



Roj: **SAP Z 2177/2014 - ECLI: ES:APZ:2014:2177**

Id Cendoj: **50297370052014100263**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Zaragoza**

Sección: **5**

Fecha: **17/12/2014**

Nº de Recurso: **267/2014**

Nº de Resolución: **407/2014**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP Z 2177/2014,**
STS 3025/2017

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 5

ZARAGOZA

SENTENCIA: 00407/2014

SENTENCIA Nº 407/2014

ILMOS. Señores:

Presidente:

D. PEDRO ANTONIO PEREZ GARCIA

Magistrados:

D. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER

D. ALFONSO MARIA MARTINEZ ARESO

En ZARAGOZA a diecisiete de diciembre de dos mil catorce.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 005, de la Audiencia Provincial de ZARAGOZA, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 152/2012, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 2 de ZARAGOZA, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 267 /2014, en los que aparecen D. Rubén y ACEDURAFLO ESPAÑA, SL, representados por el procurador D. GUILLERMO GARCIA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI y asistidos por el letrado D. IGNACIO GALLEGO VAZQUEZ, parte apelante; AIRE CORIDON EPOXY S.L. representada por el procurador D. MIGUEL ANGEL CUEVA RUESCA y asistido por el letrado D. JESUS LEARTE ALVAREZ, parte apelante; y como partes apeladas, PIPE RESTORATION TECHNOLOGIES LLC, representado por el procurador D. ANGEL ORTIZ ENFEDAQUE y asistido por el Letrado D. LUIS FRANCISCO BERMEJO REALES; D. Luis Enrique representado por el procurador D. GUILLERMO GARCIA- MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI y asistido por el Letrado D. MARCELINO SIERRA RUIZ; TECNOLOGIA EN RESTAURACION DE TUBERIAS SIN OBRAS SLU, representado por la Procuradora D^a MARIA LUISA HUETO SAENZ y asistido por el Letrado D. RAFAEL ARIZA GUILLEN, siendo el Magistrado Ponente el Ilmo. SR. D. ANTONIO LUIS PASTOR OLIVER.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se aceptan los de la **resolución** apelada de fecha 11 de abril de 2014, cuyo FALLO es del tenor literal siguiente: "Que estimando la demanda interpuesta por la mercantil PIPE RESTORATION TECHNOLOGIES, LLC, representada por el Procurador de los tribunales D. ANGEL ORTIZ ENFEDAQUE y asistido por el Letrado D. LUIS FRANCISCO BERMEJO REALES; contra TECNOLOGIA EN RESTAURACION DE TUBERIAS SIN OBRAS



SLU, representado por la Procuradora D^a MARIA LUISA HUETO SAENZ y asistido por el Letrado D. RAFAEL ARIZA GUILLEN; contra aparecen D. Rubén y ACE DURAFLO ESPAÑA, SL, representados por el procurador D. GUILLERMO GARCIA- MERCADAL y asistidos por el letrado D. IGNACIO GALLEGO VAZQUEZ D. Rubén y ACEDURAFLO ESPAÑA, SL, representados por el procurador D. GUILLERMO GARCIA-MERCADAL Y GARCÍA-LOYGORRI y asistidos por el letrado D. IGNACIO GALLEGO VAZQUEZ; contra AIRE CORIDON EPOXY S.L. representada por el procurador D. MIGUEL ANGEL CUEVA RUESCA y asistido por el letrado D. JESUS LEARTE ALVAREZ; contra ; D. Luis Enrique representado por el procurador D. GUILLERMO GARCIA-MERCADAL y asistido por el Letrado D. MARCELINO SIERRA RUIZ: 1) Declaro que los codemandados han llevado a cabo los actos de competencia desleal en el mercado: violación de secretos del art. 13.1 Ley de Competencia Desleal , y de aprovechamiento de la violación de secretos industriales y/o empresariales del artículo 14.2 de la Ley de Competencia Desleal , siendo víctima y perjudicada por dichos ilícitos a PIPE RESTORATION TECHNOLOGIES, LLC.-2) Condeno a los codemandados a cesar, si no lo hubiera hecho aún a fecha de la sentencia, en las conductas declaradas desleales y abstenerse de repetir las en el futuro.-3) Condeno solidariamente a los codemandados a publicar a su costa en los diarios de difusión nacional El País y El Mundo el fallo de la esta sentencia.-4) Condeno a los codemandados al pago de las costas procesales.-Acuerdo desestimar la demanda reconventional interpuesta por ACEDURAFLO ESPAÑA, SL, y declaro que el contrato celebrado en fecha de 12 de diciembre de 2006 entre PIPE RESTORATION TECHNOLOGIES, LLC y ACEDURAFLO ESPAÑA, SL es válido. Condeno ACEDURAFLO ESPAÑA, SL, al pago de las costas procesales derivadas de la reconvencción".

