



Roj: **SAP B 2007/2015 - ECLI: ES:APB:2015:2007**

Id Cendoj: **08019370152015100059**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **31/03/2015**

Nº de Recurso: **113/2013**

Nº de Resolución: **83/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **MARIA ELENA BOET SERRA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

Rollo núm. 113/2013-1ª

Juicio Ordinario núm. 157/2012

Juzgado Mercantil núm. 3 Barcelona

SENTENCIA núm. 83 / 2015

Ilustrísimos Señores Magistrados:

D. JUAN F. GARNICA MARTÍN

D. JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO

Dª. ELENA BOET SERRA

En la ciudad de Barcelona, a 31 de marzo de dos mil quince.

VISTOS en grado de apelación por la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario, tramitados con el número arriba expresado por el Juzgado Mercantil número 3 de esta localidad, por virtud de demanda de las entidades MAT GLOBAL SOLUTIONS S.L. y MAT COMMUNICATION SOLUTIONS, S.A. contra las compañías EUROGRUS DVMC, S.L. y INDEA SISTEMAS DE AUDIO, S.L. y contra los señores D. Luis Francisco , D. Amador , D. Ceferino y D. Ezequiel , pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandante la sentencia que dictó el referido Juzgado el día 11 de diciembre de 2012.

Han comparecido en esta alzada las apelantes MAT GLOBAL SOLUTIONS, S.L. y MAT COMMUNICATION SOLUTIONS, S.A., representadas por el procurador de los tribunales Sr. Ignacio López Chocarro y defendidas por el letrado Sr. Víctor Mercedes Martín, así como las demandadas, en calidad de apeladas, representadas por el procurador Sr. José Rafael Ros Fernández y defendidas por el letrado Sr. F. Javier Márquez Martín.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: <<FALLO: *Desestimando la demanda interpuesta por la representación en autos de las entidades mercantiles MAT GLOBAL SOLUTIONS S.L. y MAT COMMUNICATION S.A. se absuelve a don Luis Francisco , don Amador , don Ezequiel , la entidad mercantil INDEA SISTEMAS DE AUDIO S.L., la entidad mercantil EUROGRUS DVMC S.L. y don Ceferino de lo pretendido de contrario.*

Todo ello con expresa condena en costas a la parte actora >>.

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante. Admitido a trámite se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito de oposición al recurso, tras lo cual se elevaron



las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 8 de enero de 2015.

Actúa como ponente la magistrada ELENA BOET SERRA.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO .- 1. El objeto del proceso del que dimana el presente recurso está constituido por el ejercicio de una pluralidad de acciones de competencia desleal por los ilícitos desleales previstos en los artículos 4 , 11.2 , 13 y 14.2 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de *Competencia Desleal* (en adelante LCD).

2. La parte actora, las compañías MAT GLOBAL SOLUTIONS, S.L. y MAT COMMUNICATION SOLUTIONS, S.A, imputa a los demandados, (las compañías EUROGRUS DVMC, S.L. y INDEA SISTEMAS DE AUDIO, S.L. y los señores D. Luis Francisco , D. Amador , D. Ceferino y D. Ezequiel), en su conjunto y sin concretar e individualizar distintas conductas a cada uno de ellos, haber llevado a cabo los siguientes actos de competencia desleal:

Divulgación y explotación de secretos empresariales ex artículo 13 LCD . La conducta que la demanda incardina en ese ilícito desleal es literalmente la siguiente: " *la divulgación, reproducción, violación y explotación de secretos industriales y comerciales que son propiedad de las actoras MAT COMUNICACION SOLUTIONS S.A. y MAT GLOBAL SOLUTIONS S.L., de forma ilegítima, desde una empresa paralela competidora, la mercantil codemandada INDEA SISTEMAS DE AUDIO S.L., constituida coetáneamente a la violación y divulgación de los secretos mencionados y que se ha venido aprovechando de dicha información confidencial de mis mandantes la venta de dispositivos que reproducen de forma ilegítima los ideados por mis mandantes, desviando pedidos y causando un evidente perjuicio a las actoras en esta litis*".

Aprovechamiento de infracción contractual ajena ex artículo 14.2 LCD . El reproche desleal lo concreta la demandante en la siguiente conducta de los codemandados: aprovecharse de la infracción de dos acuerdos de confidencialidad, suscritos entre la actora y un proveedor suyo (la compañía china Ether Digital") y un "potencial cliente" (la compañía americana "ITT"), respectivamente, que firmaron sendos acuerdos de confidencialidad con la codemandada INDEA. Sostiene la demandante que " *la ventaja competitiva obtenida de esos actos es evidente pues los codemandados se aprovecharon de contactos e informaciones conocidas por haber prestado servicios en mis mandantes para lograr que les fabriquen y compren el dispositivo que plagia el de mis mandantes*".

Aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno o de expolio ex artículo 4 LCD . El escrito de demanda concreta la conducta que reprocha desleal al amparo de la cláusula general de la LCD con los siguientes términos: " *La prestación empresarial desplegada por los demandados en el presente caso se sirve de contenidos de mis mandantes, empleados de forma ilegítima sin autorización. La deslealtad se produce con abuso de confianza y concurriendo circunstancias fácticas de los casos citados precedentemente: violación de información confidencial, uso de contactos con proveedores y clientes, trasvase a sociedad de nueva constitución, simultaneidad de la explotación indebida desde la empresa originaria* " (al folio 41).

