



Roj: **SAP CS 812/2014 - ECLI: ES:APCS:2014:812**

Id Cendoj: **12040370032014100234**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Castellón de la Plana/Castelló de la Plana**

Sección: **3**

Fecha: **09/05/2014**

Nº de Recurso: **598/2013**

Nº de Resolución: **165/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JOSE MANUEL MARCO COS**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLÓN

SECCIÓN TERCERA

Rollo de apelación número 598 de 2013

Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón

Juicio Ordinario número 718 de 2012

SENTENCIA NÚM. 165 de 2014

Ilmos. Sres.:

Presidente:

Don JOSÉ MANUEL MARCO COS

Magistrados:

Don ENRIQUE EMILIO VIVES REUS

Doña ADELA BARDÓN MARTÍNEZ

En la Ciudad de Castellón, a nueve de mayo de dos mil catorce.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Castellón, constituida con los Ilmos. Sres. referenciados al margen, ha visto el presente recurso de apelación, en ambos efectos, interpuesto contra la Sentencia dictada el día veintiséis de julio de dos mil trece por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón en los autos de Juicio Ordinario seguidos en dicho Juzgado con el número 718 de 2012.

Han sido partes en el recurso, como apelante, Chimigraf Ibérica, S.L., representada por la Procuradora Doña Mercedes Viñado Bonet, y defendida por la Letrada Doña Andrea Garcés Agell, y como apelados, Zschimmer & Schwarz España, S.A., representada por la Procuradora Doña Eva María Pesudo Arenós y defendida por el Letrado Don Manuel Ricardo Lobato García Miján y Don Moises , representado por la Procuradora Doña Eva María Pesudo Arenós y defendido por la Letrada Doña María Concepción Gregori Tena.

Es Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL MARCO COS.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Fallo de la Sentencia apelada literalmente establece: "DESESTIMAR la demanda interpuesta por CHIMIGRAF IBÉRICA, S.L., frente a ZSCHIMMER & SCHWARZ ESPAÑA, S.A., y Don Moises y, en su consecuencia, ABSOLVER a los codemandados de las peticiones deducidas en su contra, con imposición a la parte demandante de las costas causadas."



SEGUNDO.- Notificada dicha Sentencia a las partes, por la representación procesal de Chimigraf Ibérica, S.L., se interpuso recurso de apelación, en tiempo y forma, en escrito razonado, solicitando se dicte Sentencia revocando la de primera instancia y condenando a Zschimmer & Schwarz España S.A. y a D. Moises a todos y cada uno de los pedimentos recogidos en el escrito de demanda, con imposición de las costas causadas en la alzada a las demandas. Por un otrosí solicitaba la admisión de los documentos aportados junto con el escrito de recurso de apelación.

Se dio traslado a las partes contrarias, que presentaron sendos escritos oponiéndose al recurso, solicitando que se dicte sentencia desestimando el recurso de apelación y con condena en costas a la apelante y por un otrosí digo solicitaba la inadmisión de los documentos aportados por la apelante junto a su escrito de recurso de apelación

TERCERO.- Se remitieron los autos a la Audiencia Provincial, que tras tener entrada en el Registro General el día 14 de noviembre de 2013 correspondió su conocimiento a esta Sección Tercera, en virtud del reparto de asuntos. Por Diligencia de Ordenación de fecha 18 de noviembre de 2013 se formó el presente Rollo de apelación y se designó Magistrado Ponente. Y por Auto de fecha 20 de diciembre de 2013 se acordó la práctica de la prueba documental, y por Diligencia de Ordenación de fecha 20 de diciembre de 2013 se señaló para la vista del recurso el día 12 de febrero de 2014.

El día señalado comparecieron los procuradores y abogados de las partes y, practicada la prueba, informaron las defensas sobre su alcance y contenido.

