

Roj: **STS 247/2012** - ECLI: **ES:TS:2012:247**Id Cendoj: **28079110012012100016**Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**Sede: **Madrid**Sección: **1**Fecha: **04/01/2012**Nº de Recurso: **2241/2008**Nº de Resolución: **952/2011**Procedimiento: **Civil**Ponente: **JESUS EUGENIO CORBAL FERNANDEZ**Tipo de Resolución: **Sentencia**Resoluciones del caso: **SAP B 10785/2008,**
STS 247/2012

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a cuatro de Enero de dos mil doce.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados el recurso de casación y extraordinario por infracción procesal interpuesto respecto la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, como consecuencia de autos de Juicio Ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil Número Tres de Barcelona, sobre **competencia desleal**; cuyo recurso fue interpuesto por las entidades PRODUCTOS QUIMICOS REGENT ESPAÑA, S.A., QUIMICOS INDUSTRIALES DEL FUTURO S.L., MILLENIUM COMPUTER SYSTEMS, S.L. y GENERAL LIGHTSEARCH, S.L., representados por el Procurador D. Isidro Orquin Cedenilla; siendo parte recurrida, D. Nazario , D. Jose Augusto , la entidad REAL LIGHTING, S.L., PROPRINT ESPAÑA, S.L., WORLD RESEARCH, S.L., D. Armando , D. Fabio , la entidad IBER PROVEEDORES MULTIPLE, S.L. y D^a. Ofelia , representados por la Procurador D^a. Esperanza Azpeitia Calvin.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- 1.- El Procurador D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de las sociedades Productos Químicos Regent España, S.A., Químicos Industriales del Futuro, S.L., Millenium Computer Systems, S.L. y General Lightsearch S.L., interpuso demanda de Juicio Ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil Número Tres de Barcelona, sobre **competencia desleal**, siendo parte demandada D. Jose Augusto , la entidad World Research, S.L., D. Nazario , Doña Ofelia , D. Armando la entidad Iber-Proveedores Multiple, S.L., la sociedad Proprint España, S.L.; D. Fabio , D. Juan Carlos y la entidad Real Lighting, S.L.; alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que: a. Se declaren desleales las conductas realizadas por los demandados, descritas e el presente escrito de demanda. b. Se condene a los demandados a cesar en los actos y conductas desleales, en concreto a: - cesar en la explotación de la Base de Datos Depurada de Clientes de Cartera y, por tanto, a no dirigirse a los clientes de cartera de mis mandantes para ofrecerles sus productos; - cesar en la inducción a los empleados de mis mandantes a incumplir sus obligaciones contractuales o a terminar sus contratos regular o irregularmente; y - cesar en los actos de competencia parasitaria, imitación, confusión, aprovechamiento de la reputación y denigración de mis mandantes y, en general, de vulneración de la buena fe. c. Se acuerde prohibir a las compañías demandadas, o cualquier otra en la que participen directa o indirectamente alguno de los codemandados, la ejecución de nuevos actos y conductas desleales contra mis representadas. d. Se ordene a los demandados que dirijan comunicaciones a todos y cada uno de los clientes de mis representadas captados como consecuencia de su actuación desleal, a través de las cuales se adjunte la sentencia estimatoia de las pretensiones de esta parte, así como que acrediten ante el Juzgado el envío de dichas comunicaciones. Dichos clientes será los clientes de REGENT a los que el perito contable que designe el Juzgado confirme que



las sociedades codemandadas han realizado ventas. e. Se condene con carácter solidario a Iber-Proveedores Múltiple, S.L. Proprint España, S.L., Real Lighting, S.L., D. Jose Augusto , D. Nazario , D. Fabio y D. Juan Carlos a resarcir económicamente a mis representados por los siguientes daños y perjuicios causados: (i) en concepto de lucro cesante: 1.272.377,91 €, más el margen sobre ventas del 56,99% aplicado a las ventas que, en su caso, hayan realizado las sociedades codemandadas en el ejercicio 2004, como lucro cesante. (ii) En concepto de daño emergente; el gasto incurrido por las actrices en honorarios de detectives para desenmascarar la trama de **competencia desleal** objeto de la demanda, y que, hasta tanto las dos agencias de detectives contratadas por las demandantes no emitan sus últimas facturas, se cifra provisionalmente en 59.998,40 €. f. Se ordena la publicación de la Sentencia que declare desleal la conducta realizada por las demandadas a su cuenta y cargo en dos periódicos de tirada nacional. g. Todo ello, con expresa imposición de costas a los demandados si su conducta fuese distinta a la del simple allanamiento."