SEGUNDO.- Notificada dicha sentencia a las partes por la representación procesal de D. Rubén y ACEDURAFLO ESPAÑA, SL y la AIRE CORIDON EPOXY S.L. de se interpusieron contra la misma recurso de apelación, y dándose traslado a la parte contraria se opuso al recurso, remitiéndose las actuaciones a esta Sección Quinta de la Audiencia, previo emplazamiento de las partes.

TERCERO.- Recibidos los Autos y CD, y personadas las partes, se formó el correspondiente Rollo de Apelación con el número ya indicado, y se señaló para deliberación, votación y fallo el día 27 de octubre de 2014.

CUARTO.- En la tramitación de estos autos se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan en parte los de la sentencia recurrida, y

I.-ANTECEDENTES FACTICOS.-

PRIMERO .- la demandante, empresa norteamericana ("PIPE RESTORATION TECHNOLOGIES, LLC ", en adelante "Pipe") acciona frente a las sociedades demandadas y las personas físicas relacionadas con ellas, en base a la legislación de competencia desleal.

La actora, experta en la limpieza de tuberías, posee al efecto un sistema propio de actuación ("Know How"), una patente USA y dos marcas en la U.E. ("e-pipe" y "Aceduraflo"). El 12-12-2006 concede *licencia exclusiva* a "Aceduraflo España S.L." (en adelante "Aceduraflo") para la utilización de esos componentes industriales pertenecientes al activo de "Pipe" ("Know How y marcas). Los Sres. *Rubén y Luis Enrique* son socios de "Aceduraflo".

Como consecuencia de los incumplimientos de ésta (por ejemplo, impago de royalties), se *resuelve el contrato el 4-3-2011* . En dicho contrato había dos cláusulas, 8^a y 9^a que exigían *confidencialidad* y el cese en el uso de "know How" de "Pipe", una vez concluyeran las relaciones contractuales.

El 15-3-2011 se constituye "T ecnología en restauración de tuberías sin obras S.L.U." (en adelante "Tecnología"), con el mismo objeto social que "Pipe", cuyo administrador y socio único es D. Julián , vinculado a "Aceduraflo". Habiéndose considerado por el orden jurisdiccional social a "Tecnología" como sucesora empresarial de "Aceduraflo".

El 17-4-2011 se da de alta en Internet el nombre de dominio " *fontaneriasinobras.es*" por el hijo del Sr. Luis Enrique y que redirige a "Aceduraflo".

El 13-4-2011 D. Luis Enrique constituye la sociedad unipersonal "*Aire Corindón Epoxy S.L.*" (en adelante "Aire Corindón") con objeto social de fabricación y venta de maquinaria para restauración de tuberías sin obras.

De todo ello deduce la actora la existencia de competencia desleal por infracción de los preceptos 13-1, 14-2, 5-1 y 4-1 de la Ley Competencia Desleal. Y acaba solicitando la condena a los demandados a que cesen en ese comportamiento y a la publicación en dos diarios de difusión nacional del fallo de la sentencia.

SEGUNDO .- "*Tecnología*" contesta. En realidad la contestación es más bien del Sr. Julián (administrador de derecho). Nada conoce del actuar de la sociedad, pues quienes de facto la controlaban eran los Sres. Rubén



y Luis Enrique . El, simplemente, trabajó para "Aceduraflo" como comercial. Desconociendo el contenido del contrato de licencia existente entre "Pipe" y "Aceduraflo".

TERCERO.- Contestan "Aceduraflo" y D. Rubén :

a) *falta de legitimación activa*. La actora nunca ha participado en el mercado español hasta el 10-2- 2012 en que creó su filial española.

b) Nulidad del contrato de licencia. El "*Know How*" era *inexistente* . Su patente USA publicada el 9- 1-2007 daba publicidad al sistema. Además, ese sistema ya lo utilizaban otras empresas en España. En 1996 lo había patentado "Proline".

c) La cláusula de no competencia *sólo* regía *durante la vida del contrato* : clausula 10ª.

Reconviene "Aceduraflo ". Pide la *nulidad radical* del contrato por inexistencia de objeto. No se trasladó el "Know How", pues no lo había. Y, consecuentemente, la restitución de contraprestaciones: 805.064,36 ? por los cánones pagados y 320.582,71 ? por daños y perjuicios.

