



Roj: **SAP B 5488/2014 - ECLI: ES:APB:2014:5488**

Id Cendoj: **08019370152014100165**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **10/04/2014**

Nº de Recurso: **46/2013**

Nº de Resolución: **131/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **LUIS GARRIDO ESPA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 46/2013-1ª

JUICIO ORDINARIO Nº 387/2012

JUZGADO MERCANTIL Nº 3 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 131 / 2014

Ilmos. Sres. Magistrados

JUAN F. GARNICA MARTÍN

LUIS GARRIDO ESPA

JOSÉ M. RIBELLES ARELLANO

En Barcelona a 10 de Abril de 2014

La Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial ha visto los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 387/2012 ante el Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona, a instancia de COMET INNOVA S.L., representada por la procuradora Asunción Vila Ripoll y asistida del letrado Ricard Hijós, contra Jorge y LOEVEN MECATRÓNICA S.L.L., representados por la procuradora Magdalena Julibert Amargós y bajo la dirección del letrado Francisco Jové de Rafael y Albert Boada i Ubach, respectivamente.

Conocemos las actuaciones por razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada en fecha 26 de noviembre de 2012 .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. El fallo de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "*FALLO: Desestimando la demanda interpuesta por la representación en autos de la mercantil COMET INNOVA S.L. se absuelve a la mercantil LOEVEN MECATRÓNICA S.L.L. y a don Jorge de lo pretendido de contrario con expresa condena en costas a la parte demandante*" .

SEGUNDO. Contra esta sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de COMET INNOVA S.L., que fue admitido a trámite. Los demandados presentaron sendos escritos de oposición al recurso.

TERCERO. Recibidos los autos, formado en la Sala el Rollo correspondiente, comparecidas las partes y proveída la petición de práctica de prueba en esta instancia, que fue denegada, se señaló día para votación y fallo el día 26 de febrero pasado.

Es ponente el Sr. LUIS GARRIDO ESPA.



FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. 1. La sentencia apelada desestimó la demanda que formuló COMET INNOVA S.L. contra LOEVEN MECATRÓNICA S.L.L. y Don. Jorge , en la que ejercitaba acciones previstas en la Ley de **Competencia Desleal** (LCD) y en la Ley General de Publicidad (LGP), por razón de informaciones engañosas, utilización incontestada de activos adquiridos por la actora y explotación ilícita de **secretos** industriales y **empresariales**. Contra ella apela la actora, a fin de que la demanda sea estimada.

2. Para la resolución del litigio hemos de partir de los hechos que la sentencia declara probados, que son incontrovertidos, y que completamos con otros hechos pertinentes, también indiscutidos, que igualmente son considerados por la sentencia:

a) La sociedad SAMOVI RICART S.A., que se dedicaba a la fabricación, embalaje y reparación de todo tipo de maquinaria, fue declarada en estado de concurso voluntario que se tramitó ante el Juzgado Mercantil nº 1 de Barcelona (autos 282/2005).

En julio y agosto de 2011 se produjo la extinción de la totalidad de los contratos de trabajo, en el marco de un expediente de regulación de empleo a propuesta de la administración concursal. Y por resolución de 26 de octubre de 2011 se autorizó la enajenación anticipada de la mayor parte de los activos de la concursada, materiales e inmateriales.

b) De acuerdo con esta autorización, por escritura pública de 11 de noviembre de 2011 la administración concursal vendió a la aquí demandante, COMET INNOVA S.L., los bienes descritos en el anexo 4: planos, dibujos y sistemas de producción de ciertas máquinas industriales ("propiedad industrial"), proyectos de maquinaria ("gastos de investigación y desarrollo"), programas informáticos, utillaje, mobiliario, maquinaria, etc. En los archivos informáticos adquiridos figuraban los pedidos, clientes, distribuidores, proveedores y proyectos técnicos de SAMOVI RICART.

En la escritura se hace constar por las partes que *"la propiedad industrial de los bienes que vienen descritos como patentes son en realidad una serie de planos, dibujos y sistemas de producción que fueron adquiridos en su día sin que conste registro de patente a nombre de SAMOVI RICART S.A."*.

Se convino un precio global, sin desglose, de 300.000 € más 54.000 € de IVA.

c) La adquirente COMET INNOVA S.L., constituida en junio de 2011 y vinculada al hijo del administrador de la concursada, ofreció a antiguos trabajadores de SAMOVI RICART la incorporación a la empresa, no aceptando los que posteriormente constituyeron o bien se incorporaron a LOEVEN MECATRÓNICA S.L.L.

d) Esta última se constituyó el 2 de enero de 2012, con un objeto social similar al de la sociedad concursada y al de COMET INNOVA.

Los socios fundadores de LOEVEN son las siguientes personas, todos ellos antiguos trabajadores de SAMOVI RICART:

Tomás : proyectista encargado del diseño de maquinaria y dibujos, que cesó en SAMOVI el 31 de julio de 2011.

Juan Antonio : proyectista encargado del diseño de maquinaria y dibujos, que cesó en SAMOVI el 31 de julio de 2011.

Avelino : ingeniero encargado del software, que cesó en SAMOVI el 12 de agosto de 2011.

Eduardo : encargado del departamento de diseño del sistema eléctrico de las máquinas, que cesó el 31 de agosto de 2011.