CUARTO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales de orden procesal, a excepción del plazo para dictar la presente sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

SE ACEPTAN los Fundamentos de Derecho de la Sentencia impugnada,

PRIMERO.- Chimigraf Ibérica SL (Chimigraf SL) formuló demanda contra Zschimmer & Schwarz España SA (Zschimmer SA) y contra Don Moises . Ejercitaba acciones por **competencia desleal** al amparo de la ley de este nombre y pedía que se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos: 1º que los demandados han actuado deslealmente al violar **secretos** industriales y **empresariales** de la demandante, perjudicando al titular del **secreto**. 2º que Zschimmer SA ha actuado deslealmente al inducir a Don Moises a la infracción del contrato de confidencialidad y a la terminación del contrato de trabajo suscritos con Chimigraf SL, para apropiarse de los **secretos** de la demandante; 3º que la mercantil demandada debe retirar del comercio y destruir a su cargo todos los productos fabricados en base a los conocimientos y el know-how de Chimigraf SL, debiéndose abstener en la actualidad y en el futuro de utilizar el know-how de la demandante; 4º condena solidaria de los dos demandados a indemnizar a la demandante, por los daños y perjuicios causados por su actuación ilícita, en la cantidad de 1.968.793,73 euros, más las que se añadan una vez realizadas las pruebas que se solicitan al final de la demanda y por otrosíes; solicitaba también la condena al pago de las costas.

El juez de instancia ha desestimado la demanda y ha impuesto las costas a la parte actora. Ha llegado a la conclusión de que la acción basada en la inducción a la infracción contractual había prescrito al interponerse la demanda, atendiendo a uno de los motivos de oposición de los demandados. En cuanto a la acción fundada en la violación de **secretos** industriales, rechaza la prescripción también opuesta y desestima la pretensión, al no haberse identificado por la parte actora en la demanda el **secreto** industrial o *know how* que se dice vulnerado o ilícitamente difundido.

Recorre en apelación la demandante que, insistiendo en sus pretensiones, solicita que en esta alzada se revoque la sentencia que le ha sido adversa y se estime la demanda.

Los demandados y en esta segunda instancia apelados se oponen al recurso y piden la confirmación de la resolución de primer grado.

SEGUNDO.- La recurrente, tras una exposición de antecedentes y de la respuesta dada por la sentencia recurrida, articula su recurso expresando en primer lugar su discrepancia con la apreciación por el juez de primer grado de la prescripción de la acción ejercitada por inducción a la infracción contractual para, a continuación, exponer cómo se ha producido dicha inducción, por lo que debe ser estimada la acción que con esta base se ejercita. Asimismo, insiste la recurrente en que se ha producido la apropiación del *know how* por parte de los codemandados y que yerra al valorar la prueba el juez de instancia .

Pasamos a examinar las dos vertientes del recurso.

1. Sobre la acción por inducción a la infracción contractual



a) Como resulta de la lectura de la sentencia y pone de manifiesto la recurrente, el resolvente de instancia parte de que la demandante conoció la realización por la mercantil demandada de la conducta que le achaca por inducción a la infracción contractual por lo menos el día 28 de julio de 2011. Sin embargo, sostiene la parte apelante que ha detenerse en cuenta que la primera comercialización de tintas cerámicas por la Zschimmer SA tuvo lugar en el mes de octubre del mismo año 2011 y que la presentación en público de las tintas se hizo en la feria de Cevisama de febrero del año 2012. Insiste en que para que la inducción a la infracción contractual sea constitutiva de un acto de **competencia desleal** es preciso que concurren los requisitos del artículo 14 LCD ; esto es, que la inducción tenga por objeto la difusión o explotación de un **secreto** industrial o **empresarial** o vaya acompañada de circunstancias como engaño, intención de eliminar a un competidor otras análogas, siendo este elemento conocido cuando la demandada comercializó las tintas cerámicas.

En definitiva, la recurrente fija el término inicial o *dies a quo* , no en el 28 de julio de 2011, sino el mes de octubre de 2011 o, incluso, en febrero del año 2012.

No tiene razón.

El artículo 14 de la Ley de **Competencia Desleal** califica como desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los competidores. (ap. 1) y dice también que la inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un **secreto** industrial o **empresarial** o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas (ap. 2).