CUARTO.- Contestación de "*Aire Corindón*".

a) Esta sociedad se constituye el 13-4-2011 por el Sr. Luis Enrique . Pero no se dedica a restaurar tuberías, sino a la *venta de material*.

b) La actora *no ha actuado en España* , hasta que crea su filial el 10-2-2012.

c) El "*Know How*", como secreto, *no existe* , pues la patente de "Pipe" publicitó el contenido del procedimiento. Patente publicada el 9-1-2007. Coincidiendo el "Manual confidencial" de la actora, con las reivindicaciones de su patente. Patente no extendida al territorio nacional español. Sistema de actuación que se puede localizar a través del buscador "Google". Otras empresas emplean el mismo sistema de reparación.

d) No describe ningún comportamiento incurso en los tipos de competencia desleal.

QUINTO.- Contestación de D. *Luis Enrique* . Es un simple empleado de "Aceduraflo", con un 3% de su capital social.

SEXTO.- *Contestación a la Reconvención*.

a) La reconvención es temeraria, pues nunca antes fue cuestionada la validez del contrato.

b) La cifra de negociación de "Aceduraflo" fue creciendo mientras estuvo vigente el contrato.

c) "Pipe" actuó en España *a través del contrato de licencia* que tenía con "Aceduraflo".

d) No son incompatibles "Patente" y "Know How".

e) La patente de "Pipe" y la de "Proline" son diferentes. Aquélla para tuberías destinadas a consumo humano y ésta a desagües de aguas residuales.

f) La tecnología de "Pipe" y del resto de empresas no son iguales.

SEPTIMO.- *La sentencia de primera instancia* , estima sustancialmente la demanda principal, al considerar que ha habido violación de secretos del art. 13-1 L.C.D . y de aprovechamiento de la violación de secretos industriales o empresariales del art. 14-2 L.C.D . Desestimando la demanda reconvencional.

Así, "Pipe" actuó en el mercado español a través de la licencia concedida a "Aceduraflo". No es nulo el contrato, porque el "Know How" no es igual que la patente USA de "Pipe", ni el sistema era igual que el utilizado por otras empresas. Tampoco se puede hablar de vicio en el consentimiento después de 7 años de funcionamiento del contrato.

Las infracciones competenciales se producen -según la sentencia- a través de un *entramado* entre los demandados, incumpliendo las cláusulas contractuales y acudiendo a la doctrina del levantamiento del velo respecto a los codemandados personas físicas.

OCTAVO.- Recurre "*Aire Corindón*".

a) Falta de legitimación activa.

b) No existía "Know How" ni secreto empresarial. El sistema ya había sido divulgado por la patente USA de "Pipe". Y otras empresas del sector lo utilizaban.

c) No se firmó restricción de competencia futura.



- d) No hay prueba de que la apelante copie el sistema de la actora. De hecho la resina que utiliza aquélla es distinta a la que empleaba ésta. Y la prueba le correspondía a la actora, no a la demandada.
- e) En todo caso "Aire Corindón" vende productos, no hace trabajos de fontanería.
- f) Por fin, si de todas las acciones ejercitadas contra la recurrente, sólo se estima una, esto debería de tener reflejo en la condena en costas

NOVENO.- Recurren "Aceduraflo" y D. Rubén .

- a) No recurre la desestimación de la reconvencción.
- b) La actora no está legitimada activamente, pues la actividad de la empresa tiene que ser actual, no en el pasado.
- c) El Sr. Rubén no firmó ningún pacto de confidencialidad o de concurrencia.
- d) La actora no ha probado cuál es su secreto empresarial que lo diferencia del resto de competidores.
- e) Error en la interpretación de la cláusula 10ª que permite continuar la actividad de reparación de tuberías una vez finalizado el contrato. Por tanto, no procede aplicar el tipo del art. 13.
- f) Tampoco consta cuál es la información que merece la consideración de secreto. Sistema utilizado por otras empresas. La patente USA, no constituye secreto, es más, publicita el método patentado.
- g) Tampoco hubo inducción a la terminación de contrato alguno.

II.-SEGUNDA INSTANCIA.-

DECIMO.- Por tanto, en el contexto de los arts. 13 y 14 L.C.D. habrán de analizarse los motivos expuesto por los apelantes.

III.-PRINCIPIOS JURIDICOS: COMPETENCIA DESLEAL Y KNOW HOW (SECRETO EMPRESARIAL).-

UNDECIMO.- La cuestión litigiosa ha de ser centrada en el contexto de un contrato de colaboración o más bien de licencia entre una sociedad norteamericana y otra española, mediante el cual aquélla cede a ésta el uso de un determinado "Know How" o "saber hacer" empresarial y el de dos marcas relacionadas con ese "secreto empresarial". Aunque el pacto no puede calificarse de "franquicia" en sentido estricto, pero sí posee elementos propios de dicha relación negocial.

Por lo tanto, habrá que estar a los principios de la *competencia desleal, las relaciones contractuales*, el concepto de *"Know How" o secreto empresarial* y al alcance de los *pactos de no competencia y confidencialidad*.