Denigración ex artículo 9 LCD . La actora sostiene que constituye un acto de denigración la siguiente conducta: " *las manifestaciones del codemandado Luis Francisco a clientes muy relevantes de la actora sobre la situación concursal inexistente de ésta constituye un acto de comunicación o manifestación sobre un tercero* " (al folio 47) y concreta esa conducta en la siguiente actuación del Sr. Luis Francisco : haber manifestado a personal responsable de la compañía Telefónica que la actora estaba en suspensión de pagos, cuando no se encontraba en esa situación jurídica. Afirma la demanda que MAT COMMUNICATION perdió el cliente como consecuencia de las manifestaciones denigratorias llevadas a cabo por el demandado Sr. Luis Francisco .

La demanda cuantifica los daños y perjuicios, materiales y morales, causados por los actos desleales denunciados en 1.200.000 euros.

3. En relación con ilícito desleal de violación de secretos tipificado en el artículo 13 LCD , la demandante identifica los secretos empresariales vulnerados, tanto en su escrito de demanda (al folio 7) como en la audiencia previa (DVD minuto 4:42), en los siguientes términos: " *diseños, ideas técnicas, aplicaciones, utilidades, características, gráficos, condiciones técnicas, comerciales, especificaciones para la cartera de proveedores y de clientes* ". Señala que " *los secretos industriales concernidos afectados por los actos desleales de los demandados generaron invenciones, desarrollos y funcionalidades, concernientes a dispositivos manos libres en forma de diadema, pensados para ser instalados en todo tipo de cascos, con marca registrada Twiins, y otros comercializados bajo otras marcas. Los secretos comerciales se refieren a información confidencial y detallada de clientes y proveedores*" (al folio 3). Además, explica en el escrito de demanda, que entre los referidos secretos empresariales " *uno de los principales proyectos en desarrollo es un dispositivo de*



comunicación manos libres, para todo tipo de usuarios de cascos, con marca registrada TWIINS. El dispositivo tiene varios desarrollos y modalidades adaptadas a diferentes tipos de cascos y propiedades. El dispositivo, la tecnología y las soluciones tecnológicas se venden a otros clientes por mis mandantes". Insiste la actora, en el acto de la audiencia previa (DVD minuto 5:40), que los referidos secretos constituyen el objeto material de los ilícitos concurrenciales reprochados y que los mismos son susceptibles de protección conforme a los requerimientos del ADPIC, añadiendo que " una evidencia de que hay sustantividad propia en el objeto protegido es que se han solicitado patentes " sobre los mismos.

De modo más concreto, la demandante denuncia que los demandados plagieron el dispositivo manos libre o diadema marca *twiins* sirviéndose de la información técnica de la actora. Sostiene la demandante que los demandados usaron la información de los desarrollos de las actoras para plagiar su proyecto con la voluntad de explotarlo a través de una empresa paralela, la demandada INDEA. La parte actora acompaña una serie de correos electrónicos entre los demandados en los que se remiten diseños y comentarios sobre el desarrollo del producto *twinns* (documentos n.ºs 17, 20 y 21). Además, se acompañan a la demanda (documentos n.ºs 23 a 32 y 33 a 35) correos electrónicos de los demandados con un proveedor de las actoras (la compañía de nacionalidad china "Ether Digital") y con un cliente de éstas (la compañía turca "Motorplus Turquía"), que, a juicio de la demandante, acreditan que los Sres. Amador , Ezequiel y Luis Francisco violaron los secretos empresariales revelando a la codemandada INDEA informaciones de los proveedores industriales de las actoras y, también, información específica de su cartera de clientes.

4. La sentencia recurrida por la parte actora desestima íntegramente la demanda. El juez *a quo* afirma que hay cierta indefinición respecto a qué información empresarial o industrial ha de considerarse secreto en el escrito de demanda y que los tres codemandados personas físicas accedieron a la información legítimamente y, en cuanto al deber de reserva, rechaza que el codemandado Sr. Luis Francisco haya incurrido en el ilícito desleal del artículo 13 LCD por cuanto el deber de reserva que exige la citada norma legal no le compromete desde octubre de 2011, e incluso antes, dado que por su condición de agente libre puede disponer de su bagaje personal y profesional, tanto previo a su vinculación con las actoras como el conseguido como consecuencia de la misma, para intervenir en el mercado. Respecto a los codemandados Sres. Amador y Ezequiel , concluye que debe desestimarse íntegramente la demanda porque las pretensiones de la actora habían quedado comprometidas por un acuerdo transaccional de fecha 27 de abril de 2012, en virtud del cual las hoy demandantes se comprometían a desistir de las acciones mercantiles instadas contra los trabajadores y a no ejercitar nuevas acciones mercantiles, y no se les imputan actos posteriores a esa fecha. El juez *a quo* también rechaza las imputaciones formuladas contra la sociedad INDEA por estimar que si se desestima la demanda respecto de los autores de actos de competencia desleal no tiene sentido, ni procesal ni material, que pueda imputarse deslealtad a quien aparece como cooperador de los mismos o quien aparece como beneficiario de las consecuencias económicas de los mismos y que el artículo 13 LCD sanciona a quien los divulga y no a quien se beneficia de esa revelación.

Concluye la sentencia que la condición de agente libre del Sr. Luis Francisco desde principios de 2011 y el acuerdo transaccional alcanzado respecto de los codemandados Sres. Amador y Ezequiel conlleva que no pueda calificarse de indebido el aprovechamiento del esfuerzo ajeno. Y respecto a la sociedad INDEA deben desestimarse las pretensiones formuladas porque debe matizarse el valor probatorio de los mensajes remitidos por las personas físicas demandadas desde sus correos personales a INDEA al resultar acreditado que responden a una correspondencia incompleta, han podido ser manipulados y se realizan en un contexto de conflicto societario y empresarial.