Estas cuatro personas conforman el consejo de administración de LOEVEN.

e) Así mismo, dicha sociedad contrató a dos antiguos trabajadores de SAMOVI:

Imanol , encargado del departamento de post-venta, que cesó en SAMOVI el 10 de agosto de 2011; y

Salvadora : encargada de contabilidad, que cesó en SAMOVI el 5 de agosto de 2011.

f) El codemandado Jorge , que fue director comercial de SAMOVI, donde cesó el 31 de julio de 2011, pasó a colaborar en régimen de autónomo con la actora COMET INNOVA hasta el 31 de diciembre de 2011. Una vez constituida LOEVEN, desempeña en esta sociedad funciones de director comercial.

g) En el dominio de internet de LOEVEN MECATRÓNICA (www.loeven.es) se publicita una carta a la potencial clientela del siguiente tenor:

<<Nos permitimos ponernos en contacto con Ustedes para darles a conocer nuestra empresa, de reciente creación, denominada LOEVEN MECATRÓNICA S.L.L. (Lógica Evolución del Encajado), que como su nombre



indica aportará nuevas soluciones y mejoras para el encajado y paletizado de todo tipo de productos, bien sea en caja americana o placa de cartón "wrap around".

Nos avalan más de 20 años de experiencia como profesionales de la parte más importante del equipo técnico de SAMOVI RICART S.A., actualmente en proceso de liquidación y cierre.

LOEVEN ofrece soluciones altamente cualificadas frente a todos sus requerimientos, entre otros, el servicio de postventa, asistencia para la resolución de averías, suministro de piezas de recambio, adiciones o modificaciones de las máquinas existentes en sus dependencias conocidas por nosotros, así como la realización de nuevos proyectos y construcción de maquinaria que puedan necesitar en un futuro próximo.

Nuestro departamento comercial se pondrá en contacto con Ustedes para visitarles, ampliar la información y ponerse a su disposición.

Para cualquier consulta, solicitud de material, necesidad de asistencia o proyectos inmediatos le rogamos se ponga en contacto con nosotros en la dirección de correo o número de teléfono indicado a pie de página.

Deseamos poder contar con ustedes entre nuestros clientes y hacernos merecedores de su confianza.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Tomás (representante legal).

www.loeven.es; e-mail: DIRECCION000 "

h) En la referida página web se publicitan los servicios de LOEVEN en relación con la fabricación y mantenimiento de maquinaria similar a la que fabricaba SAMOVI RICART (encajadoras tipo *wrap around*).

i) El Sr. Jorge se ha dirigido a antiguos clientes de SAMOVI ofertando el servicio técnico de mantenimiento respecto de máquinas suministradas en su día por esta sociedad, así como la fabricación de maquinaria.

3. La demanda, tras poner de manifiesto que COMET INNOVA había adquirido por compra a la concursada SAMOVI planos informáticos de máquinas, el histórico del servicio de asistencia técnica, el software y las bases de datos de clientes, de prospección de clientes, de red comercial y de distribuidores y proveedores, denunciaba los siguientes actos que reputaba ilícitos desde la perspectiva de la LCD y la LGP:

a) En la carta remitida a los clientes que habían adquirido máquinas de SAMOVI, ofertando el servicio de mantenimiento y la fabricación de nuevas máquinas (la carta transcrita, que se incluye en la web), LOEVEN se presenta como el sustituto natural de SAMOVI o la compañía que continúa su actividad, lo que no es cierto, ya que COMET había adquirido prácticamente todo el activo industrial de SAMOVI.

b) La página web de LOEVEN (que es objeto de un informe firmado por el director técnico de COMET, el Sr. Juan Pablo) evidencia la utilización de planos constructivos en soporte informático de dos modelos de máquinas encajadoras *wrap around* que fabricaba y comercializaba SAMOVI, cuyos programas, diseños y proyectos fueron adquiridos por COMET.

Alega que la realización de los planos y diseños de dichas máquinas precisa la contratación de personal cualificado y conlleva varios meses de trabajo, siendo imposible que LOEVEN, recién creada, haya realizado por sí misma los diseños, planos y software; la única explicación posible es que los encargados de dichas máquinas en SAMOVI y hoy socios de LOEVEN se apropiaran de los soportes informáticos relativos a las mencionadas máquinas para utilizarlos para su producción.

Se han utilizado así mismo archivos informáticos de SAMOVI asociados al programa de diseño en 3 dimensiones, cuyas licencias pertenecen actualmente a COMET.

La conclusión es que una parte muy importante de los activos que COMET adquirió a SAMOVI han sido copiados de forma ilícita por empleados de SAMOVI, que han creado una compañía que se aprovecha de esos activos, ahorrándose el trabajo de creación de las máquinas que fabricaba SAMOVI, que puede durar varios meses o años.

c) Sobre el comportamiento reprochable al Sr. Jorge (hecho octavo) alegaba que, después de colaborar con COMET como director comercial autónomo hasta el 31 de diciembre de 2011, prestando luego servicios para LOEVEN se ha dirigido a antiguos clientes de SAMOVI ofertando la fabricación de máquinas que también oferta COMET, y promueve la captación de clientes que eran de SAMOVI, lo que supone la utilización de la base de datos de clientes y red comercial de SAMOVI que fue adquirida por COMET.