DUODECIMO.- Como ha reiterado la jurisprudencia, *"la apreciación de deslealtad ha de ser objeto de interpretación restrictiva, porque si bien las creaciones empresariales deben de ser protegidas tanto por el interés de sus creadores como por el de los consumidores y del mercado en general, no obstante, nuestro ordenamiento establece como principio general el de la libre imitabilidad, que se halla integrado en el de la libre competencia"* (S.A.P. Zaragoza, secc. 5ª, 16-9-2009). Por eso la ley de Competencia Desleal establece unos tipos concretos que recogen la antijuridicidad de una libre y saneada competencia.

DECIMOTERCERO.- Por ello, la jurisprudencia matiza la protección de los denominados *"secretos empresariales"*, listado de precios, clientes, *"Know How"* y conocimientos similares. No toda técnica o método que utiliza una empresa se puede calificar de "secreto empresarial", "Know How" o "savoir faire". Para que sea así ha de reunir tres requisitos, que la jurisprudencia ha extraído del art. 39-2-a) del "Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" (ADPIC, BOE de 24 de enero de 1995). Y que son: a) información secreta, en el sentido de que no sea conocida, *ni fácilmente accesible* para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; b) que tenga *valor comercial* (en su conjunto) por su condición de secreta; y c) que haya sido objeto de *medidas razonables para mantenerla secreta*, tomadas por la persona que legítimamente la controla (Ss.A.P. Zaragoza, secc. 5ª, 17-5-2010 y Barcelona, secc. 15, 11-6-2014). En definitiva: conjunto de conocimientos técnicos o comerciales que no son de dominio público, necesarios para fabricar o comercializar un producto y que poseen unas ventajas competitivas (S.T.S. 21-10-2005).

DECIMOCUARTO.- Pero, además, el contorno conceptual del "secreto empresarial" lo limita y delimita. Así, en primer lugar, el estudio de la violación del "Know How" o secreto empresarial exige una *identificación apropiada y precisa* del mismo.

Faltando esta precisión no puede verificarse la denuncia de su vulneración. 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 acción que permite verificar si se ha producido el ilícito que se pretende censurar (S.A.P. Castellón, secc. 3ª, 9-5-2014).

En segundo lugar, aun existiendo secreto empresarial, ello no puede impedir que los *trabajadores* de una empresa, poseedora de aquél, puedan utilizar *las capacidades profesionales* obtenidas en la primera en la segunda a la que acceden. Como ha reiterado la jurisprudencia, " *No existe un hipotético derecho de retención de las empresas por la formación que hayan podido dar a sus trabajadores*". (Ss.A.P Zaragoza, secc. 5ª 27-2-2007 , 10-5-2006 , 351/12, de 6-6 , Barcelona, secc. 15 , 195/12, de 16-5 , Castellón, secc. 3ª, 9-5-2014 y Ss.T.S. 24-11-2006 y 26-2- 2014 -ponente Saraza Jimena).

Precisamente esta última se expresa así: "*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 sólo 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*"

DECIMOQUINTO.- Lo que nos remite al alcance de los denominados *pactos de reserva* , de *no competencia* y de *confidencialidad*.

En este apartado, también la jurisprudencia es restrictiva, llegando a anular dichos pactos (o considerarlos nulos) por su carácter desproporcionado y contrario a la libre competencia en una economía de mercado. Así, la citada S.A.P. Castellón, secc. 3ª de 9-5- 2014, acude al art. 6-3 C.c . para considerar nula una cláusula de aquel tenor que excedía del tiempo razonable en su limitación competencial y que no llevaba consigo una compensación por la no competencia. Para lo cual se apoya en el Art. 21-2 del Estatuto de los Trabajadores : "*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, sólo 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 la misma línea la S.A.P. Barcelona, secc. 15 , 316/13, de 24-7 , aplicando los arts. 1 y 2 de la ley de defensa de la competencia (15/2007, de 3 de julio) y 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (T.F.U.E .). Pero, también acude a los principios generales de interdicción del abuso de los arts. 7 y 1256 C.c . y los Reglamentos CE 2790/1999 y 330/2010. La S.T.S. 21-10-2005 (Gimeno-Bayón), lo hace al Reglamento 4087/88 y a las S.T.S. 24-10-1999 y S.T.J.C.E. 28-1-1996 (c. "Pronuptia ") en relación con la confidencialidad del "Know How" o saber "inmaterial" en el ámbito de las "franquicias".