Cita ambos apartados del precepto en la fundamentación jurídica de su demanda y de la lectura de los hechos de la misma y los reproches que hace en el escrito rector del proceso se infiere que considera que la mercantil demandada indujo al codemandado Don Moises , siendo empleado de la actora, a la infracción de un deber contractual, cuál sería la obligación de confidencialidad a que se comprometió mediante el documento a que más adelante haremos referencia, lo que se ubica en el primero de los supuestos del citado precepto. Pero también se ampara en el del segundo apartado, referido a la terminación regular de un contrato para la difusión de un **secreto** industrial, por lo que sostiene en el recurso que no conoció esta finalidad hasta que comprobó que la demandada vendía tintas cerámicas y dedujo cuál había sido la finalidad de la ruptura contractual.

Para resolver este motivo del recurso es de suma importancia recordar el contenido del burofax que el día 28 de julio de 2011 dirigió Chimigraf a la mercantil demandada, que obra al folio 229 del tomo I del procedimiento. Tras mostrar su desagrado por la decisión de la demandada de abandonar el proyecto de colaboración que habían emprendido para la fabricación de tintas digitales aptas para impresión en material cerámico, dice que dicho sentimiento " *se ha convertido en pura indignación cuando al mismo tiempo hemos tenido conocimiento de que son ustedes quienes han inducido al Sr. Moises a abandonar nuestra empresa para unirse a la suya* ". Añade en este sentido y para resaltar el daño derivado de la marcha del empleado que el señor Moises era " *nuestro jefe técnico, encargado del desarrollo del proyecto de tintas ink jet vitrificables que compartíamos* ". Más adelante, concretamente en el apartado 5 de la misiva, reprocha a la destinataria que " *ustedes han considerado más ventajoso apropiarse del trabajo realizado. Para ello, ustedes han contratado a nuestro jefe técnico, señor Moises , una persona largamente formada en nuestra empresa y artífice en buena parte de las tintas que desarrollábamos (.../...) Una vez que el señor Moises ya se ha incorporado a su empresa, entonces ya no nos necesitan para nada y de ahí su carta del pasado 12 de julio* ". A continuación, dice la demandante que " *no pensamos quedarnos cruzados de brazos ante lo que consideramos una adquisición subrepticia y manifiestamente desleal de nuestra propiedad industrial y de nuestro Know how* ".

El tenor de la comunicación es lo suficientemente claro para que del mismo se pueda deducir, sin ninguna duda, que para la demandante Chimigraf SL era obvio que la demandada Zschimmer SA había contratado al codemandado Sr Moises , tras conseguir que este desistiera de su relación laboral con la actora, para hacerse en su exclusivo beneficio con los **secretos** industriales de la mercantil actora, conocidos por el empleado demandado.

Por lo tanto, carece de virtualidad el alegato de que hasta que no supo que la empresa demandada y reciente empleadora de Don Moises comercializaba tintas para cerámica fabricadas tras la que considera apropiación ilícita de sus **secretos** industriales, no pudo establecer una relación entre el cese voluntario de D. Moises y la ilícita finalidad que Zschimmer SA perseguía, según dice. Los reproches contenidos en el texto de la comunicación de 28 de julio son lo bastante expresivos para que de los mismos se deduzca con claridad que Chimigraf SL ya pensaba entonces que la que consideraba inducción por parte de Zschimmer SA a la terminación por parte del Sr Moises de la relación laboral que le vinculaba con aquella tenía por objeto la apropiación de los que dice eran sus **secretos** industriales.



Don Moises cesó voluntariamente al servicio de la demandante el 16 de junio de 2011, tras el preaviso que le dirigió el 1 de junio de 2011 (folio 57 del tomo I). No tuvo por qué suponer entonces la demandante que iba a ser contratado por Zschimmer SA, ni sospechar que, desde su particular perspectiva, la mercantil demandada le había inducido a ello para hacerse con el *knowhow* de Chimigraf SL.