2.- El Procurador D. Jaime Gassó i Espina, en nombre y representación de D. Jose Augusto , la entidad World Research, S.L., D. Nazario , Doña Ofelia , D. Armando la entidad Iber- Proveedores Múltiple, S.L., la sociedad Proprint España, S.L.; D. Fabio , D. Juan Carlos y la entidad Real Lighting, S.L., contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que: a) desestime íntegramente la demanda. b) imponga a la parte actora el pago de las costas causadas y que se causen en la tramitación de este procedimiento."

3.- Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de lo Mercantil Número 3 de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 16 de enero de 2007 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Estimando sustancialmente la demanda interpuesta por la representación en autos de las entidades mercantiles PRODUCTOS QUÍMICOS REGENT ESPAÑA S.A., QUÍMICOS INDUSTRIALES DEL FUTURO S.L., MILLENIUM COMPUTER SYSTEMS S.L. y GENERAL LIGHTSEARCH S.L. contra don Jose Augusto , la entidad mercantil WORLD RESEARCH S.L., don Nazario , doña Ofelia , don Armando , don Fabio , don Juan Carlos y las entidades mercantiles IBER-PROVEEDORES MÚLTIPLE S.L., PROPRINT ESPAÑA S.L. y REAL LIGHTING S.L. - se declararan desleales las conductas realizadas por los demandados don Jose Augusto , don Nazario , doña Ofelia , don Armando , y las entidades mercantiles IBER- PROVEEDORES MÚLTIPLE S.L., PROPRINT ESPAÑA S.L. y REAL LIGHTING S.L. consistentes en la sustracción y utilización de la Base de Datos Depurada de Clientes de las entidades demandantes. - Se condena a los demandados referidos en el punto anterior a cesar en los actos y conductas desleales, en concreto a: -- Cesar en la explotación de la Base de Datos Depurada de Clientes de Cartera y, por lo tanto, a no dirigirse a los clientes de cartera de los actores para pedirles sus productos.- debe prohibirse a los demandados de referencia la explotación de dicha base de datos y, por lo tanto, se les debe prohibir de modo taxativo que se dirijan a los clientes del grupo REGENT que aparezcan en dicho listado. -- Cesar en los actos de competencia por imitación, confusión, aprovechamiento de la reputación. - Se acuerda prohibir a las compañías demandadas referidas - IBER PROVEEDORES MULTIPLE S.L., PROPRINT ESPAÑA S.L. y REAL LIGHTING S.L. -, o cualquier otra en la que participen directa o indirectamente alguno de los codemandados, la ejecución de nuevos actos y conductas desleales contra los actores. Se ordena a los demandados condenados que dirijan comunicaciones a todos y a cada uno de los clientes de la actora captados como consecuencia de la acción desleal, ordenando que se adjunte a esta comunicación la sentencia estimatoria de dichas pretensiones, acreditando en el juzgado la remisión de esas comunicaciones. - Se condenara con carácter solidario a las sociedades mercantiles demandadas, a don Jose Augusto , don Nazario , a resarcir económicamente a los actores en los daños y perjuicios causados: -- En concepto de lucro cesante la suma de 639.902'16 euros. -- En concepto de daño emergente 59.998'40 euros más los gastos que en su caso resulten justificado de modo definitivo en cuanto al pago de informes de detectives empleados en los autos. - Se ordena la publicación de la sentencia por los demandados condenados a su cuenta y cargo en dos periódicos de tirada nacional. - Se absuelve a la mercantil WORLD RESEARCH S.L., a don Fabio y a don Juan Carlos de las pretensiones efectuadas de contrario. - Se absuelve a doña Ofelia y a don Armando de las imputaciones vinculadas a actos de imitación, confusión y aprovechamiento de reputación. - En cuanto a las costas se condena a los codemandados condenados en los pronunciamientos principales al pago de la totalidad de costas causadas a los actores. - Respecto de los codemandados absueltos no hay condena en costas, asumiendo cada parte las suyas y las comunes por mitad."

SEGUNDO.- Interpuestos recursos de apelación contra la anterior resolución por las representaciones respectivas de las partes actora y demandada; la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 1 de octubre de 2008 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la representación de PRODUCTOS QUIMICOS REGENT ESPAÑA, S.A., GENERAL LIGHTSEARCH, S.L., MILLENIUM COMPUTER SYSTEM, S.L. y QUIMICOS INDUSTRIALES DEL FUTURO, S.L. contra la sentencia del Juzgado mercantil nº 3 de Barcelona, de 16 de



enero de 2007 , cuyo fallo consta transcrito en el hecho primero; y ESTIMAR el recurso interpuesto por la representación del REAL LIGHTING, S.L., Juan Carlos , Jose Augusto , WORLD RESEARCH S.L., Nazario , Ofelia , Armando , Fabio , IBER-PROVEEDORES MULTIPLE, S.L. y PROPRINT ESPAÑA, S.L., contra la referida sentencia, que revocamos y, consiguientemente, ABSOLVEMOS a los demandados de las pretensiones contra ellos ejercitadas en la demanda, sin que proceda hacer expresa condena en costas ni en primera instancia ni en esta alzada."