De esta manera, dichos *pactos inhibidores de la competencia* no necesariamente constituyen, con su vulneración, un acto de competencia desleal, sino -en muchas ocasiones- una *infracción contractual* . Incluso una infracción de los principios generales de buena fe recogidos en los Arts. 1258 C.c . y 57 C. com . (Ss. A.P. Barcelona, secc. 15 , 27-6-2008 , Madrid, secc. 28 , 14-7-2011 , Vizcaya, secc. 4 , 8-3-2012 y T.S. 18-5-2012 (Gimeno-Bayón)). Dice esta última que: "*En numerosas ocasiones el tráfico mercantil impone o aconseja ciertas restricciones a la competencia, en cuyo caso las cláusulas de inhibición, de estar incorporadas a contratos cuyo objeto principal no sea restringir, impedir o falsear la competencia, que constituya restricciones accesorias del comercio, más o menos necesarias o simplemente útiles o convenientes, por lo que se alude su validez cuando están suficientemente justificadas y sirven a la finalidad perseguida en un contrato lícito (en este sentido apuntan las sentencias 899/2007, de 21 de julio , y 102/2012 de 7 de marzo)*".

Por ello, la competencia desleal precisa para su declaración de un comportamiento explícitamente tipificado en la ley que la regula y que, en relación con el secreto empresarial, se identifica con los elementos objetivos y subjetivos recogidos en los arts. 13 y 14.

IV.-TIPOS DE COMPETENCIA DESLEAL

DECIMOSEXTO.- " *Violación de secretos* ": Art. 13-1 "*Se 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 permitidas en el apartado siguiente o en el artículo 14* " .

Por lo tanto, la deslealtad no es tanto la adquisición de datos secretos de una empresa, sino el uso que se haga de ellos. Es decir, con contravención de la buena fe del mercado concurrente, ponderándose en atención



al estándar o patrón de comportamiento exigible en el mercado; u obteniendo logros no por el esfuerzo propio, sino por la apropiación del esfuerzo ajeno.

DECIMOSEPTIMO.- " *Inducción a la infracción contractual* ": Art. 14-1 "Se considera desleal la inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que ha contraído con los competidores".

2.-La inducción a la terminación regular de un contrato o al 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 otros análogos".

La primera es desleal por naturaleza, sin necesidad de la concurrencia de otros requisitos.

La segunda precisa para su consumación de la presencia de circunstancias como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogos.

V.-LEGITIMACION ACTIVA

DECIMOCTAVO.- La legitimación para accionar en base a la L.C.D., como se desprende de los arts. 1 a 3, ha de tener relación directa con el mercado y la concurrencia en él. No parece recoger la norma una acción popular o general de "saneamiento competencial". Ahora bien, tampoco se deduce de dichos preceptos que sólo puede actuar quien en el momento de la presentación de la demanda esté explícitamente actuando en el concreto mercado al que se dirige la acción. Es suficiente con que tenga un interés directo en el resultado del pleito; no bastaría uno reflejo, indirecto o genérico.

Así, "Pipe" actuó en el mercado español a través de su licenciataria "Aceduraflor". Precisamente, busca defender frente a ésta sus secretos empresariales, porque, además, aunque el 4-3-2011 rescindiera el contrato de licencia, mantiene un claro interés en proteger su "Know How", ya que su difusión impediría que volviera a competir en el mercado español con la preferencia que su "secreto" le otorgaba. De hecho, el 10-2-2012, se crea "Pipe España" (obviamente vinculada a su matriz "Pipe USA"), para seguir compitiendo en el mercado español.

Además, la modificación que la ley 29/2009, de 30 de diciembre, introduce en la L.C.D. 3/1991, implementa el ámbito protector de la misma. Así, la nueva redacción del At. 2-2 que aumenta el espectro temporal de la eficacia de la ley, y el aspecto bifronte de la nueva ley, con un rama dirigida a los propios competidores en el mercado (BUSSINES 2 BUSSINES) y otra a las relaciones con los consumidores (BUSSINES 2 CONSUMERS). Por lo que dicho motivo del recurso ha de ser desestimado.

VI.-SECRETO EMPRESARIAL

DECIMONOVENO.- En el caso enjuiciado el secreto empresarial estaría compuesto por un "modo" de hacer, un "procedimiento" que estaría -a su vez- recogido en el manual obrante al doc. 7 de la demanda y complementado por la formación específica de los fontaneros llevada a cabo en las instalaciones, o a cargo de "Pipe" en Estados Unidos de América.

De la prueba practicada se deduce que dicho "Know How" comprendería una serie de máquinas genéricas, aunque con cierta adaptación al trabajo de limpieza y de arreglo de tuberías sin obras y el modo de llevarlo a cabo. Así, en el manual se hablaría (f. 98 de los autos) de un compresor de aire, que drenaría las cañerías, un secado de las mismas, parece ser que también mediante un compresor de aire. Después de un limpiado de las tuberías con una especie de arena (Corindón), metida a presión. Y, por fin, un sellador con una resina o Epoxy, introducida a presión. Resina de secado rápido, que es apta para las tuberías de agua de consumo humano. Para lo cual harían falta entre 4 ó 5 máquinas según el testigo D. Evelio (compresor de aire, mezclador de Epoxy, máquina corindón, decantador de sólidos y un aspirador).