Pero no fue necesario que llegara el mes de octubre de 2011 o febrero de 2012 para que la demandante conociera que la empresa demandada vendía tintas que dice fabricadas tras apropiarse de su *know how*. El 28 de julio en que remitió la comunicación a que se ha hecho amplia referencia era consciente, según decía, de cuál era la finalidad de la demandada cuando procuró y consiguió contratar a Don Moises.

Por lo tanto, si el 28 de julio de 2011 podía ejercitar la acción basada en el art 14 LCD y no presentó la demanda hasta el día 26 de septiembre de 2012, hemos de concluir que ha prescrito aquélla, al haber transcurrido desde que pudo ejercitarse más del año que como plazo prescriptivo establece el art. 35 LCD.

b) A mayor abundamiento y por si pudiera sostenerse que también podría apreciarse la inducción a la infracción contractual del apartado 1 del art 14 LCD, teniendo por tal la vulneración por parte del Sr. Moises del pacto de confidencialidad que firmó el 13 de mayo de 2003, con vigencia prevista durante la relación laboral y otros cinco años, cabe resaltar la inoperancia o ineficacia, si no la pura nulidad, de dicho compromiso.

Dispone el art. 21.2 del Estatuto de los Trabajadores que " El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses para los demás trabajadores, solo será válido si concurren los requisitos siguientes: a) Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello, y b) Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada".

En el presente caso, además de que el acuerdo suscrito por el trabajador lo fue por un tiempo que excede del máximo legal, no se contempló en su favor la compensación económica a la que la ley supedita la validez del pacto. Por lo tanto, sea el mismo nulo a tenor del texto legal y de lo que dispone el art 6.3 CC, sea simplemente ineficaz al no cumplir el requisito de validez expresado en la norma laboral, la consecuencia es que el reproche de infracción contractual no puede apoyarse en un alegado y supuesto incumplimiento del pacto.

c) Para terminar, y sin perjuicio de lo dicho hasta ahora recordemos que, como dice la STS de 26 de febrero de 2014 (Roj: STS 1110/2014) " *La salida de empleados de una empresa y su incorporación a una sociedad competidora en la que utilizan información y conocimiento adquirido en la anterior solo es desleal si se incurre en los supuestos de hecho del art. 14.1 de la Ley de **Competencia Desleal**, esto es, si ha existido una inducción a dichos empleados a infringir los deberes contractuales básicos contraídos con la empresa de la que se marchan y en concreto el de confidencialidad; del art. 14.2, esto es, si ha existido una inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena si tiene por objeto la difusión o explotación de un **secreto industrial** o **empresarial**; o del art. 13, esto es, si se ha producido la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de **secretos industriales** o de cualquier otra especie de **secretos empresariales** a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva* ".

Procede, por lo tanto, la desestimación de la vertiente del recurso que acabamos de examinar.

2. Sobre la acción por violación de **secretos industriales**

Insiste Chimigraf SL en que se ha producido la apropiación de su *know how* o **secretos** industriales por parte de los codemandados y que se equivoca al valorar la prueba el juzgador que no lo entiende así. Dice la parte apelante que debe valorarse en conjunto la prueba practicada, tener en cuenta que la demandante es una compañía dedicada la producción de tinta desde hace muchos años y que su activo más destacado lo constituyen sus conocimientos en el desarrollo y composición de tintas, que tiene tintas digitales para cerámica homologadas, lo que es un proceso complejo. Añade que debe considerarse que fue la mercantil demandada la que estableció contacto con Chimigraf SL, que recibió a los técnicos de aquélla en varias ocasiones, permitiéndoles visitar el laboratorio y la fábrica. Establece una relación de causa a efecto entre el cese del trabajador codemandado Don Moises, su incorporación a la empresa demandada y el poco tiempo transcurrido desde estos hechos hasta que Szchimmer SA efectuó su primera venta de tintas. Invoca el artículo 13 LCD, que reputa desleal la divulgación explotación de **secretos empresariales**, sean industriales o comerciales, a los que se ha tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o de forma ilegítima a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el artículo 14 LCD, o cuya adquisición haya tenido lugar por medio de espionaje o procedimiento análogo; recuerda que es necesario para que la conducta se considere desleal que se persiga la obtención de un provecho o perjuicio para el titular del **secreto**.