El Sr. magistrado *a quo* también desestima la demanda respecto de los codemandados EUROGRUS y Sr. Ceferino por no formularse verdaderas imputaciones directas respecto a ellos.

Por último, concluye que no concurre el ilícito desleal de denigración dado que las manifestaciones de "cierto tono denigratorio" formuladas por el codemandado Sr. Luis Francisco son razonables y proporcionadas al informar sobre la situación de su antigua empresa y competidor actual, que era de innegable zozobra económica.

5. El recurso de apelación alega errónea valoración de la prueba e infracción legal por indebida inaplicación de la LCD en relación con los ilícitos concurrenciales denunciados.

Respecto al primer motivo aduce, en síntesis, lo siguiente: primero, la renuncia del Sr. Luis Francisco , en el acuerdo de 18 de octubre de 2011, a reclamar su crédito contra la actora, de importe 103.024,48 euros, encubre un implícito reconocimiento de responsabilidades frente a ésta; segundo, la terminación de las relaciones comerciales y societarias en virtud del referido contrato de compraventa de acciones y otros pactos de fecha 18 de octubre de 2011 no extingue el deber de reserva del Sr. Luis Francisco sino que éste subsiste con efectos ulteriores a la mera terminación de la relación, por haber ostentado la condición de trabajador, apoderado,



administrador y socio de la actora MAT COMMUNICATION; tercero, el acuerdo transaccional de fecha 27 de abril de 2012 entre MAT COMMUNICATION y los Sres. Amador y Ezequiel comprendía el desistimiento de las acciones laborales, pero no de las mercantiles; cuarto, la codemandada INDEA obtuvo el provecho, en términos de explotación de los secretos del art. 13 LCD y, además, ha resultado probado que se aprovechó indebidamente del esfuerzo tecnológico de las actoras, mediante la comercialización a los clientes de éstas de un dispositivo muy similar, habiendo usado los mismos componentes esenciales encargados a los mismos proveedores. Las mismas consideraciones deben aplicarse a los demandados EUROGRUS y Sr. Ceferino que también se beneficiaron de los ilícitos de violación de secretos y aprovechamiento del esfuerzo ajeno; en relación con los actos de denigración incurre en *contraditio in terminis* al afirmar que la información facilitada por el Sr. Luis Francisco iba destinada a desacreditar pero que no debe considerarse denigratoria.

En relación con el segundo motivo, aduce, en primer lugar, que las actoras eran titulares de informaciones que deben considerarse secretos empresariales lo que resulta acreditado por la mera existencia de una patente principal, así como de dos patentes adicionales en trámite, y la comparación técnica de los dispositivos de INDEA (*Alo-Yes*) y de MAT (*Twiins*) arrojó una identidad de los componentes internos esenciales, del ensamblaje y conexión de los componentes y la identidad del fabricante; en segundo término, concurren todos los requisitos para la apreciación del ilícito de aprovechamiento de la infracción contractual del art. 14.2 LCD ; en tercer lugar, concurre la infracción legal del art. 4 LCD que acoge el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno o actos de expolio, ya que concurren los siguientes requisitos: la prestación empresarial de los demandados se sirve del talento y esfuerzo de la actora, con abuso de confianza y desde dentro de la empresa, con identidad entre los elementales componentes del producto *Alo-Yes* de las demandadas con el dispositivo *Twiins* , cuyo diseño requirió más de un año y el de las demandadas menos de un mes, habiéndose empleado el mismo fabricante para lo cual se han infringido acuerdos de confidencialidad; en cuarto término, concurren los requisitos de los actos de denigración: falsedad en las declaraciones e idoneidad para menoscabar el crédito en el mercado; y, finalmente, infracción del art. 32.1.5º LCD por concurrir los presupuestos para la estimación de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios.

6. Los codemandados Srs. Ceferino , Amador , Ezequiel y EUROGRUS formularon oposición al recurso, alegando, en síntesis, lo siguiente: 1º) negar los efectos y el alcance del acuerdo transaccional constituye un comportamiento procesal de mala fe, ya denunciado por esta parte en la primera instancia; 2º) la denunciada errónea valoración de la prueba respecto de las imputaciones al Sr. Ceferino y a EUROGRUS no se sustenta de forma clara y concretando el soporte probatorio, sino genéricamente y con mera alusión a la prueba en general; 3º) no hay infracción del art. 13 LCD porque no se identifica ni define en qué consisten los secretos como tampoco se concretan los actos que se imputan a cada uno de los codemandados, ni infracción del art. 14.2 LCD por falta de concreción e identificación sobre los actos y sujetos sobre los que versa el ilícito, no es errónea la inaplicación del art. 4 LCD dado que en el mismo la actora enmarca los mismos hechos que incardina en los denunciados ilícitos específicos y, finalmente, sería improcedente la aplicación del art. 32.1.5º LCD por no existir actos desleales.