4. En el relato de hechos de la demanda, más allá de la calificación de estas actividades como ilícitas, no se ofrecía un correlativo encuadre o subsunción en ningún concreto tipo legal reprimido por la LCD o por la LGP. Tampoco en el apartado de la fundamentación jurídica, en el que la demanda se limita a transcribir los arts. 5 ,



7, 11, 13, 15, 18, 23, 25, 32 y otros más de la LCD, y los arts. 2, 3, 6 y 25 de la LGP, así como numerosos otros de la Ley de Propiedad Intelectual.

Por razón de este déficit de calificación y concreción jurídica, la demandada LOEVEN denunció en su escrito de contestación la situación de indefensión en que se le colocaba, al desconocer de qué tipos ilícitos concretos, por razón de las conductas relatadas, debía defenderse. Al codemandado Sr. Jorge no le fue admitido, finalmente, el escrito de contestación.

5. En el acto de la audiencia previa el Sr. magistrado instó a la actora a una labor de depuración jurídica a fin de que, mediante la correspondiente subsunción jurídica, identificara los preceptos que consideraba infringidos en correlación con las conductas denunciadas.

El abogado de la parte actora hizo entonces el siguiente ejercicio de concreción jurídica, en atención a las conductas que hemos descrito en los apartados a, b y c del apartado anterior:

a) Actos de engaño y publicidad engañosa previstos en los arts. 5 y 18 LCD.

b) Actos de imitación desleal, referidos a la utilización de los planos, software y activos necesarios para la construcción de maquinaria, encuadrables en el art. 11 LCD.

c) Violación y explotación de **secretos**, en los términos del art. 13 LCD.

A preguntas del magistrado, la actora manifestó que los actos imputados al Sr. Jorge son el aprovechamiento de la base de datos de clientes de SAMOVI, que incardinaba en el art. 13 LCD.

Pese a la protesta de la parte demandada, que insistía en la indefensión padecida, el juez consideró que los hechos estaban claros según la exposición de la demanda, y que no se habían modificado en dicho acto, por lo que resultaba posible dictar una sentencia sobre el fondo, y no una absolución en la instancia por defecto legal de la demanda (todo ello lo comprobamos mediante el visionado del soporte de grabación del acto).

SEGUNDO. 6. La sentencia, tras relatar los hechos probados, expone las pretensiones de la actora y resume la situación creada con ocasión de la liquidación concursal de SAMOVI. Seguidamente, con cita de la STS de 16 de diciembre de 2011 (por error transcribe la fecha de 16 de enero de 2011, pero se trata de la Sentencia del TS 822/2011, de 16 de diciembre), el juez reprocha a la demandante el modo de explicitar la causa de pedir en el aspecto jurídico, al no haber subsumido en la demanda los comportamientos denunciados como desleales en los concretos tipos que configura la LCD y la LGP, y la Ley de Propiedad Intelectual, lo que considera que ha impedido a la demandada articular una defensa ordenada y coherente con las pretensiones y causa de pedir, lo cual ya sería motivo suficiente para desestimar la demanda, pues no puede desplazarse a la parte demandada la tarea de intentar incardinar las conductas tachadas de desleales o ilícitas en cada uno de los tipos que describen las leyes invocadas para articular una defensa coherente, ni es tarea que pueda desplazarse al tribunal con amparo en la clásica regla *iura novit curia*.

7. Conviene, como hace la sentencia apelada, dejar constancia de la doctrina de la STS citada de 16 de diciembre de 2011, y que ha sido acogida en lo sustancial por varias resoluciones de esta Sala:

Advierte esta STS que cada uno de los ilícitos concurrenciales de la Ley de **Competencia Desleal** tiene sustantividad propia y autonomía y da lugar a una modalidad de acción, la cual debe configurarse -identificarse e individualizarse- de forma precisa y concreta. La delimitación fáctica y jurídica de cada uno de los supuestos que permiten la incardinación de los tipos legales, general o específicos, de ilícito concurrencial corresponde a quien demanda, sin que le sea dable hacer una relación de hechos históricos, para a continuación diferir al Tribunal la selección del tipo que estima adecuado al caso (STS 22 de noviembre de 2010). Ello no forma parte de la función jurisdiccional, ni se compagina con el principio de rogación, ni en definitiva lo permite la defensa de la otra parte, la cual, ante tal remisión genérica, se vería forzada a razonar el rechazo, para el caso, de todos y cada uno de los tipos legales, incluso el de cierre recogido en el art. 5 LCD.

La elección de una u otra acción, o de varias acumuladas, corresponde a la parte interesada, que tiene la carga procesal - imperativo del propio interés- de expresar con claridad la concurrencia de los requisitos del ilícito correspondiente. No es asumible la opinión, porque obviamente no lo permiten el art. 218 LEC, ni el principio "*iura novit curia*", de que el Tribunal pueda aplicar un tipo diferente del indicado por la parte cuando la indicación es equivocada, ni que pueda suplir la falta de mención del precepto, salvo que en este caso fluya de manera natural e inequívoca de la descripción efectuada por el interesado. La facultad concedida al Tribunal de corregir el desacierto de la parte en la cita o alegación de la norma ex art. 218.1 LEC, no autoriza a cambiar o corregir los planteamientos de las partes, ni a suplir en tal aspecto su incuria o desconocimiento jurídico, y menos todavía cuando se afecta a las pretensiones ejercitadas, en cuya selección y delimitación deben esmerarse los interesados, y por eso se exige la dirección procesal de letrado.