Insiste también en que protegió mediante cláusulas de confidencialidad sus **secretos** industriales. Y recuerda de forma prolija el contenido de los documentos obrantes en autos, que reflejan los ensayos llevados a cabo, su resultados y, en definitiva, el esfuerzo desarrollado para la obtención de una tinta apta para impresión cerámica.



No obstante ello, es el caso que no se llegó a conseguir el objetivo planeado.

Recordemos que la demandada Zschimmer SA mantuvo relaciones con Chimigraf S.L. en el ámbito de la colaboración en un proyecto conjunto de fabricación de tinta digital cerámica. En este ámbito se firmó por las dos mercantiles contendientes y por otra que no ha sido demandada el acuerdo de confidencialidad que obra a los folios 112 y siguientes del tomo I del procedimiento. En el mismo, tras decirse que las partes están interesadas en la mejora de las tintas actuales y el desarrollo de tintas novedosas e innovadoras con pigmentos inorgánicos, aditivos y materiales orgánicos para su uso en impresión digital de azulejos, acuerdan que se considera información confidencial todo dato que cualquier de las partes ponga a disposición de la otra para el desarrollo del proyecto.

Y, una vez rotas las relaciones tras manifestar Zschimmer SA el día 15 de julio de 2011 que no continuaba con la colaboración al no haberse obtenido tinta adecuada (folio 220 del tomo I), sostiene la demandante que la demandada, como también el trabajador don Moises , han violado sus **secretos** industriales, lo que infiere de que Zschimmer SA ha comenzado a vender tintas digitales para impresión cerámica.

Aunque también en relación con esta acción basada en el art. 13 LCD por violación de **secretos** industriales se alegó la prescripción, entendió el juez de instancia que en este caso no ha prescrito, al constituir tal vulneración, persistente mientras la mercantil demandada comercialice tintas digitales, una conducta continuada, que no consta hubiera terminado al interponerse la demanda.

El art. 13 LCD considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de **secretos** industriales o de cualquier otra especie de **secretos empresariales** a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14.

La demandante achaca la conducta desleal a los dos demandados: Don Moises que, tras cesar voluntariamente a su servicio, pasó a trabajar para Zschimmer SA, y ésta mercantil.

a) Además de que, como luego se dirá y con acierto razona el juez de instancia, no ha llegado a precisarse cuál o cuáles fueron los **secretos** industriales objeto del ilícito, ni siquiera en el caso de que lo hubieran sido cabría reprochar la conducta desleal al Sr. Moises .

Su cese fue regular y no mediando vulneración contractual alguna. Y no podría reprochársele infracción de pacto alguno de confidencialidad pues, como ya queda dicho en el anterior apartado 1.b, el compromiso que firmó el 13 de mayo de 2003, con vigencia prevista durante la relación laboral y otros cinco años es totalmente inoperante, si no simplemente nulo, al haberse pactado sin mediar la compensación económica que para su validez establece el art. 21.2 del Estatuto de los Trabajadores .

b) En la sentencia de primer grado se dice que el *know-how* o **secreto** industrial que se dice vulnerado no se describe en la demanda, pese a que la jurisprudencia exige una identificación apropiada y una determinación tanto de componentes o integrantes, como de la configuración u organización del conjunto o sistema y de la articulación precisa de los diversos elementos.

La razón de ello es simple, pues faltando esta precisión necesaria, no puede verificarse la vulneración que se denuncia. Dicho de forma simple: si no se conoce en qué consiste el **secreto** supuestamente vulnerado, o el *know how* que se dice indebidamente desvelado, faltará uno de los elementos de la ecuación que permite verificar si se ha producido el ilícito civil que se pretende censurar.

La STS de 21 de octubre de 2005 (Roj: STS 6410/2005) trata del concepto de *know how* y dice que

" El principal problema consiste en determinar que cabe entender por "know how", "saber cómo", si bien en la traducción al castellano del Reglamento Comunitario 4087/88 se utiliza la expresión "saber hacer", procedente de la versión francesa "savoir faire", (así también el RD 2.485/98, de 13 de nov .); aunque ya cabe adelantar que no hay un concepto preciso,

(.../...)