VIGESIMO.- Para un lego en la materia resulta complejo -incluso arriesgado- comparar documentos técnicos y extraer de ellos una conclusión relativa a si dicho "modus operandi" contiene *información difícilmente* accesible para especialistas en limpieza de tuberías (a) y si en su conjunto posee un *valor comercial* (b). El tercer elemento (c) adopción de medidas para mantenerla en secreto sí puede inferirse de actos o documentos.

Sin embargo, la propia declaración del demandado, Sr. Rubén, permite colegir que se daban las dos primeras circunstancias. Así, afirmó que hasta 2009 ó 2010 (el contrato era de 2006) pensaba que éramos únicos haciendo ese tipo de trabajo. Obviamente, 3 años sin averiguar que otras empresas de fontanería actuaban igual (según el Sr. Rubén) da idea de que la cuestión no era de conocimiento notorio entre los profesionales del sector. Esta conclusión la corroboran los testigos D. Evelio, D. Mateo y D. Rosendo. Tampoco aportan los demandados especialistas del sector que corroboren su tesis de conocimiento generalizado de ese modus operandi.



Respecto al tercer requisito del concepto de "secreto empresarial", las cláusulas octava a décima sí dan idea del interés en mantener en secreto el modo de actuar. Sin perjuicio del alcance y valoración de dichas cláusulas.

Por tanto, sí estamos ante un "secreto empresarial" o "Know How".

No es óbice para ello la existencia de una patente USA a nombre de "Pipe". Con independencia de si efectivamente contiene o no reivindicaciones coincidentes con el "secreto" antedicho, aunque pudiera ser descubierta a través de una búsqueda específica en páginas concretas de la OEPM, tal situación no puede calificarse de información fácilmente accesible a empresas del sector. Lo que también -sin duda- podía haber sido objeto de prueba por la parte demandada.

VII.-COMPORIAMIENTOS DESLEALES

VIGESIMO PRIMERO.- La actitud que "Pipe" denuncia se produce una vez resulta la relación contractual, lo que tuvo lugar el 4-3-2011. En síntesis, considera "Pipe" que inmediatamente después de la terminación de las relaciones se forma un *entramado empresarial* ("Tecnología", "Aire Corindón", "fontanería sin obras", con los Sres. Rubén y Luis Enrique) para seguir explotando comercialmente el secreto industrial de "Pipe".

Esto nos obliga a una serie de consideraciones.

En primer lugar, es cierto que inmediatamente después de la resolución contractual (4-3-2011) se constituyen las empresas demandadas (15-3-2011 y 13-4- 2011). Lo que, en principio, resulta totalmente lícito.

Lo ilícito sería la explotación de esos secretos sin autorización de "Pipe" (art. 13 L.C.D .); o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero ("Tecnología" y "Aire Coridón") de una infracción contractual, cuyo objeto sea la explotación de un secreto empresarial, o mediante engaño o para eliminar a un competidor (At. 14-2 L.C.D.).

VIGESIMOSEGUNDO.- Por tanto, una vez resuelto el contrato de licencia, las sociedades demandadas, ¿seguieron actuando conforme al método "Pipe"?

A tal efecto habrá que acudir a los documentos notariales y al informe del detective privado contratado por la actora.

Así, el 26-5-2011, "Aceduraflo España" sigue activo en Internet con domicilios en Utebo (Zaragoza) y Zaragoza capital (f. 250 de los autos). El 16-2-2012 (f. 257 y sgs.) sigue apareciendo aquella identidad empresarial.

Contundente es, en todo caso, la sentencia 41/2012 de 24 de enero del juzgado de lo social de Zaragoza , según la cual (y no consta que haya sido revocada) "Tecnología" no sólo ha asumido 10 trabajadores de "Aceduraflo" (lo que, en principio, es lícito), sino que -recoge en su fundamento quinto- que, además, en su objeto social consta la fontanería sin obras con tecnología "Know How" de "Pipe Restorations Technologies", continuando su actividad en el Polígono industrial "El Aguila Coors" de Utebo (Zaragoza).

El informe del detetive privado recoge el 25-5-2011 diversas fotografías en las que sigue apareciendo el nombre de "Aceduraflo" como empresa y en furgoneta y maquinaria (compresor) las marcas de la actora, "Aceduraflo" y "ePIPE".

El 29 y 30-5-2011 se constata la ejecución de una obra en la C/ Madre Vedruna de Zaragoza.

El 16-9-2011 se detecta otra obra con un compresor que pone "Aceduraflo" (f. 337 vto.) en Madrid.