8. En la práctica, sin embargo, la sentencia apelada no aplica esta doctrina con el efecto de desestimar la demanda sin entrar en el fondo, pues seguidamente el magistrado admite que procede el análisis de fondo y acomete el enjuiciamiento de acuerdo con los preceptos invocados en la demanda y especificados en la audiencia previa, tras dejar constancia de las conductas que van a ser objeto de examen.

Revisaremos sus conclusiones al tiempo que analizamos los motivos del recurso.

TERCERO. 9. Antes de argumentar sobre el error en la valoración de la prueba acerca de la calificación de las conductas imputadas, el recurso plantea en las cuatro primeras alegaciones una serie de objeciones, carentes de eficacia para desvirtuar la decisión de la sentencia.

10. Alega en primer lugar que el relato de hechos probados de la sentencia omite algunos hechos relevantes que a juicio de la apelante han quedado acreditados: a) el documento 20 de la demanda (acta notarial del contenido de la web de LOEVEN) deja constancia de la publicidad que realiza LOEVEN de determinada maquinaria que "al entender del recurrente" ha sido fabricada mediante copia de los planos, diseños y software que COMET adquirió de SAMOVI; y b) que el Sr. Jorge remitió cartas ofertando los servicios de LOEVEN a antiguos clientes de SAMOVI, cuya base de datos de clientes fue adquirida por COMET.

Parece pretenderse que se declare probado que (a) los trabajadores de SAMOVI que constituyeron LOEVEN realizaron una copia de los planos, diseño y software relativos a maquinaria fabricada por SAMOVI, y de ellos se aprovechan en la nueva empresa, y (b) que el Sr. Jorge se apropió de la base de datos de clientes de SAMOVI. Se trata en realidad de conclusiones valorativas que habría que extraer de la prueba practicada, y la apelante no indica cuáles son los medios de prueba que acreditan aquella copia y la apropiación del listado de clientela o base de datos de clientes de SAMOVI.

En todo caso, en nuestro relato de hechos probados ya dejamos constancia (apartado h) de que "en la referida página web se publicitan los servicios de LOEVEN en relación con la fabricación y mantenimiento de maquinaria similar a la que fabricaba SAMOVI RICART (encajadoras tipo wrap around)".

Así mismo, la sentencia apelada incluye expresamente como hecho probado (y así lo hemos recogido en el apartado i) que el Sr. Jorge se ha dirigido a antiguos clientes de SAMOVI ofertando el servicio técnico de mantenimiento respecto de máquinas suministradas en su día por esta sociedad, así como la fabricación de maquinaria.

Son hechos a valorar desde la perspectiva jurídica de los tipos de conducta desleal que alega el demandante, pero de ellos no cabe derivar sin más la antijuridicidad de las conductas, que la apelante no justifica argumentalmente, ni en la demanda ni este primer apartado del recurso.

11. Alega seguidamente que la demanda cumple las exigencias del art. 399 LEC ya que contiene un ordenado y pormenorizado relato de hechos que sustentan la reclamación, y el art. 218 LEC faculta al tribunal para resolver conforme a las normas aplicables al caso aunque no hayan sido acertadamente alegadas o citadas por los litigantes.

Ya hemos valorado, al igual que la sentencia apelada, con cita expresa de doctrina jurisprudencial, que era exigible a la demanda una tarea específica de subsunción jurídica de los hechos alegados en las correspondientes tipificaciones legales de la LCD, con el pertinente desarrollo argumental sobre la concurrencia de los particulares elementos exigidos por cada tipo desleal para el reproche de la conducta. No abundamos más en ello porque la remisión a la doctrina de la citada STS de 16 de diciembre de 2011 nos releva de mayor fundamentación.

Pero en cualquier caso la cuestión es intrascendente pues la sentencia analizó el fondo de las pretensiones conforme a los preceptos alegados en la demanda.

12. A juicio del apelante se ha infringido el art. 499 LEC ya que, pese a que el escrito de contestación del Sr. Jorge no fue admitido, el magistrado reconoció en la audiencia previa que lo había leído (por error) porque obraba en las actuaciones, y "esta extraña circunstancia puede sin duda haber influido en la resolución del juzgado" alega el recurso.

Antes de celebrar la audiencia previa, el magistrado, lógicamente, como era su obligación, leyó las actuaciones y, como el mismo reconoció, leyó el escrito de contestación del Sr. Jorge pues estaba unido a los autos, si bien finalmente, por decisión de la secretaria del juzgado, fue inadmitido, por lo que el magistrado indicó que intentaría borrar de su mente la contestación.

Ninguna infracción procesal es apreciable y el motivo es absolutamente inconsistente. La sentencia no menciona el escrito de contestación del Sr. Jorge, ni dice resolver expresamente ninguna defensa que pudiera contener. El magistrado ha resuelto el fondo del litigio conforme a la prueba obrante en las actuaciones



partiendo de los términos en que quedó configurado el debate procesal por la demanda, la contestación de LOEVEN y las aclaraciones y especificaciones jurídicas aportadas en la audiencia previa.