TERCERO.- El Procurador D. Ignacio López Chocarro, en nombre y representación de las sociedades Productos Químicos Regent España, S.A., Químicos Industriales del Futuro S.L., Millenium Computer Systems, S.L. y General Lightsearch, S.L., interpuso recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, respecto la Sentencia dictada en grado de apelación de fecha 1 de octubre de 2008 , con apoyo en los siguientes motivos; **MOTIVOS DEL RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL:** **PRIMERO.-** Se alega infracción del art. 218 de la LEC , del principio "tantum apellatum quantum devolutum" (art. 465.4 LEC) y vulneración del principio de justicia rogada (art. 216 LEC). **SEGUNDO.-** Se alega infracción del art. 218 LEC y aplicación indebida de la prohibición de la reformatio in peius (art. 465.4 LEC). **TERCERO.-** Se denuncia infracción del art. 217 LEC en relación con los arts. 218 de la LEC y arts. 316 , 326 , 348 y 376 LEC y art. 281.3 LEC . **CUARTO.-** Se denuncia infracción del art. 217 LEC en relación con los arts. 218 , 326 y 348 LEC . **MOTIVOS DEL RECURSO DE CASACION:** **PRIMERO.-** Se alega infracción por inaplicación del art. 13 LCD en relación con la doctrina jurisprudencial que se contiene en las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 17 de julio de 1999 y 14 de julio de 2003 . **SEGUNDO.-** Se alega vulneración por inaplicación del art. 11.2 LCD , en relación con la doctrina jurisprudencial que se contiene en las Sentencias del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2007 y 3 de febrero de 2005 . **TERCERO.-** Se alega vulneración por inaplicación del art. 5 LCD , en relación con la doctrina jurisprudencial contenida en las Sentencias de 3 de julio de 2008 , 8 de octubre de 2007 , 3 de julio de 2006 y 19 de abril de 2002 .

CUARTO.- Por Providencia de fecha 28 de noviembre de 2008, se tuvo por interpuesto el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación anteriormente mencionado, acordándose la remisión de las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo, con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

QUINTO.- Recibidas las actuaciones en esta Sala, comparecen, como parte recurrente, las entidades PRODUCTOS QUIMICOS REGENT ESPAÑA, S.A., QUIMICOS INDUSTRIALES DEL FUTURO S.L., MILLENIUM COMPUTER SYSTEMS, S.L. y GENERAL LIGHTSEARCH, S.L., representados por el Procurador D. Isidro Orquin Cedenilla; y como parte recurrida, D. Nazario , D. Jose Augusto , la entidad REAL LIGHTING, S.L., PROPRINT ESPAÑA, S.L., WORLD RESEARCH, S.L., D. Armando , D. Fabio , la entidad IBER PROVEEDORES MULTIPLE, S.L. y D^a. Ofelia , representados por la Procurador D^a. Esperanza Azpeitia Calvin.

SEXTO.- Por esta Sala se dictó Auto de fecha 26 de enero de 2010 , cuya parte dispositiva es como sigue: ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN Y RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL interpuestos por la representación procesal de "PRODUCTOS QUÍMICOS REGENT ESPAÑA, S.A.", "QUÍMICOS INDUSTRIALES DEL FUTURO, S.L.", "MILLENIUM COMPUTER SYSTEM, S.L." y "GENERAL LIGHTSEARCH, S.L.", contra la Sentencia dictada, con fecha 1 de octubre de 2008, por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15^a), en el rollo de apelación nº 651/2007 , dimanante de los autos de juicio ordinario nº 730/2005 del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona.

SEPTIMO.- Dado traslado, el Procurador D^a. Esperanza Azpeitia Calvin, en nombre y representación de D. Jose Augusto y otros presentó escrito oponiéndose a los recursos formulados de contrario.