*La doctrina pone de relieve la evolución de su ámbito, que circunscrito primero a los `conocimientos **secretos** de orden industrial, se extendió posteriormente a los de `orden comercial, es decir, pasó a identificarse con conocimientos **secretos** referidos indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa, **-secreto empresarial-**. Se resalta también la tendencia a un concepto más genérico, en el sentido de conectar el *know how* con la experiencia -conocimientos de orden empírico (adquisición progresiva, fruto de la experiencia en el desempeño de una actividad industrial o comercial o fruto de una tarea de investigación y experimentación)-, con la cualificación del especialista y con un menor grado de confidencialidad. En sentido amplio se le ha definido como `conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no sonde*



dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia **empresarial**, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación .

La misma STS resalta como notas caracterizadoras: el **secreto**, entendido como difícil accesibilidad (no es generalmente conocido o fácilmente accesible), y la valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los elementos aislados, sino articulados; sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva); identificación apropiada y valor patrimonial (aunque, en realidad, está ínsito en la utilidad).

Coincidimos con el juez de instancia en que la falta de especificación en la demanda de cuál es el contenido del **secreto** que se dice difundido o infringido impide comprobar si se ha producido la infracción.

A la vista de las alegaciones de la demandada, que insiste en que ha quedado probada la violación del **secreto**, hemos de señalar:

a) La mayor o menor experiencia o implantación de la demandante en el campo de fabricación de tintas para impresión no sirve, por sí, para concluir que la demandada fabrica las tintas que comercializa la primera utilizando el *know how* de Chimigraf SL. Por ello, es irrelevante el resultado de la prueba practicada en la alzada a instancias de la recurrente, cuya confesada finalidad era simplemente probar la dilatada experiencia de Chimigraf SL en la fabricación de tintas digitales cerámicas.

b) No era la actora el único fabricante de tal clase de tintas. Si lo hubiera sido, cabría deducir que la irrupción en el mismo ámbito del mercado de Zschimmer SA sólo había sido posible a partir de la indebida apropiación y utilización de sus **secretos** industriales y mediante la vulneración del compromiso de confidencialidad firmado. Pero resulta que no es así, pues en el plan de negocio elaborado en vistas a la colaboración entre la actora, la demandada y una tercera mercantil contra la que no se dirige reclamación alguna, acompañado a la demanda y obrante en los folios 109 y ss. del tomo I, se señala la existencia de varios competidores y se identifican hasta cinco por sus nombres comerciales (Torrecid, Ferro, Itaca-Esmalglas, Kerajet, Colorobia).

c) Varios elementos probatorios ponen de manifiesto que no es inusual que se impartan cursos de formación para la fabricación de tintas para impresión cerámica, así como la fabricación de tal clase de producto por otras empresas. En este sentido, ver los folletos que lo ponen de manifiesto a los folios 76 y ss, 111 y ss de tomo II, folios 79 y ss, 125 y ss, 129 y ss de tomo III.

d) El mero hecho de fabricar tintas digitales para impresión cerámica no es objeto de *know how* o **secreto** industrial acreedor a la protección dispensada por la Ley de **Competencia Desleal**, si no se conoce el concreto proceso de elaboración, componentes y proporción de los mismos, etc, pues si no es así no puede confrontarse el "**secreto** industrial" de la actora con la actividad y el producto fabricada y comercializado por la mercantil demandada ni, por lo tanto, podrá verificarse si se ha vulnerado aquél y realizado la conducta desleal que tipifica el art 13 LCD .

e) No cabe deducir la existencia ni, desde luego, el contenido del alegado **secreto** industrial o "*know how*" ni de que Zschimmer SA valorara positivamente la aportación que podría resultar de la colaboración con Chimigraf SL -en otro caso, no tendría sentido coordinar esfuerzos y medios-, ni tampoco del pacto de confidencialidad suscrito al inicio de la relación, si no se acredita que hubo un concreto objeto de la discreción pactada al inicio de la relación y en qué consistió el mismo.