13. Alega que la sentencia es incongruente porque si bien el magistrado estima que el déficit de subsunción jurídica en que incurre la demanda bastaría para desestimarla, sin embargo, seguidamente, relaciona las conductas con los correspondientes preceptos y entra a resolver sobre el fondo.

Así ha actuado el juzgador para dar satisfacción al principio *pro actione* y, al fin, al derecho a la tutela judicial efectiva. Pero no por ello la sentencia es incongruente, en modalidad *extra petita* o bien *ultra petita*, ni por incoherencia interna, ni propiamente se denuncia una incongruencia de ningún tipo. La parte actora ha obtenido una sentencia de fondo de acuerdo con el planteamiento de su demanda y en congruencia con la causa de pedir, pese al defectuoso planteamiento.

CUARTO. 14. Según la recurrente, la sentencia incurre en error en la valoración de la prueba con relación, en primer término, a los *actos de engaño* que, de acuerdo con el art. 5 LCD, son apreciables en la carta de LOEVEN a los clientes. El engaño, a juicio del apelante, se centra en la afirmación de que LOEVEN integra a *"la parte más importante del equipo técnico de SAMOVI RICART S.A., actualmente en proceso de liquidación y cierre"* (textualmente: *"Nos avalan más de 20 años de experiencia como profesionales de la parte más importante del equipo técnico de SAMOVI RICART S.A., actualmente en proceso de liquidación y cierre"*). La demandada - prosigue el recurso- no ha acreditado que constituya *"la parte más importante del equipo técnico de SAMOVI RICART"*, y con tal manifestación se induce a los clientes a creer que no hay un servicio técnico que continúe el mantenimiento postventa, y oculta que SAMOVI vendió sus activos a COMET, la cual se encuentra capacitada para ser la continuadora de tales servicios.

15. Ratificamos la valoración de la sentencia apelada respecto de la mencionada conducta, en el marco de los arts. 5, 7 y 18 LCD.

Es indiscutido, y lo admite la demanda, que en LOEVEN, cuya actividad se inicia seis meses después de la liquidación de SAMOVI, se han integrado profesionales que conformaban el equipo técnico de la empresa concursada, si no en su totalidad sí al menos en una parte importante, cuantitativa y cualitativamente: dos proyectistas que se encargaban del diseño de la maquinaria, planos y dibujos (Sres. Tomás y Juan Antonio), un ingeniero que se encargaba del software (Sr. Avelino) y un técnico encargado del diseño del sistema eléctrico de las máquinas (Eduardo), además del encargado del departamento postventa (Don. Imanol) y la persona encargada de la contabilidad (Sra. Salvadora). Puede que alguna otra persona formara parte del equipo técnico de SAMOVI encargado del diseño y fabricación de maquinaria, pero no se alega que fueran otras varias más.

Atendida la capacitación y experiencia de tales personas, que no se niega en la demanda, la manifestación contenida en la carta, relativa a su experiencia y procedencia **empresarial**, no puede entenderse engañosa ni que induzca a los clientes a error *"susceptible de alterar su comportamiento económico"* (art. 5 LCD). Lo que el destinatario asimilará es que se trata de la mayor parte del equipo técnico que en SAMOVI se dedicaba al diseño y tareas específicas para la construcción de las máquinas, y de ahí su capacitación para fabricarlas y asumir su mantenimiento.

Y a tenor de los términos empleados, no cabe atribuir al destinatario el entendimiento de que LOEVEN es la única empresa que puede asumir los trabajos de mantenimiento de las máquinas suministradas por SAMOVI, cuando no es eso lo que el texto dice o da a entender. Tampoco es apreciable que oculte u omita la *"información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa"* (art. 7 LCD), pues la demandada, como empresa operadora en el sector, no tiene por qué dar noticia de la existencia de otras empresas competidoras, como puede ser COMET INNOVA, que también pueden asumir el mantenimiento de esas máquinas; no es una exigencia que imponga la buena fe objetiva que debe regir en el sistema de libre mercado, en el contexto en el que se produce la comunicación.

Liquidada SAMOVI, la clientela queda a merced de las posibilidades de captación de los demás operadores, y la comunicación de LOEVEN, tras ser constituida, se ajusta a la transparencia que ha de imperar en el mercado, al informar sobre la procedencia, experiencia y capacitación de sus técnicos, en términos que no resultan engañosos ni apropiados para inducir a error.

QUINTO. 16. En cuanto a los actos de imitación, el recurso, con cita del art. 11 LCD, argumenta en contra de la valoración de la sentencia, que rechaza la deslealtad con base en el principio de libre imitabilidad de las prestaciones, ya que COMET carece de un derecho de exclusiva sobre las máquinas que fabricaba y comercializaba SAMOVI.

Frente a este razonamiento el recurso sostiene que las máquinas que son ofrecidas por la sociedad demandada en su página web tan sólo pueden haber sido fabricadas en el plazo en que se ha hecho si LOEVEN



disponía de los planos y el software necesarios, que fueron adquiridos por COMET, por lo que se ha producido un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, de conformidad con el art. 11.2 LCD .

Invoca aquí la infracción del art. 217.4 LEC , en cuanto a la carga de la prueba, pues los demandados no han aportado ninguna prueba para acreditar que los planos y software necesarios para la construcción de las máquinas ha sido resultado de su propio esfuerzo y trabajo.

