad implementados por CMC (Owncloud) no han excluido por completo la posibilidad de exportación de información procedente de los servidores de la empresa (Dropbox) (p. 11 informe).

El Sr. Cayetano se desvinculó de CMC a finales de febrero de 2017 y se incorporó a NST junto a otros trabajadores de CMC.

2.- Ninguna otra explicación razonable puede encontrarse en la manera de proceder del Sr. Cayetano quien, en las postrimerías de su relación laboral con CMC y de forma inmediata a su incorporación laboral a NST, sin justificación de ningún género ni vinculación aparente con una concreta necesidad laboral, accedió a esa información de forma masiva.

3.- Desde luego, ni en su escrito de contestación a la demanda ni en su discurso de oposición a la adopción de medidas cautelares, el Sr. Cayetano ha ofrecido ninguna justificación solvente de su comportamiento. Resultan insatisfactorias, en términos del art. 405.2 LEC y por su carácter inverosímil e inconcluyente, las explicaciones de su dirección letrada durante la celebración de la vista, cuando refirió que su propósito con esa maniobra era, sencillamente, dejar el "ordenador preparado para su futuro sucesor en la empresa". La única explicación solvente es que el Sr. Cayetano accedió a esos materiales para procurar su extracción de los servidores de CMC, en condiciones de posterior reproducción y con miras a su próximo desempeño profesional por cuenta de NST.



- 4.- A partir de aquí, agotado el primer juicio de hecho, debo abordar su subsunción en las previsiones del art. 13.2 LCD, por comunicación con las previsiones del apartado primero del precepto.
- 5.- Los demandados rechazan el carácter secreto de la información a la que alude CMC, al considerar que lo hace de manera abstracta, sin consideración de extremos particulares, mientras enfatizan la experiencia previa del Sr. Cayetano con los productos "OM Lesmo" y "Eurodraw Energy".
- 6.- Al tiempo de pronunciamiento de esta resolución, la legislación nacional no regula un "concepto de secreto". Los distintos materiales jurisprudenciales que he traído aquí han desarrollado esa noción partiendo desde los ADPIC, primero, y lo que señala la D 8/6/16 en su art. 2, después. 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.
- 7.- "Secreto" no necesariamente debe comportar "producto" o "invención". De mayor a menor grado de concreción, "secreto" también puede comportar "proceso", "técnica", "organización" o "planificación". Es evidente que la cita de informaciones sobre las que CMC pretende ver reconocido ese carácter es amplia y vaga, pero deben considerarse las características particulares del caso: el Sr. Cayetano accedió de manera indiscriminada a miles de documentos cuya reproducción no sería posible ni en este proceso ni para esta resolución. Por el contrario, ya en su escrito de demanda ya entre los Anexos del dictamen pericial del Sr. Roque, CMC ha realizado un esfuerzo suficiente de alegación y prueba sobre el carácter sensible de esa información (doc. 21 bis demanda principal, Anexo VIII dictamen pericial). En definitiva, resulta evidente que el Sr. Cayetano vulneró todo el acervo de conocimientos empresariales de CMC, protegidos bajo una modalidad de secreto de espectro plural, que conviene aquí asumir como bastante: prestación, planificación, experiencia. En cierto modo, a una infracción masiva e indiscriminada solo puede seguirle una petición de tutela igualmente amplia, que aquí se concede.
- 8.- Respecto de los restantes elementos que integran el concepto normativo de secreto, puede decirse que resultan del historial económico que la actora desgrana en las páginas sexta y séptima de su solicitud, que aluden al valor estratégico de CMC. También del propio comportamiento del Sr. Cayetano, porque si intervino esos documentos lo hizo guiado por su valor. A su vez, de las pautas TIC que utiliza la actora (doc. 20 demanda principal) o de los propios medios técnicos de seguridad que se enfatizan en el informe pericial ya aludido. Por todo ello, reconozco en CMC la titularidad de secretos a los que alude en su demanda.
- 9.- ¿Qué es secreto de CMC 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 acostumbra 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. De nuevo con la mejor 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 de junio de 2013 y 4 de febrero de 2016.
- 10.- En el caso, el Sr. Cayetano no ha ofrecido ninguna prueba solvente sobre cuál sea su cualificación, experiencias o habilidades irresolublemente adquiridas y que conforman un haz inescindible de facultades profesionales. No se trata tanto, como realiza este demandado en su escrito de contestación, por remisión de su discurso de oposición en sede de medidas, de que explique qué es lo que ha hecho hasta su incorporación a NST. Se trata, por el contrario, de que nos explique qué es capaz de hacer para NST, en qué proyectos trabaja ahora y en qué consiste el lanzamiento de producto que NST, al parecer y según su Letrado, planea para el próximo verano.
- 11.- Por el contrario, en el caso nos encontramos con una intervención amplísima de materiales de CMC, que constituyen un caso grosero de violación de sus secretos. El Tribunal mercantil de Barcelona ya ha tenido



ocasión de examinar supuestos similares. Puede encontrarse un pronunciamiento relevante en la SJM núm. 7 de Barcelona, 6 de marzo de 2014, Ponente Raúl Nicolás García Orejudo, si bien se refiere a una infracción ya consumada y no concretamente potencial:

"En la demanda se indica que los datos de clientes y contactos abarca 15.000 registros con 7.000 correos electrónicos y que compendia datos heterogéneos de empresas de diversos sectores muy diferentes entre sí. El Sr. Adriano , director general de la actora pone de manifiesto que dicho fichero de datos recopila información de todos los clientes de la empresa recogiendo su histórico de compras, convenios o condiciones contractuales especiales, precios etc. Asimismo, hay que tener en cuenta que, para valorar que la información no era de fácil acceso, cada uno de los tres trabajadores de la demandante en la delegación de Vilafranca (codemandados y el Sr. Bartolomé) disponía de un nombre de usuario y de una clave para acceder a la información relativa a los clientes y contactos, tal y como ha sido acreditado como hecho no controvertido. También que algunas de las direcciones electrónicas de los clientes de la actora que fueron examinadas por el perito judicialmente designado en su dictamen no eran públicas o de fácil acceso a través de motores de búsqueda en Internet como Google. La valoración conjunta de estos datos conduce a considerar que dicha información era de difícil acceso y que, además, la demandante había adoptado medidas para preservar la información relativa a los clientes como secreta e impedir su divulgación. Entre ellas cabe incluir, finalmente, la cláusula de confidencialidad que se insertó en el contrato de trabajo firmado por el Sr. Desiderio aportado como documento 4 (folio 43, cláusula 3ª)

Acreditado entonces que los datos relativos a clientes y contactos de la actora son, en este caso, secreto empresarial, también ha quedado demostrado sobre la base de la prueba pericial informática realizada por el Sr. Fulgencio , designado judicialmente, que en fecha 28 de octubre de 2010, poco antes de finalizar su relación laboral con la actora, el Sr. Desiderio realizó una exportación de datos del sistema CRM GOLDMINE en que se hallaba la citada información valiosa sobre clientes y que esta exportación se realizó utilizando el usuario y clave de otro trabajador de la empresa, Sr. Bartolomé . Las palabras del Sr. Bartolomé en su interrogatorio como testigo y la confirmación de las conclusiones que hizo en dicho acto el Sr. Fulgencio , afirmando, además, que la exportación llegó a residir en el disco duro del Sr. Desiderio , disco duro que tenía un gran bloque con los datos exportados, permiten tener como asentado y probado dicho hecho.

Finalmente, la explotación de tales datos considerados secretos queda probada sobre la base de la prueba pericial que acredita la utilización por parte del Sr. Desiderio de correos electrónicos de clientes de la actora que no pueden obtenerse, en condiciones normales, de motores de búsqueda públicos y abiertos en Internet".

12.- Todo lo anterior sirve para apreciar apariencia de buen derecho en la pretensión de la actora principal, en términos del art. 728 LEC . Debo ahora realizar el juicio particular que exigen el art. 11 Directiva y el de examen de los requisitos de la inevitable disclosure doctrine, considerando el impacto o proyección de la infracción consumada del art. 13.2 LCD respecto del riesgo potencial de comisión, por parte de NST, de la infracción prevista en el art. 14.2 LCD .

13.- La pretensión de la actora, de acuerdo con el resultado de valoración probatoria, supera el juicio previsto en el art. 11 de la Directiva, así:

He dado por acreditada la tenencia de secretos comerciales por parte de CMC, también que estos han sido vulnerados de forma ilícita por el Sr. Cayetano y concluyo ahora afirmando que existe un riesgo grave y concreto de explotación de esos secretos por parte de NST, cuando de forma inmediata al cese de su relación laboral con aquella el Sr. Cayetano se ha incorporado a esta, para realizar una labor análoga y mientras NST pretende incorporar nuevos productos al mercado de forma inminente, que son homogéneos de los de CMC y a los que se podrían aplicar sus soluciones.

La medida adoptada no supone otra cosa, tal y como ya señalé en el Auto de 11/4/18, que reiterar a NST una prohibición que ya afecta a su giro económico, pues integra el núcleo de antijuricidad que prevé el art. 14.2 LCD . Por todo eso, no interferirá en el desempeño laboral del Sr. Cayetano , ni en las previsiones económicas de NST, en la medida en que para el cumplimiento de uno y otros fines no se exploten los secretos de CMC, como tampoco podían ser explotados antes del pronunciamiento de esta resolución.

14.- Desde la perspectiva de la regla de valoración doctrinal de la inevitable disclosure doctrine, debo afirmar que se cumplen los siguientes requisitos:

El Sr. Cayetano estaba afectado, como trabajador de CMC, por reglas de confidencialidad y reserva que se resumen en el doc. 20 de la demanda principal. Del mismo modo, ha resultado acreditado que el Sr. Cayetano se ha apoderado de documentación informática amplísima referente a los secretos empresariales de CMC. Tras ello, se ha incorporado laboralmente a NST.