7. También formularon oposición al recurso de apelación los codemandados Sr. Luis Francisco e INDEA, aduciendo: 1º) el contrato de compraventa de acciones y otros pactos de fecha 18 de octubre de 2011 pone fin a la relación profesional y societaria del Sr. Luis Francisco con la actora y tiene alcance transaccional que implica la renuncia de la actora a ejercer acciones frente al Sr. Luis Francisco . Además, no cabe reputar desleal servirse del bagaje personal y profesional para desarrollar, tras finalizar las relaciones con la actora, una actividad del mismo sector económico. Los denunciados actos de denigración quedan afectados por la transacción y no cumplen los presupuestos de deslealtad por no ser idóneos para menoscabar el crédito, con independencia de que el Sr. Luis Francisco hubiera realizado las manifestaciones imputadas; 2º) la apelante ha modificado las bases fácticas de la demanda en relación a las imputaciones formuladas contra INDEA y, además, no hay prueba alguna de que ésta contratara a los Sres. Amador y Ezequiel ni que les haya financiado u ofrecido plataforma o recursos para sus actividades. Tampoco resulta acreditado que INDEA se haya aprovechado de secretos o esfuerzo tecnológico de la actora, no existiendo prueba de la comercialización de un dispositivo similar, careciendo de prueba también la alegación de que se han captado los clientes de la actora o empleado los mismos proveedores, que ni tan siquiera se identifican y, en todo caso, ello tampoco sería de por sí desleal; 3º) inexistencia de los secretos que se aducen violados, dada la indefinición e indeterminación del objeto sobre el que recaen y que en el recurso concreta en la información técnica relativa a unas patentes. Además, no existe prueba alguna ni se ha hecho una comparación técnica sobre las semejanzas entre el dispositivo de comunicación de la actora y el desarrollado por INDEA; 4º) en relación a la indebida aplicación del art. 14.2 LCD , no concreta el fundamento del error de derecho alegado; y 5º) incardina en el art. 4 los mismos hechos enmarcados en un supuesto de deslealtad específico.

SEGUNDO.- 8. Los siguientes hechos incontrovertidos o acreditados son relevantes para la resolución del recurso:



La actividad empresarial de la actora MAT COMMUNICATION SOLUTIONS, S.A. (en adelante MAT COMMUNICATION) consiste en el desarrollo y comercialización de dispositivos de comunicación manos libres para todo tipo de usuarios de cascos. Desde el año 2009, desarrolla un proyecto denominado *Twiins* destinado a diseñar, fabricar y distribuir un dispositivo de comunicación manos libres para todo tipo de usuario de cascos de motocicletas. Los codemandados Sres. Luis Francisco , Amador y Ezequiel estaban vinculados a ese proyecto *twiins* y, por su cargo y relación laboral o profesional con las actoras, tenían acceso a la práctica totalidad de la información técnica y comercial del proyecto.

Con fecha 19 de octubre de 2009, la citada actora solicitó una patente española relativa a un dispositivo manos libres (*Kil Diadema*), concedida el 9 de mayo de 2012, y, con fecha 18 de octubre de 2010, solicitó una adición a dicha solicitud de patente por mejoras introducidas en el objeto de la patente. Además, con fecha 2 de noviembre de 2010 solicitó una patente europea para refundir las solicitudes de patentes anteriores y, con fecha 24 de octubre de 2011, presentó nueva solicitud de adición a la patente española del dispositivo de manos libre por mejoras introducidas en el objeto de patente (conforme resulta de la relación de patentes y solicitudes formuladas elaborada por la actora y que acompaña como documento nº. 3 de la demanda y en el escrito de oposición a un modelo de utilidad y la patente nº ES2362530 acompañados como documentos nº 47 y por la actora en la audiencia previa).

La coactora MAT GLOBAL SOLUTIONS, S.L. (en adelante MAT GLOBAL) es socia mayoritaria, y desde octubre de 2011 socia única, de MAT COMMUNICATION, presta asistencia como *Project manager* a su filial en el proyecto *Twiins* y, desde 1 de marzo de 2011, es licenciataria de los desarrollos que resulten de ese proyecto (según resulta del acta de junta general de MAT COMUNICACION acompañado como documento nº 9 de la demanda).

El codemandado D. Luis Francisco ostentó la condición de accionista de la sociedad actora MAT COMMUNICATION y, además, desde el año 2007 hasta el 1 de marzo de 2011 estuvo vinculado con la referida actora por un contrato mercantil de prestación de servicios profesionales, desempeñando con posterioridad la actividad de "agente libre de ventas a comisión" (conforme resulta del acta de junta general de MAT COMUNICACION acompañado como documento nº 9 de a demanda).

Mediante contrató de compraventa de acciones y otros pactos de fecha 18 de octubre de 2011, el Sr. Luis Francisco transmitió a MAT COMMUNICATION, por el precio de 1 euro, todas las acciones de la mencionada compañía de las que era titular, se saldó y canceló definitivamente la relación profesional y societaria con la actora y la deuda de 103.024,48 euros de aquélla a favor del Sr. Luis Francisco y, además, se estipuló un pacto de confidencialidad (escritura pública de transmisión de acciones y otros pactos, acompañada como documento nº 41 de la demanda).

El Sr. Luis Francisco había desarrollado y era propietario, con anterioridad a su vinculación en el año 2007 con la actora, de varios sistemas de comunicación telefónica para cascos; reconociendo las actoras su experiencia y reputación previa a la vinculación societaria y profesional con la demandante (conforme se desprende del acuerdo de socios suscrito con fecha 1 de febrero de 2007 entre MAT GLOBAL COMMUNICATION y el Sr. Luis Francisco y otras dos compañías, aportado como documento nº 1 de la contestación a la demanda del Sr. Luis Francisco).

Los codemandados Amador y Ezequiel mantuvieron una relación laboral como ingenieros de MAT COMUNICACION y MAT GLOBAL, respectivamente. No ha quedado acreditada la fecha de despido de los referidos trabajadores, no obstante es un hecho probado que el 16 de junio de 2011 la relación laboral no se había extinguido (conforme resulta del email, al folio 177) y que las respectivas cartas de despido son de fecha 19 de octubre de 2011. En las referidas cartas de despido consta como hecho constitutivo de las faltas muy graves que les son imputadas con base en el artículo 54.2.d) del Estatuto de los trabajadores , el siguiente: " *Competencia desleal a través de un proyecto empresarial promovido por Vd. junto con otros empleados, utilizando para ello conocimientos y bienes cuya propiedad intelectual e industrial pertenecen a su empleadora, así como la apropiación indebida en beneficio propio y de terceros competidores de información de la Compañía, clientes y proveedores, todo ello en manifiesta actitud de deslealtad hacia su empleadora*" (según resulta de sendas cartas de despido acompañadas como documento nº 40 de la demanda).