No obstante, añade que la constatación de si realmente los planos, diseños y software han podido o no ser realizados en el plazo de cinco meses desde el despido de los trabajadores de SAMOVI hasta la creación de LOEVEN, y de si los planos y software de las máquinas producidas por la actora se identifican plenamente con los de las máquinas ofertadas por la demandada, se lograría únicamente mediante un dictamen pericial a emitir por un ingeniero mecánico y un ingeniero informático, que comprobaran unos y otros planos y software y dictaminaran sobre su identidad y el tiempo necesario para su elaboración.

Esos dictámenes fueron interesados por la actora en la audiencia previa, a realizar por peritos de designación judicial, pero fueron denegados por el magistrado, y su práctica volvió a ser solicitada por la actora en esta instancia al amparo del art. 460.2.1º LEC .

17. La carga de la prueba de esos extremos, como presupuesto para acreditar la deslealtad de la imitación por indebido aprovechamiento del esfuerzo ajeno, correspondía a la parte actora, y de ello es consciente la propia parte, pues propuso la práctica de un medio probatorio a tal efecto, asumiendo, por tanto, la carga procesal de probar esos hechos controvertidos. El art. 217.4º LEC es sólo aplicable a los actos concurrenciales o realizados por medio de publicidad consistentes en informaciones que se ofrecen al público de los consumidores o al sector de interesados, sobre los extremos a que se refiere el art. 5 LCD y los datos que contenga la publicidad (art. 18 LCD), pero no a otros tipos ilícitos como es el de la imitación desleal. En este caso corresponde al demandante, dentro de sus posibilidades y disponibilidad de las fuentes de prueba, acreditar los hechos que, conforme al tipo legal, convierten la imitación en desleal, y a tal efecto debió aportar o bien proponer oportunamente los medios de prueba adecuados, que en este caso serían, en efecto, las periciales aludidas.

18. Este tribunal consideró (auto de fecha 12 de junio de 2013 , dictado en esta instancia) que la denegación de las periciales que la actora propuso en la audiencia previa fue correcta ya que la regla general es que los dictámenes periciales han de ser aportados con la demanda (arts. 265.1.4 º y 336 LEC), y si la parte no los puede aportar en ese momento inicial debe en todo caso anunciar su aportación (art. 337 LEC), que deberá realizarse al menos cinco días antes de la audiencia previa; pero en la demanda no se anunció la aportación de ningún dictamen, no se justificó tampoco la imposibilidad de obtenerlo, ni se solicitó la práctica de ningún dictamen pericial, como exige el art. 339.2 LEC , y no se justificó tampoco la procedencia de las periciales por concurrir el supuesto que prevé el art. 338 LEC .

19. El art. 11.1 LCD confirma el principio general de libre imitabilidad de las prestaciones ajenas, incluso con absoluta identidad, siempre que no estén amparadas por un derecho de exclusiva.

En este sentido ha declarado el TS (SS TS de 30 de mayo de 2007 , 17 de julio de 2007 y 15 de diciembre de 2008) que dicho precepto "*proclama como principio la libertad de imitación, salvo si existe un derecho en exclusiva que la impida*", y que el uso concurrencial no reivindicado como excluyente no constituye, por sí solo, **competencia desleal**. De este modo, si la prestación o creación material no está protegida por un derecho de exclusiva, cabe la libre imitación, que comprende la identidad del producto, es decir, la copia servil o idéntica. Como hemos señalado en anteriores resoluciones (desde nuestra sentencia de 26 de septiembre de 2000), lo que la norma sanciona no es la aproximación de productos o prestaciones de tal forma que sus características los hagan intercambiables, pues es precisamente en estos casos en los que la competencia alcanza su máximo exponente, ya que, en otro caso, se vaciaría totalmente de contenido la regla general de libre imitabilidad, sin que pueda fundamentarse la deslealtad exclusivamente en la confusión y en el aprovechamiento de la reputación ajena que surge de la sola imitación del producto, ya que: a) ésta es lícita como regla; y b) queda amparada por la previsión contenida en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 11: la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica.

La STS de 17 de julio de 2007 , en el marco del art. 11 LCD , advierte de que la apreciación de deslealtad debe ser objeto de interpretación restrictiva (SS TS, entre otras, 13 de mayo de 2002 y 30 de mayo de 2007) porque "*si bien las creaciones **empresariales** deben ser protegidas por el interés de sus creadores o titulares, de los consumidores y el interés general, sin embargo, el principio de libre imitabilidad se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico (art. 11.1, inciso primero LCD), hallándose integrado en el de libre competencia*", y que "*el primero de los requisitos de índole negativa -exclusión del ilícito- consiste en que la prestación o iniciativa **empresarial** ajena (de un tercero) no esté amparado por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley (art. 11.1, inciso segundo, LCD)*". Si lo está, lo que habrá será, en su caso, una infracción del derecho de exclusiva,



a determinar conforme a su específica ley reguladora, pues el art. 11 LCD "no desplaza, sustituye o duplica la protección específica que a la propiedad industrial reconocen las leyes especiales que la regulan" .

La deslealtad de la conducta de imitación de creaciones materiales, desde la perspectiva de la LCD, responde a criterios propios y específicos, distintos de los que determinan aquellas leyes especiales.

20. Los límites desde el punto de vista concurrencial vienen determinados por el art. 11.2 LCD , con el importante matiz corrector que supone la cláusula de la inevitabilidad.