f) Tampoco cabe inferir la existencia del **secreto** industrial supuestamente vulnerado del contenido de los emails intercambiados a lo largo de las pruebas realizadas para la obtención de la tinta digital.

f-1) En primer lugar, en el escrito de demanda en que se narran los hechos que constituyen el sustento de la pretensión (art. 399 LEC) debió precisarse el "saber hacer" o "saber cómo" (*know how*) que se dice indebidamente difundido.

f-2) En segundo término y pese a dicha carencia de planteamiento, se adjuntaron diversos documentos en que viene a reflejarse el proceso de búsqueda de la tinta digital que pretendía fabricarse, sin resultados positivos al fin. Pues bien, el informe pericial del Sr. Humberto (folios 258 y ss del tomo II) concluye que ninguno de los datos e informaciones aportados por la actora con su demanda, consideradas en conjunto o de forma aislada, puede tener la consideración de *know how* , "*dada la forma incompleta e indeterminada en que todas ellas se presentan, lo cual impide la reproducción de fórmulas y/o la fabricación de tintas cerámicas digitales siguiendo los documentos de la demanda*". Nos remitimos al contenido del informe y damos por reproducida la amplia transcripción que de sus conclusiones se contiene en la sentencia de instancia.

Por lo demás, compartimos la valoración que de la prueba subjetiva consistente en las declaraciones testificales hace el juez de primer grado, pues su resultado es de todo punto insuficiente para atender a la pretensión de la parte actora.



g) Recordemos, para terminar, que el mero aprovechamiento por la demandada Zschimmer SA de los conocimientos y experiencia de quien es su empleado tras haberlo sido de la actora Chimigraf SL no entraña ilícito alguno. Como dice la STS de 21 de febrero de 2012 (Roj: STS 1324/2012):

*" Pero claro está que la experiencia profesional del empleado no puede considerarse un **secreto empresarial** de la empresa empleadora ni, desde luego, es exigible que quien deja una empresa para trabajar en otra dedicada a la misma actividad prescindiera absolutamente, como parece pretenderse en estefundamento del recuso, de todo lo aprendido en la primera, ya que esto equivaldría a la eliminación del propio concepto de experiencia profesional como factor relevante de todo currículum orientado a obtener un puesto de trabajo.*

En relación con lo que parece querer plantear este fundamento del recurso, la sentencia de 22 de noviembre de 2011 (rec. 1617/08) declara que `el trasvase de trabajadores de una empresa a otra de la misma actividad negocial no supone ningún ilícito competencial, como tampoco cuando hay aprovechamiento de la experiencia y formación profesional adquirida, e incluso de información sobre el desarrollo del negocio cuando ésta no es secreta o reservada " .

Recordamos que en el presente caso, además de ser ineficaz el pacto de confidencialidad firmado por el demandado Don Moises por los motivos ya expuestos, no se ha precisado o identificado información secreta o reservada de la demandante.

Procede, por lo dicho, la confirmación de la sentencia apelada.

TERCERO.- La desestimación del recurso que se sigue de lo dicho da lugar a la imposición a la parte recurrente de las costas causadas por su recurso (art. 398 LEC).

Rechazada la apelación, pierde la parte recurrente la cantidad consignada para su tramitación (D. Ad. 15ª LOPJ).

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que, **DESESTIMANDO** el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Chimigraf Ibérica SL contra la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Castellón en fecha veintiséis de julio de dos mil trece, en autos de Juicio de Ordinario seguidos con el número 718 de 2012, debemos confirmar y **CONFIRMAMOS la resolución recurrida** e imponemos a la parte recurrente las costas causadas por su apelación.

Se declara la pérdida de la cantidad consignada como depósito para recurrir, puesto que se desestima el recurso.

Notifíquese la presente Sentencia y remítase testimonio de la misma, junto con los autos principales al Juzgado de procedencia, para su ejecución y cumplimiento.

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