CMC y NST se encuentran en relación de competencia en términos del art. 2 LCD . La segunda empresa prevé el lanzamiento de una nueva línea de máquinas cableadoras de forma inminente. Es altamente probable que el Sr. Cayetano empleó los secretos adquiridos de su antiguo empleador para el servicio de su nuevo puesto de trabajo.

La conducta del Sr. Cayetano es de carácter doloso.

15.- Por último, en términos de peligro de mora procesal, debo insistir ahora en que la valoración de la concurrencia de este presupuesto debe darse en relación con la tipología de tutela cautelar que se solicita, anticipatoria del fallo. Esto puede leerse en el AAP Madrid (28ª), de 26 de junio de 2015:

"Si la conducta fuese considerada infractora y se tolerase su subsistencia durante la pendencia del litigio se estaría permitiendo a la parte demandada que se aprovechara de modo continuado de una actuación ilícita, cuyas consecuencias adversas, para el mercado y para la parte demandante, no podrían borrarse completamente si se mantuviese la situación hasta que finalizase la contienda judicial, por lo que parece claro el riesgo de que el resultado final del proceso pudiera suponer una solución tardía y poco eficaz para el conflicto. No debe perderse de vista la relevancia que han adquirido las medidas cautelares que se han dado en llamar anticipatorias (...) puesto que con aquéllas se garantiza la efectividad del derecho accionado, no tanto porque faciliten que en su día pueda ejecutarse el fallo de la sentencia que haya de dictarse, sino porque evitan que se prolongue en el tiempo una situación que, prima facie, se presenta como antijurídica y que por tanto se agrave el daño que se está causando, facilitando que la ejecución de la sentencia tenga el efecto de tutela de sus derechos perseguido por el demandante".

En el caso, mientras NST ha incorporado laboralmente al Sr. Cayetano y ha anunciado el inminente lanzamiento de su nueva máquina cableadora, no puede tolerarse que subsista el riesgo concreto de que NST explote los secretos empresariales de CMC que, según se ha demostrado aquí, el Sr. Cayetano ha adquirido de manera ilegítima.

16.- Sin embargo, la petición de tutela cautelar no puede darse en los mismos términos suplicados por la actora, así:

Considero insuficiente el importe de la caución ofrecida con carácter principal, por ello fijaré otra caución, de la especie subsidiariamente ofrecida por la actora. También existe el riesgo de que CMC quiera hacer valer su tutela cautelar con el solo propósito de entorpecer el posicionamiento en el mercado de NST, por ello debo fijar caución más amplia en el sentido que será de ver en la parte dispositiva de esta resolución, con carácter inhibitorio de ese eventual propósito y de la extensión suficiente para indemnizar los daños y perjuicios que NST pudiera sufrir en el supuesto de un hipotético alzamiento.

Del mismo modo, de forma coherente con lo señalado en el Auto de 11/4/18, debo advertir que CMC no podrá oponer frente a los codemandados un uso indiscriminado de la tutela cautelar que aquí se le concede. La prohibición que se dirige al Sr. Cayetano y NST solo podrá conculcarse de manera concreta, mediante su plasmación en un producto, prestación o proceso industrial determinado y de carácter vulnerable de los secretos de CMC. Entonces, en ese caso y en un eventual incidente de ejecución de este Auto, CMC deberá alegar la tenencia de un secreto concreto de entre aquellos a los que el Sr. Cayetano hubiera tenido acceso en la forma descrita por el Sr. Roque y durante los días 27 de enero y 3 de febrero de 2017, para realizar un juicio de contraste con la explotación particular que pueda imputarse a NST y al Sr. Cayetano .

Quinto.- Costas procesales.

Sin condena en costas.

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

DISPONGO

Estimando parcialmente la solicitud de medidas cautelares que ha dado lugar la formación de las actuaciones, realizo los siguientes pronunciamientos:

1.- Prohíbo a NIEHOFF STRANDING TECHNOLOGY S.L. y D. Cayetano explotar o divulgar de cualquier modo los secretos industriales de CONSTRUCCIONES MECÁNICAS CABALLÉ S.A.U. ilícitamente obtenidos por el segundo a resultados de las actuaciones que se describen como HECHOS PROBADOS, con prohibición de incorporar cualesquiera elementos presentes en la información y documentación de CONSTRUCCIONES MECÁNICAS CABALLÉ S.A.U. ilícitamente apropiada a productos que puedan diseñar, fabricar o comercializar los referidos codemandados, siempre que en dicha información concreta pueda reconocerse el carácter de secreto.



2.- Requero a CONSTRUCCIONES MECÁNICAS CABALLÉ S.A.U., por plazo de diez días hábiles desde la fecha de notificación de esta resolución, la constitución de aval bancario solidario y pagadero a primer requerimiento, de vigor indefinido hasta expresa autorización judicial de cancelación, por importe de 50.000 euros. La eficacia de la tutela cautelar concedida quedará condicionada a la presentación de la caución que se aprueba.

3.- Sin condena en costas.

Frente a la presente cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona, para su tramitación y resolución preferente, en el plazo de veinte días desde su notificación.

Notifíquese.

Acuerdo, mando y firma.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