La deslealtad de la imitación, al margen de que la prestación imitadora infrinja o no un derecho de exclusiva, viene dada por dos notas alternativas:

a) Cuando resulte idónea para generar la asociación (que abarca el riesgo de confusión) por parte de los consumidores respecto de la prestación imitada; o bien

b) cuando la imitación comporte un aprovechamiento *indebido* de la *reputación* o del *esfuerzo* ajeno.

Debe advertirse de entrada que la mera existencia de la imitación, aunque sea fiel o exacta, no implica por sí sola la apreciación de estas notas o resultados.

En el recurso (no antes) se ha aclarado que la deslealtad de la imitación radica en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno, que deriva de la utilización de los diseños, planos y software que pertenecían a SAMOVI y fueron adquiridos por COMET, sin estar amparados por un derecho de exclusiva.

21. La imitación hay que entenderla referida a la prestación o creación material, es decir, a las máquinas industriales que refiere la demanda, que es el producto que oferta y comercializa la actora y la sociedad demandada. La posesión de los planos, diseños y software necesarios para la fabricación de tales máquinas no es propiamente la prestación a que se refiere la norma, pues no es el objeto o creación material que comercializan las partes. Sería una información o documentación necesaria para la fabricación de la prestación material, cuya tenencia, por apropiación (copia) realizada por los trabajadores de SAMOVI que se integraron en LOEVEN, es lo que supondría, a juicio de la actora, una imitación con aprovechamiento del esfuerzo ajeno, al ahorrarse la demandada el coste y trabajo de preparación de esos planos y software.

Sin embargo, no ha sido probada la identidad entre los planos, diseños y software de las máquinas que oferta la demandada y los que fueron transmitidos a COMET INNOVA. Aunque lo hubiera sido, no se ha probado que esa información preparatoria o necesaria para la fabricación de las máquinas haya sido copiada ilícitamente por los integrantes de LOEVEN. Es lógico suponer que el equipo técnico que constituye y se integra en la sociedad demandada está preparado y capacitado para elaborar esos planos y software, pues de ello se encargaron durante años en la empresa concursada, de modo que, como alega la demandada, resulta posible que con sus conocimientos elaboraran esos planos y software en el período de casi seis meses que medió desde su despido de SAMOVI hasta que inicia su actividad LOEVEN, en enero de 2012. No se ha demostrado que la elaboración de los correspondientes proyectos, planos y software de las máquinas en cuestión sea una tarea demasiado compleja para que en ese período de tiempo un equipo de cuatro técnicos especializados en ese tipo de máquinas no pueda realizarlo, ni, de otro lado, que esos soportes no sean fácilmente accesibles, por cualesquiera medios o fuentes, por parte de especialistas del sector.

COMET los adquirió en conjunto con un amplio elenco de elementos, sin desglose de precio, y en todo caso sin derecho de exclusiva sobre las máquinas ni sobre sus planos y software. Y si tales máquinas tan sólo pueden ser fabricadas a partir de los planos y software que poseía SAMOVI, es un dato de hecho que no ha quedado acreditado.

22. En todo caso, si LOEVEN llega a fabricar alguna de tales máquinas habrá de soportar el correspondiente coste de fabricación, de modo que la imitación (que, como se ha dicho, debe quedar referida a las máquinas, no protegidas por un derecho de exclusiva) no habrá sido con total ahorro de costes merced al esfuerzo ajeno, sino únicamente, en su caso, de aquel que implica la elaboración de planos y software, pero debería determinarse la medida de ese ahorro para enjuiciar si ha existido, desde el punto de vista concurrencial, una imitación desleal por mediar un aprovechamiento del esfuerzo ajeno, obteniendo una ventaja competitiva injustificada o indebida.

SEXTO. 23. El recurso continúa argumentando sobre la efectiva explotación de **secretos empresariales** (art. 13 LCD , si bien el recurso cita, por error, el art. 15 LCD). Los **secretos** que está explotando ilícitamente la sociedad demandada serían esos planos, diseños y software, que afirma que eran sólo accesibles para los trabajadores y directivos que participaban en el proceso creativo industrial.

Compartimos en este punto los fundamentos de la sentencia, si bien para desestimar el reproche de deslealtad bastaría con advertir la ausencia de prueba de explotación ilícita de tales **secretos**, si lo fueran, pues no se ha



declarado probado que los antiguos trabajadores de SAMOVI que constituyeron LOEVEN se hayan apropiado de tales planos, diseños y software, que han podido recrear a partir de su experiencia y conocimientos técnicos y a través de otras fuentes de procedencia.

24. En todo caso, como explica la sentencia, la actora no ha probado que esa información fuera objeto en SAMOVI del tratamiento como **secreto**, en los términos que especifica el art. 39.2 del Tratado ADPIC. No consta que no sea fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ni que se articularan medidas razonables para mantenerla secreta.

SÉPTIMO. 25. La explotación ilícita de **secretos empresariales** es imputada también al Sr. Jorge , antiguo director comercial de SAMOVI, por la utilización de la base de datos de clientes de dicha empresa, a los que ha ofrecido servicios de LOEVEN, lo cual implica el conocimiento de la identidad del cliente y de sus necesidades.