A su vez, "Aire Corindón" tiene las oficinas en el edificio de al lado de donde las tenía "Aceduraflo". Siendo su administrador el Srl Domichosvsky, y ex-socio de "Aceduraflo" y relacionado con el Sr. Rubén físicamente en el informe fotográfico de 1-6-2011 (f. 298 y sgs.).

VIGESIMOTERCERO.- De todas estas realidades es preciso inferir la existencia o no de comportamientos desleales por parte de los ahora recurrentes. Sin duda, "Tecnología" -además aquietada a la sentencia- se creó para continuar explotando el secreto empresarial de una tercera sociedad ("Pipe"). Lo que nos lleva a " Aceduraflo" . Esta -directamente- o a través de "Tecnología" o de un nombre comercial como "fontaneríasinobras" ha seguido utilizando marcas ajenas, de la demandante. Lo que también constituye competencia desleal o, cuando menos, violación de la cláusula 9ª del contrato de licencia. Como declaró el Sr. Rubén , le cedió a "Tecnología" (Sr. Julián) maquinaria y naves.

Obviamente, esto supone una clara colaboración en la utilización y transmisión del "modus operandi" de "Pipe".

Se plantea una duda al respecto. Si el contenido del "secreto empresarial" de la actora habría de entenderse como un conjunto inescindible, es decir, habría "secreto" con todos los elementos juntos de su actividad o pudiera haberlo aunque faltara uno de ellos.

Nos referimos, concretamente, al "Expoxy". Hay al respecto cierta duda relativa a los intentos de los demandados de utilizar una resina diferente a la comercializada por "Pipe". Sin embargo, considera esta



Sala que el "Know How" no sólo lo constituye aquel elemento -aunque era relevante, según afirma la propia demandante-, sino que también se puede hablar de "secreto" en lo atinente al resto de actividades o componentes (maquinaria, sistema operativo, etc.).

En consecuencia, sí se puede concluir que "Aceduraflo" incurrió en actividad desleal al explotar directa o indirectamente (facilitando a terceros) el desarrollo total o parcial de un secreto empresarial sin la autorización de su titular, que le había retirado el derecho a su uso, al resolver el contrato de licencia (art. 13 L.C.D .).

VIGESIMOCUARTO.- Ahora bien, la cuestión que se plantea por los demandados y apelantes a modo de excusa absolutoria y que afectaría a los elementos objetivos del tipo de deslealtad concurrencial es la "*vulgarización*" o "*dilución*" de la calificación como secreto del sistema "Pipe" de reparación de tuberías.

Desde luego, D. Rubén asegura que nunca ha habido secreto. Sin embargo, el testigo D. Evelio , a la sazón llevado por la parte actora y actual trabajador de "Pipe España" , sí que declaró que había otras empresas que arreglaban tuberías sin obras, que había un página Web relativa al sistema, pero que eso no era suficiente para utilizar el método "Pipe". Añadió que había otras empresas, a raíz de cerrarse "Aceduraflo", que sí trabajaban en ese sector. En este sentido, el testigo D. Rosendo afirmó que el sí creía que se les había entregado un "Know How", que Rubén e Evelio decían que éramos los únicos, aunque luego sí supe que había otras empresas en esa actividad (fontanería sin obras).

De todo ello se desprende una duda razonable respecto a si después de la resolución del contrato se podía seguir hablando de "Secreto empresarial". De hecho, relatan D. Mateo y D. Rosendo que, en nombre de "Pipe", fueron a patentar el sistema en España, para tener la exclusiva. El Sr. Rosendo , refiriéndose a los momentos finales de la relación con "Pipe", señaló que al final "no fue negocio". Lo que coincide con el escaso funcionamiento de los demandados, descrito por el detective privado de la actora.

No obstante lo cual, la prueba de la desaparición de la condición de "Secreto", despejando la duda ahora expuesta, le correspondería a los demandados. Sin que - ex art. 217 LEC - hayan conseguido una conclusión indubitada al respecto.

VIII.-AIRE CORINDON

VIGESIMOQUINTO.- Respecto a esta sociedad la situación jurídica está entre dos decisiones. Una, la de entender que -como sociedad- se prestó a facilitar a "Tecnología" (Como sucesora de "Aceduraflo") el soporte de maquinaria necesaria para seguir actuando con el método de "Pipe" y otra, que no existe constancia de esa finalidad específica.

Para apoyar la primera solución estarían las conversaciones que relata el detective privado de la actora, la cercanía de fechas en la constitución de las sociedades y la condición del administrador de "Aire Corindón" de ex-socio de "Aceduraflo".

Para sostener la segunda está la ausencia de prueba directa de cesión de bienes específicos - maquinaria, etc...- por parte de "Aire Corindón" a "Tecnología". Bienes de equipo que -además- deberían de ser explícitos para actuar por el sistema de "Pipe". Y la duda razonable del intento de conseguir un "Epoxy" propio a través de "Pinturas Ordesa".