OCTAVO.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 7 de diciembre de 2011, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Jesus Corbal Fernandez,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El objeto del proceso versa sobre **Competencia Desleal**. Se ejercitan una pluralidad de acciones de declaración de existencia de ilícitos competenciales -acciones principales-, a las que se acumulan varias acciones accesorias de cese y prohibición de conductas desleales, publicación de sentencia e indemnización de daños y perjuicios. El supuesto básico sobre el que se configuran las denuncias se refiere a la sustracción y utilización por los demandados, que habían sido directivos y empleados en las entidades del Grupo empresarial denunciante, de la "Base de Datos Depurada le Clientes de Cartera", para su explotación en el modelo de negocio de mercado de marketing telefónico que copiaron de la actora. La casación quedó reducida al examen de los ilícitos competenciales de violación de **secretos** y de imitación de prestación empresarial de los arts.



13 y 11.2, respectivamente, de la Ley de **Competencia Desleal**, en su redacción anterior a la Ley 29/2009, de 30 de diciembre.

Por las entidades mercantiles PRODUCTOS QUIMICOS REGENT ESPAÑA S.A., QUIMICOS INDUSTRIALES DE FUTURO S.L., MILLENIUM COMPUTER SYSTEMS S.L., Y GENERAL LIGHTSEARCH S.L. (grupo REGENT) se formuló *demanda* contra las entidades WORLD RESEARCH S.L., IBER-PROVEEDORES MULTIPLE S.L., PROPRINT ESPAÑA S.L. y REAL LIGHTING S.L. y las personas físicas Dn. Jose Augusto, Dn. Nazario, Dña. Ofelia, Dn. Armando, Dn. Fabio y Dn. Juan Carlos en la que solicitan: a) Se declaren desleales las conductas realizadas por los demandados, descritas en la demanda; b) Se condene a los demandados a (i) cesar en la explotación de la Base de Datos Depurada de Clientes de Cartera y, por tanto, a no dirigirse a los clientes de cartera de la parte actora para ofrecerles; (ii) a cesar en la inducción a los empleados de las demandantes a incumplir sus obligaciones contractuales o a terminar sus contratos regular o irregularmente; y (iii) a cesar en los actos de competencia parasitaria, imitación, confusión, aprovechamiento de la reputación y denigración de las actrices y, en general, de vulneración de la buena fe; c) Se acuerde prohibir a las compañías demandadas, o cualquier otra en la que participen directa o indirectamente alguno de los codemandados, la ejecución de nuevos actos y conductas desleales contra las actrices; d) Se ordene a los demandados que dirijan comunicaciones a todos y cada uno de los clientes de las demandantes captados como consecuencia de su actuación desleal, a través de las cuales se adjunte la sentencia estimatoria de las pretensiones de la demanda, así como que acrediten ante el Juzgado el envío de dichas comunicaciones. Dichos clientes serán los clientes de REGENT a los que el perito contable que designe el Juzgado confirme que las sociedades codemandadas han realizado ventas; e) Se condene con carácter solidario a IBER-PROVEEDORES MULTIPLE, S.L., PROPRINT ESPAÑA, S.L., REAL LIGHTING, S.L., Dn. Jose Augusto, Dn. Nazario, Dn. Fabio y Dn. Juan Carlos a resarcir económicamente a mis representadas por los siguientes daños y perjuicios causados: (i) En concepto de lucro cesante: 1.272.377,91 euros, más el margen sobre ventas del 56,99 por ciento aplicado a las ventas que, en su caso, hayan realizado las sociedades codemandadas en el ejercicio 2004, como lucro cesante; (ii) En concepto de daño emergente: el gasto incurrido por las actrices en honorarios de detectives para desenmascarar la trama de **competencia desleal** objeto de la demanda, y que, hasta tanto las dos agencias de detectives contratadas por la demandantes no emitan sus últimas facturas, se cifra provisionalmente en 59.998,40 ?.; y f) Se ordene la publicación de la Sentencia que declare desleal la conducta realizada por las demandadas a su cuenta y cargo en dos periódicos de tirada nacional.