26. Con respecto a la captación de clientela, la STS de 11 de febrero de 2011 recuerda la regla fundamental que recogía la anterior STS de 11 de octubre de 1999 : *"la sociedad demandante no puede impedir a un empleado suyo... que deje su trabajo y desarrolle una actividad semejante, para la que precisamente estaba profesionalmente preparado...; tampoco puede impedir que se constituya una sociedad que tenga una actividad en parte coincidente con la suya; por último, no puede evitar que aquel empleado pase a desarrollar su actividad profesional en esta nueva empresa"* . La STS de 8 de octubre de 2.007 recuerda que *"en principio, la lucha por la captación de la clientela es lícita, y razones de eficiencia económica la justifican"* .

Por su parte, la STS 8 de junio de 2009 precisa en este sentido, con referencia a la captación de la clientela, que *"no hay ilícito cuando se produce tal circunstancia una vez extinguido el vínculo contractual anterior (S. 24 de noviembre de 2006); y ello es así porque, si bien la clientela supone un importantísimo valor económico, aunque intangible, no existe un derecho del empresario a la misma, por lo que cualquier otro agente u operador en el mercado puede utilizar todos los mecanismos de esfuerzo y eficiencia para arrebatar la clientela al competidor"* .

27. No es descartable que el listado de clientela puede constituir un **secreto empresarial**, pero para admitir esa condición será necesario acreditar las circunstancias que exige el art. 39.2 del Tratado ADPIC (a falta de una definición legal en nuestro ordenamiento), en particular que (a) se trate de una información que no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en el círculo en que normalmente se utiliza; (b) tenga un valor comercial por ser secreta, y (c) haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla. Ninguna de estas circunstancias fue alegada en la demanda ni ha sido acreditada a lo largo del proceso; es más, se desconoce el contenido, amplitud, datos y especificaciones que podría tener la afirmada "base de datos" de la clientela.

28. No debe confundirse el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, por la utilización de información confidencial y valiosa de la empresa (propiamente, **secretos empresariales**), con el uso de aquellas informaciones que formen parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesional de carácter general de una persona, adquiridas a lo largo de su vida laboral.

En este sentido, las habilidades, capacidades, experiencia y conocimiento del sector o actividad que componen la formación y capacitación profesional del trabajador (que sin duda por esas razones es incorporado a la empresa de la competencia), son de libre e incluso necesario uso por el mismo, con el consiguiente aprovechamiento por la nueva empresa que lo emplea, normalmente dedicada al mismo sector de actividad en el que ha adquirido aquellos valores. El límite vendría representado por aquellos conocimientos o información, titularidad de hecho del empresario, que constituyen **secreto empresarial**, al cual se ha tenido acceso legítimamente en tanto se mantenía su relación con la anterior empresa, pero con deber de reserva (art. 13.1 LCD).

La dificultad reside en distinguir los conocimientos que objetivamente pertenecen a la empresa y que están protegidos como **secretos empresariales** y el conjunto de conocimientos y capacidades personales del trabajador, cuya utilización precisa en el ejercicio de su derecho al trabajo.

Es cierto, no obstante, que en ocasiones puede ser apreciada la deslealtad al margen del art. 13 LCD y en el ámbito de actuación del art. 5 LCD cuando la información de la que se aprovecha el trabajador que ha abandonado la empresa (para constituir otra o pasar a trabajar para otra) no procede de su experiencia o conocimientos adquiridos, incluso los relativos a la clientela, sino del acopio de ingente información en cualesquiera soportes materiales (documentos, archivos informáticos) que es el resultado del esfuerzo y permanencia en el mercado de la empresa a la que ha prestado sus servicios, y que, por su extensión o envergadura (extensos listados de clientes, potenciales clientes en atención a su perfil, estrategias comerciales a seguir con cada uno o en general, estado de las negociaciones con unos y otros, proveedores y contactos necesarios para confeccionar el producto o prestar el servicio de que se trate, relación de posibles contenidos de prestaciones a ofertar, etc.) y la dificultad de memorización, no puede decirse que forme parte de la



experiencia, capacidad o habilidad ganada por el trabajador, sino más bien del fondo de comercio ganado por la empresa.

29. Como se ha dicho, no ha quedado acreditado en el caso que examinamos que el Sr. Jorge se haya apropiado de una "base de datos", de contenido ignorado, a la que SAMOVI reservaba el tratamiento de **secreto empresarial**, ni de un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Por razón de las tareas comerciales que durante años desempeñó en dicha empresa, el codemandado bien ha podido valerse de su experiencia y conocimiento de la clientela, con la que efectivamente trataba, para ofertar los servicios de LOEVEN una vez desvinculado de SAMOVI y de COMET, en lícita pugna por la clientela.

30. Desestimado el recurso deben imponerse las costas a la parte apelante (art. 398.1 en relación con el 394.1 LEC).

Vistos los preceptos legales citados, los alegados por las partes y demás de pertinente aplicación

FALLAMOS

Desestimar el recurso de apelación formulado por la representación procesal de COMET INNOVA S.L. contra la sentencia dictada en fecha 26 de noviembre de 2012 , que confirmamos, con imposición de las costas de esta alzada al apelante.

Contra la presente resolución podrán las partes legitimadas interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este Tribunal, en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia con testimonio de esta Sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN .- La sentencia que antecede ha sido leída y publicada por el magistrado ponente en el mismo día de su fecha y en acto de audiencia pública; doy fe.