INDEA SISTEMAS DE AUDIO, S.L. (en adelante INDEA) fue constituida en julio de 2011 con objeto social y actividad similar a la de MAT COMMUNICATION y desarrolla un dispositivo de comunicación manos libres.

EUROGRUS DVMC, S.L. (en adelante EUROGRUS) es una empresa de logística que prestaba servicios de transporte y almacenamiento de los productos, primero, de las actoras y, después, de INDEA.

Don Ceferino es socio y administrador de las compañías INDEA y EUROGRUS.

TERCERO.- Sobre la violación de secretos (art. 13 LCD)



9. Sobre la realización de la conducta desleal descrita en el art. 13 LCD , el recurso alega errónea valoración de la prueba e indebida inaplicación del citado precepto insistiendo en la concurrencia de los presupuestos para su apreciación.

10. El art. 13 LCD describe como 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*. El referido apartado siguiente (apartado 2) establece que tiene la consideración de desleal *la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo*. Añade el apartado 3, que es necesario, para que la conducta merezca la consideración de desleal, que la finalidad perseguida con la violación de secretos sea *obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto*.

Sobre qué deba entenderse por secreto, pues de tal concepto depende la protección que dispensa la norma, nada dice la LCD; pero, como hemos venido sosteniendo reiteradamente (en sentencias de 20 de enero , 16 de mayo y 19 de diciembre de 2012 , entre otras) ese vacío puede integrarse acudiendo al artículo 39.2.a) y b) del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, BOE de 4 de enero de 1995). Conforme a ese precepto, para garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal respecto de aquella información no divulgada que esté legítimamente bajo control de las personas físicas o jurídicas, impidiendo que se divulgue a terceros o que sea utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos honestos, es preciso que: (a) sea 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) tenga un valor comercial por ser secreta; y (c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Como dijimos en la sentencia de fecha 17.11.2011 (RA 142/2008) , en el desarrollo y concreción del primero de los requisitos citados es admisible concebir como secreto industrial o empresarial aquella información que, pudiendo ser lograda tras los pertinentes estudios e investigaciones, no es sin embargo fácilmente accesible, por precisar una inversión de tiempo y esfuerzo en términos cualitativos o cuantitativos.

Hay que anotar también, como hemos indicado en otras resoluciones, que no tendrán carácter de secreto industrial o empresarial aquellas informaciones que formen parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto. En ese 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, en el ulterior desarrollo de su vida laboral, normalmente dedicada al mismo sector 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, naturalmente, 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.

Esta dificultad podría desvanecerse cuando la información confidencial o secreta presuntamente sustraída y explotada tan sólo es susceptible de ser almacenada en documentos o soportes que han de ser copiados o trasladados debido a su extensión y envergadura, pues en tales supuestos puede distinguirse con más claridad lo que constituye información confidencial titularidad de la empresa de la experiencia, capacidad o habilidad ganada por el trabajador.

11. La aplicación de la anterior doctrina al supuesto enjuiciado exige, en primer lugar, identificar la información de la actora que merezca la conceptualización de secreto industrial y que constituye el objeto de la violación imputada al amparo del art. 13 LCD .

Conforme resulta de lo expuesto en los apartados 2.a) y 3 del anterior Fundamento Primero, la actora en su demanda distingue entre dos tipos de información que califica como secretos industriales y secretos comerciales. Respecto de estos últimos, la actora los identifica con información confidencial y detallada de clientes y proveedores. Frente a esta información, refiere otra relativa a la información técnica: diseños, ideas técnicas, aplicaciones, utilidades, características, gráficos, condiciones técnicas. Señala la demanda que ese tipo de información generó invenciones y desarrollos de dispositivos manos libres para ser instalados en todo tipo de cascos y, además, que se han solicitado patentes sobre la información protegida. Insiste en el recurso de apelación en el carácter de secreto de la información técnica titularidad de la actora, que esta



información ha sido objeto de una patente y que ha permitido el desarrollo del dispositivo *Twiins* y el idéntico a éste desarrollado por los demandados.

Además, el recurso denunció la indebida denegación de medios de prueba relevantes para probar la identidad entre el dispositivo de la actora y el desarrollado por las demandadas, solicitando su admisión en la segunda instancia. Esta sala mediante auto de fecha 10 de abril de 2014 rechazó la práctica de la prueba testifical interesada, por no quedar justificada la utilidad y relevancia de las manifestaciones que pudieran realizar conforme a su conocimiento directo y, también se inadmitió tener por anunciada la aportación de dictámenes periciales, por no aportarse con el recurso y sin que se justificaran los supuestos excepcionales previstos en el art. 337.1 y 338 LEC .

Pues bien, con relación a los referidos secretos industriales, la actora no concreta cuáles sean las informaciones técnicas o conocimientos tecnológicos de la actora que hayan sido divulgados o explotados por los demandados. Las referidas referencias al objeto del secreto contenidas en la demanda y, más concretamente, en el recurso nos llevan a identificar esta información con la relativa a los elementos técnicos del producto *twiins* coincidentes con los del producto desarrollado por los demandados. No existe en autos prueba alguna que permita deducir la concreta información y conocimientos técnicos secretos que han sido incorporados al producto desarrollado por los demandados o que han permitido su desarrollo. Es la propia actora que identifica esa información con la que ha sido objeto de una patente principal y de dos adicionales en trámite. Pero la actora no explicita ni hace referencia alguna a la información perteneciente a la actora que no ha sido divulgada con la solicitud de patente del año 2009 y en las respectivas solicitudes de patentes posteriores y, por ende, que pueda considerarse secreta a los efectos del art. 13 LCD .