En todo caso, el representante legal de esta codemandada concretó en su declaración que su empresa no hacía obras, vendía "Know How" y maquinaria. ¿Qué "Know How"?

Habría que entender que el de "Pipe", ya que no consta que tuviera ninguno dicha codemandada.

En esta tesitura, este tribunal se inclina por la primera solución. Es decir, "Aire Corindón" formaba parte de la operación conjunta para seguir explotando el secreto empresarial de la demandante.

IX.-D. Rubén . PACTOS DE CONFIDENCIALIDAD Y NO COMPETENCIA

VIGESIMOSEXTO.- De la prueba practicada no se desprende que el Sr. Rubén fuera un trabajador de "Aceduraflo" en el sentido técnico del término. No era especialista en fontanería. Era un socio de dicha sociedad y podía conocer el contenido del "secreto empresarial" o "Know How" de "Pipe", aunque -a lo mejor- no supiera ponerlo en práctica. Pero sí trasladarlo o facilitarlo a terceros.

En este sentido, como ha reiterado la jurisprudencia, los conocimientos adquiridos por los empleados provenientes de una empresa no pueden restringirse en su aplicación posterior a la ruptura de relación laboral con la primera, a salvo los denominados *acuerdos inhibidores de la competencia* . Lo que nos remite a las cláusulas 8ª a 10ª del contrato de licencia.



El art. 8 establece una cláusula de confidencialidad; la cláusula 9ª recoge una lógica prohibición del uso de las marcas de "Pipe" una vez cesado el contrato de licencia. Cláusula que fue incumplida y que -quizás- más bien contendría un incumplimiento contractual. Pero la cláusula 10ª sí que contiene un *pacto de no competencia*.

Este pacto se refiere expresamente a la abstención de utilizar otros métodos de restauración sin obras distinto al sistema "Pipe" durante todo el periodo del contrato.

Y afecta también a los *socios a título individual*.

VIGESIMO SEPTIMO.- ¿En qué medida afecta esto a la persona física del Sr. Rubén ? Aunque la redacción de la cláusula no es modélica, y quizás excesiva en su literalidad, sí que contiene un sentido claro. Quizá innecesario por obvio. Que los socios de la licenciataria "Aceduraflo" no podrán dedicarse a reparar tubería "sin obras" por el método "Pipe"; o según el "Know How" de ésta.

El comportamiento del Sr. Rubén respecto a "Tecnología" y su presencia clara y directa en la obra de la C/ Madre Vedruna de Zaragoza, son prueba de su implicación directa en una obra de reparación de tuberías sin obra, de cuyo "modo de hacer" no ha dado explicación. Lo que, dada la cercanía cronológica con la resolución del contrato con "Pipe" nos lleva a concluir que era el método de ésta la que patrocinaba el ahora apelante.

X.-CONCLUSION

VIGESIMO OCTAVO.- Consecuencia de todo lo cual es la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia apelada.

XI.- COSTAS

VIGESIMO NOVENO.- En materia de costas, esta Sala de forma mayoritaria considera que las dudas que ha planteado tanto la situación de hecho, como la incardinación jurídica de la misma, son las propias de toda discusión que accede a los tribunales para su decisión definitiva, pero que no alcanza el grado de excepcionalidad que exige el art. 394 LEC . De hecho, se confirma el resultado definitivo de la pretensión actora, aunque no lo sea por todas las causas de pedir específicas que recoge la demanda. El resultado condenatorio es el mismo. Por todo lo cual procede mantener la condena en costas, ex At. 394 LEC. Y, por ende, también la condena en las costas de esta alzada (art. 398 LEC).

VISTOS los artículos citados y demás de pertinente y general aplicación.

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la legal representación de "AIRE CORINDON EPOXY S.L.", D. Rubén y "ACEDURAFLO ESPAÑA SL", debemos confirmar la sentencia apelada. Con condena en las costas de esta instancia. Dése al depósito el destino legal.

Contra la presente resolución cabe recurso de casación y extraordinario por interés casacional, ante esta Sala en plazo de veinte días, del que conocerá el Tribunal competente, debiendo el recurrente al presentar el escrito de interposición acreditar haber efectuado un depósito de 50 euros para cada recurso en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección (nº 4887) en la Sucursal 8005 de Banesto, en la calle Torrenueva, 3 de esta ciudad, debiendo indicar en el recuadro Concepto en que se realiza: 04 Civil-Extraordinario por infracción procesal y 06 Civil- Casación, y sin cuya constitución no serán admitidos a trámite.

Remítanse las actuaciones al Juzgado de procedencia, junto con testimonio de la presente, para su ejecución y cumplimiento.

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