Esa concreción era del todo necesaria, pues es preciso distinguir entre lo que constituye información secreta de la empresa y todas aquellas informaciones, conocimientos, técnicas que sean conocidos fuera del ámbito del empresario y, también, entre aquella y toda la información y conocimientos que, sin ser secreto empresarial, integran las capacidades, habilidades y experiencia personal de un sujeto que trabaja y ha trabajado o prestado sus servicios en ella, cuyo uso en la empresa competidora forma parte del derecho constitucional a desarrollar un trabajo y a evolucionar laboralmente en el sector de que se trate.

De tal suerte, debemos concluir que la indeterminación y falta de identificación de la información y conocimientos que constituyen el secreto, alegado infringido, así como la concesión y solicitud de patentes sobre el dispositivo manos libres y el indiscutido reconocimiento de la experiencia y reputación del codemandado Sr. Luis Francisco en el mismo mercado con anterioridad a su vinculación con la actora, nos impiden poder estimar que los aludidos secretos industriales o información técnica sean merecedores de la consideración de secretos a los efectos del art. 13 LCD .

A la misma conclusión debemos llegar en relación con la información comercial. La actora denuncia que los demandados Sres. Amador , Ezequiel y Luis Francisco violaron los secretos comerciales revelando a la codemandada INDEA informaciones sobre los proveedores industriales y sobre su cartera de clientes, obteniendo dicha información de sus bases de datos de clientes. La actora aporta correos electrónicos para acreditar la divulgación y explotación de esa información comercial. De los mismos, sin embargo, únicamente se desprende la identificación de un proveedor, la compañía china ETHER DIGITAL, de un cliente, la compañía turca MOTORPLUS TURQUÍA, y de un "potencial cliente", la compañía americana ITT, sin que se concreten o identifiquen otros clientes u otras informaciones comerciales. También se concreta, al referirse a los actos de denigración, la identificación de otro cliente, la compañía Telefónica. La actora afirma que los demandados conocían la relación de la actora con esos clientes y proveedores con ocasión del desempeño de sus relaciones laborales y profesionales con aquella.

Aplicadas las consideraciones formuladas anteriormente sobre la necesidad de concretar la información que constituye secreto para discernir de aquella otra que forma parte de la experiencia, capacidad o habilidad del sujeto profesional o trabajador, debemos concluir que la referida información sobre la identidad de tres clientes o proveedores de la actora no pertenece al ámbito de los secretos empresariales, sino al de la formación o experiencia de los demandados. Por cuanto esta información, a pesar de ser adquirida en el desempeño de su relación laboral o profesional con la actora, es perfectamente factible retenerla en la memoria y, por tanto, cabe su explotación sin necesidad de ser almacenada en documentos o soportes (como señalábamos en nuestra sentencia de 1 de diciembre de 2000 y de 17 de noviembre de 2011 , entre otras).

12. Rechazada la existencia de secreto procede desestimar las alegaciones del recurso de apelación relativas a la existencia del ilícito desleal de violación de secretos del art. 13 LCD y, con ella, la pretensión deducida en la demanda al amparo del citado precepto.

CUARTO.- Sobre el aprovechamiento indebido de una infracción contractual ajena (art. 14.2).



13. Conforme resulta de lo expuesto en el apartado 2b) del Fundamento Primero, la demandante sostiene que los codemandados se han aprovechado de las infracción contractual del pacto de confidencialidad suscrito por aquélla con un proveedor y un "potencial cliente" y, añade, que la ventaja obtenida por los codemandados es evidente porque se aprovecharon de contactos e informaciones conocidas por haber prestado servicios a las actoras.

14. El art. 14.2 LCD contempla dos tipos de conductas distintas, la inducción a la infracción contractual y el aprovechamiento de una infracción contractual ajena. Esta última es la denunciada por la demandante y para su reproche desleal el art. 14.2 LCD requiere *un aprovechamiento en beneficio propio o ajeno*, que presupone la existencia de una relación contractual entre terceros, y, además, reclama que concorra, *como medio, un engaño que provoque error en el inducido, o, como fin, el de difundir o explotar un secreto industrial o empresarial, o, como propósito, la intención de eliminar a un competidor del mercado -circunstancias sin las que el ofrecimiento de mejores condiciones laborales a trabajadores, comerciales a los clientes, y contractuales a los distribuidores, es plenamente lícito* (como expone la STS de 11 de febrero de 2011, ROJ: STS 716/2011).

La actora no acredita, ni tan siquiera alega, la concurrencia de las referidas circunstancias especiales; sólo se refiere al aprovechamiento de información confidencial sin mayor concreción. No cabe deducir de las alegaciones formuladas por la demandante que los demandados hayan accedido a secretos empresariales de la actora como resultado de la infracción de los citados pactos de confidencialidad, esto es, la adquisición de información confidencial, merecedora de la consideración de secreto empresarial, resultante de una revelación ilícita por persona obligada contractualmente, en virtud del pacto de confidencialidad, a mantenerla en secreto. Por lo demás, no cabe encuadrar en ese ilícito desleal del art. 14.2 LCD el aprovechamiento de la información sobre la existencia de los pactos de confidencialidad, a la que los demandados han tenido acceso legítimamente, ni el aprovechamiento del beneficio de poder contratar con los citados clientes y proveedores por haber éstos infringido, en su caso, los pactos de confidencialidad suscritos con las actoras, cuando ese aprovechamiento no está anudado a la concurrencia de las referidas circunstancias especiales.

15. Por lo expuesto, procede desestimar las alegaciones formuladas en el recurso de apelación relativas a la existencia del ilícito desleal del art. 14.2 LCD y, con ella, desestimar la pretensión deducida en la demanda.

QUINTO.- Sobre los actos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno o expolio del art. 4 LCD .

16. El artículo 4 LCD , antes art. 5, *permite calificar como desleales conductas no descritas en los demás preceptos de dicha Ley cuando, concurriendo los presupuestos previstos en los artículos 1 a 4, sean contrarias al modelo o estándar en que la buena fe consiste. El artículo 5 de la Ley de Competencia desleal no puede ser utilizado para calificar como desleales conductas que superen el control de legalidad a la luz de los preceptos de la propia Ley específicamente redactados para reprimirlas* (STS 1 de mayo de 2014, ROJ: STS 1955/2014).

17. Conforme a lo expuesto en el Fundamento primero, apartado 2c), la demanda encuadra en el art. 4 LCD las mismas conductas denunciadas al amparo de los artículos 13 y 14.2 LCD . No cabe calificar de desleales al amparo de la cláusula general del art. 4 LCD aquellas conductas contempladas en los tipos desleales legales, tampoco cuando superan el control de legalidad estipulado en los referidos ilícitos (arts. 5 a 31 LCD).

Por lo expuesto, superado el control de legalidad de los artículo 13 y 14.2 LCD , no es posible declarar la ilicitud de las conductas denunciadas al amparo del artículo 4 LCD .

18. Además, debe rechazarse que las conductas descritas en la demanda constituyan actos de aprovechamiento del esfuerzo ajeno o expolio calificables de desleales al amparo del artículo 4 LCD por carecer de sustantividad fáctica frente a los demás ilícitos desleales y no reunir los presupuestos de deslealtad conforme a las razones siguientes:

En primer lugar y en relación a los codemandados Sres. Amador y Ezequiel , debemos confirmar la conclusión a que llega el Sr. magistrado *a quo* de que las pretensiones de la actora habían quedado comprometidas por un acuerdo transaccional de fecha 27 de abril de 2012. Debe desestimarse la alegación del recurso que reduce los efectos del acuerdo transaccional a las acciones laborales, sin comprometer a las acciones mercantiles ya instadas y a las nuevas que pudieran ejercitarse.

En el procedimiento laboral relativo al despido de los Sres. Ezequiel y Amador con fecha 27 de abril de 2012 comparecieron ante la secretaria judicial del juzgado de lo social nº 1 de Terrassa los referidos Sres. Ezequiel y Amador , como parte actora, y las entidades MAT GLOBAL y MAT COMMUNICATION, como parte demandada, alcanzando un acuerdo transaccional por el cual los citados trabajadores desisten de sus demandas y las citadas demandadas, aquí actoras, " *a la luz de dicho desistimiento, se compromete a desistir de las acciones interpuestas contra los actores en el orden laboral y mercantil (en este último orden en fecha 3/5/2012), y a no interponer acciones futuras en dichos ordenes así como en el orden penal respecto a los actores de este procedimiento*" (documento nº 5 de la contestación a la demanda de INDEA).



A la fecha del referido acuerdo transaccional, que sólo ha sido cuestionado en cuanto a su alcance, ya se había presentado la demanda rectora de estas actuaciones (cuya fecha de presentación es del 9 de febrero de 2012 y su admisión a trámite de fecha 22 de febrero) y los trabajadores ya habían comparecido en los autos ante el juzgado mercantil.

Por tanto, como acertadamente explica el Sr. magistrado *a quo*, en la fecha del referido acuerdo transaccional había una demanda mercantil del Grupo MATT contra sus extrabajadores, no consta que entre las partes hubiera una relación civil o mercantil distinta de la laboral, las cartas de despido describen comportamientos similares a los recogidos en la demanda de competencia desleal y los hechos con base en los cuales se insta la presente demanda de competencia desleal son prácticamente idénticos a los que se invocaban en las cartas de despido, lo que debe llevar a concluir que desde abril de 2012 las pretensiones de los demandantes frente a los Sres. Ezequiel y Amador habían quedado comprometidas por el pacto de desistir y ese pacto tenía el efecto de cosa juzgada. Por tanto, debe desestimarse íntegramente la demanda respecto de los Sres. Amador y Ezequiel puesto que no se les imputan actos posteriores a abril de 2012.

En segundo lugar y con relación al Sr. Luis Francisco, si bien estaba sujeto a un deber de reserva derivado de su relación profesional y del pacto de confidencialidad con la actora, no existía un pacto de no competencia o deber de no llevar a cabo actividades por cuenta propia o ajena en el mismo sector del mercado. De tal suerte, rechazada la existencia de los secretos empresariales cuya revelación la actora imputa al Sr. Luis Francisco para sustentar la deslealtad de la conducta, debe concluirse que no constituye un acto de expolio o de aprovechamiento del esfuerzo ajeno que el codemandado Sr. Luis Francisco concurría por cuenta propia o de otra sociedad en el mismo mercado que la actora con posterioridad al 18 de octubre de 2011, fecha en que se canceló la relación profesional y societaria, e incluso con posterioridad al 1 de marzo de 2011, fecha de cancelación del contrato mercantil de prestación de servicios del Sr. Luis Francisco con la actora (conforme reza el documento 9 de la demanda, al folio 161).

Por lo demás, no cabe subsumir en el ilícito desleal de aprovechamiento del esfuerzo ajeno al amparo del art. 4 LCD la ruptura de un pacto de confidencialidad sobre información que no merece la consideración de secreto empresarial en el sentido del art. 13 LCD, sino, en su caso, en un incumplimiento contractual. El incumplimiento contractual no es *per se* constitutivo de un acto de competencia desleal (como hemos señalado en nuestras sentencias de 16 de diciembre de 2009, ROJ SAP B 14345/2009, y 13 de junio de 2012, ROJ: SAP B 14021/2012, entre otras), aun cuando la infracción proporcione una ventaja competitiva al infractor, pues de los contratos no surgen normas generales de conducta, sino particulares, sólo vinculantes para quienes los otorgan. El reproche de ilicitud desde la óptica del art. 4 LCD no nace, por consiguiente, con carácter general, del quebrantamiento de un pacto contractual que vincule a la persona que la realiza con aquella otra cuyo interés quede afectado por esa actuación. No procede pues enjuiciar al amparo del referido ilícito desleal si concurre una infracción contractual del pacto de confidencialidad por revelación de algún tipo de información que no se ha concretado en autos y que no es constitutiva de secreto empresarial.

En tercer lugar y con relación a INDEA, no procede imputarle aprovechamiento indebido de secretos empresariales, por no existir éstos; ni de aprovechamiento del esfuerzo tecnológico de la actora por la comercialización de productos muy similares, por no estar acreditada la identidad de los componentes esenciales de los productos comercializados, conforme resulta de lo expuesto en el anterior Fundamento Tercero. Además, la identidad o similitud de los dispositivos de INDEA por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno denunciado por la actora no puede enjuiciarse con arreglo al art. 4 LCD por carecer de sustantividad fáctica respecto del ilícito del artículo 11.2 LCD, no invocado por la demandante.

Por último y con relación a los codemandados EUROGRUS y Sr. Ceferino, a quienes la actora imputa su participación a título de cooperación necesaria en los ilícitos de violación de secretos y de aprovechamiento del esfuerzo ajeno, no procede estimar la concurrencia de ilícito desleal al rechazarse la existencia de secretos empresariales y del ilícito de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Además, no se concretan los comportamientos que se incardinan en los ilícitos desleales denunciados, mas allá de genéricas referencias a su intervención o colaboración en los actos imputados a los restantes codemandados.

19. Por todo ello, no procede concluir que las conductas denunciadas son desleales por contravenir el estándar establecido en el artículo 4 LCD, en cuanto implican un aprovechamiento indebido del esfuerzo de la actora sin estar tipificadas en particular en otros tipos específicos contenidos en otros preceptos de la LCD.

SEXTO.- Sobre los actos de denigración.

20. El art. 9 LCD trata de evitar el daño al crédito en el mercado producido a un agente económico. Pero no tiene como última finalidad dar protección a dicho crédito, sino asegurar, por medio de su tutela, el correcto funcionamiento del mercado. La buena reputación de los agentes económicos se protege en la Ley de Competencia Desleal ante manifestaciones falsas, inexactas o impertinentes porque por esa vía se da amparo a



un adecuado aprovechamiento de la institución de la competencia. Se trata, en definitiva, de impedir que las leyes de la oferta y de la demanda resulten influidas por un acto injustificado de obstaculización del competidor o por una decisión del consumidor deficientemente formada (STS 7 de mayo de 2014, ROJ: STS 1955/2014). De tal suerte, y conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, para que haya denigración, y no un mero descrédito, es menester que las aseveraciones falsas (esto es, en términos del precepto legal, las aseveraciones que "no son exactas, verdaderas y pertinentes") tengan idoneidad o aptitud objetiva para menoscabar el crédito en el mercado. Para su apreciación debe tenerse en cuenta el contexto en que se hicieron y su finalidad y, en cada caso, deben determinarse los hechos que permiten valorar la aptitud objetiva de las manifestaciones realizadas o difundidas para menoscabar el crédito en el mercado (STS 30 de junio de 2011, ROJ: 4484/2011). Es así que la ponderación de las manifestaciones de tono denigratorio en el contexto y finalidad permitirá concluir si son razonables y proporcionadas y si, por ello, no merecen la consideración de denigratorias.

21. La valoración de la prueba nos lleva a confirmar la conclusión del Sr. magistrado a quo de que las manifestaciones de tono denigratorio del Sr. Luis Francisco sobre la situación económica de su antigua empresa deben considerarse razonables y proporcionadas en un contexto de relaciones de competencia en el que una de las empresas concurrentes, la antigua empresa del Sr. Luis Francisco, se encontraba en una innegable complicada situación económica (así resulta del acta de junta general de socios de fecha 1 de marzo de 2011, acompañado como documento nº 9 de la demanda, en la que se acuerda rescindir todos los contratos de la sociedad por las dificultades económicas que atraviesa).

SÉPTIMO.- 22. La íntegra desestimación del recurso de apelación conlleva que se impongan a la parte apelante las costas del recurso, conforme a lo que establecen los art. 398.1 y 394.1 LEC .

FALLAMOS

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de MAT GLOBAL SOLUTIONS, S.L. y MAT COMMUNICATION SOLUTIONS, S.A. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 3 de Barcelona de fecha 11 de diciembre de 2012, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que CONFIRMAMOS, con expresa imposición a la parte apelante de las costas de la segunda instancia.

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, una vez firme, a los efectos pertinentes.

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

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido leída y hecha pública por el magistrado ponente en la audiencia pública del mismo día de su fecha, a mi presencia, doy fe.