La *Sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona* el 16 de enero de 2007, en los autos de juicio ordinario número 730 de 2005, acuerda estimar sustancialmente la demanda en los términos siguientes: -Se declaran desleales las conductas realizadas por los demandados Dn. Jose Augusto, Dn. Nazario, Dña. Ofelia, Dn. Armando, y las entidades mercantiles IBER-PROVEEDORES MÚLTIPLE S.L., PROPRINT ESPAÑA S.L. y REAL LIGHTING S.L. consistentes en la sustracción y utilización de la Base de Datos Depurada de Clientes de las entidades demandantes. - Se condene a los demandados referidos en el punto anterior a cesar en los actos y conductas desleales, en concreto a: - Cesar en la explotación de la Base de Datos Depurada de Clientes de Cartera y, por lo tanto, a no dirigirse a los clientes de cartera de los actores para pedirles sus productos.- debe prohibirse a los demandados de referencia la explotación de dicha base de datos y, por lo tanto, se les debe prohibir de modo taxativo que se dirijan a los clientes del grupo REGENT que aparezcan en dicho listado. - Cesar en los actos de competencia por imitación, confusión, aprovechamiento de la reputación. - Se acuerda prohibir a las compañías demandadas referidas - IBER PROVEEDORES MULTIPLE S.L., PROPRINT ESPAÑA S.L. y REAL LIGHTING S.L. - , o cualquier otra en la que participen directa o indirectamente alguno de los codemandados, la ejecución de nuevos actos y conductas desleales contra los actores. Se ordena a los demandados condenados que dirijan comunicaciones a todos y a cada uno de los clientes de la actora captados como consecuencia de la acción desleal, ordenando que se adjunte a esta comunicación la sentencia estimatoria de dichas pretensiones, acreditando en el juzgado la remisión de esas comunicaciones. - Se condenara con carácter solidario a las sociedades mercantiles demandadas, a don Jose Augusto, don Nazario, a resarcir económicamente a los actores en los daños y perjuicios causados: - En concepto de lucro cesante la suma de 639.902'16 euros. - En concepto de daño emergente 59.998'40 euros más los gastos que en su caso resulten justificado de modo definitivo en cuanto al pago de informes de detectives empleados en los autos. - Se ordena la publicación de la sentencia por los demandados condenados a su cuenta y cargo en dos periódicos de tirada nacional. - Se absuelve a la mercantil WORLD RESEARCH S.L., a don Fabio y a don Juan Carlos de las pretensiones efectuadas de contrario. - Se absuelve a doña Ofelia y a don Armando de las imputaciones vinculadas a actos de imitación, confusión y aprovechamiento de reputación. - En cuanto a las costas se condena a los codemandados condenados en los pronunciamientos principales al pago de la totalidad de costas causadas a los actores. - Respecto de los codemandados absueltos no hay condena en costas, asumiendo cada parte las suyas y las comunes por mitad.



Por Auto de 21 de febrero de 2007 el Juzgado de lo Mercantil aclaró la anterior Sentencia en el sentido de actualizar la cifra de daños derivados de honorarios de detectives a la suma de 137.116,20 euros.

La Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 1 de octubre de 2008, en el Rollo número 651 de 2007, desestima el recurso de apelación por las entidades actoras y estima el recurso interpuesto por Real Lighting S.L., Juan Carlos, Jose Augusto, World Research S.L., Nazario, Ofelia, Armando, Fabio, Iberproveedores Múltiple S.L. y Proprint España S.L. absolviendo a los demandados de las pretensiones contra ellos ejercitadas en la demanda.

Contra la anterior Sentencia se interpuso por PRODUCTOS QUIMICOS REGENT ESPAÑA, S.A., QUIMICOS INDUSTRIALES DEL FUTURO, S.L., MILLENIUM COMPUTER SYSTEMS S.L. y GENERAL LIGHTSEARCH, S.L. recursos extraordinarios por infracción procesal y de casación que fueron admitidos por Auto de esta Sala de 26 de enero de 2010. Procede examinar en primer lugar el recurso extraordinario por infracción procesal de conformidad con lo establecido en la Disposición Final 16ª, apartado 1, regla 6ª de la LEC.

1º. RECURSO EXTRAORDINARIO POR INFRACCIÓN PROCESAL

Se compone de cuatro motivos que se examinan en primer lugar de conformidad con la Disposición Final 16ª, apartado 1, regla 6ª de la LEC.

SEGUNDO.- En el enunciado del *motivo primero* se acusa incongruencia de la sentencia por "extra petita" (art. 218 LEC) al pronunciarse sobre una cuestión (supuesta inexistencia del deber de reserva y de medidas especiales de protección de la "Base de Datos Depurada de Clientes de Cartera") que no fue discutida por los demandados en el procedimiento ni planteada en su recurso de apelación. Asimismo se alega infracción del principio "tantum apellatum quantum devolutum" (art. 465.4 LEC) y vulneración del principio de justicia rogada (art. 216 LEC).

En el cuerpo del motivo se argumenta, en síntesis, que la sentencia recurrida, si bien considera que existía un **secreto** empresarial, esto es, que la Base de Datos Depurada de Clientes de Cartera, cuya sustracción y explotación atribuye la parte actora a los codemandados, tenía tal carácter [lo que en realidad no es así por falta de uno de los requisitos que examina], sin embargo justifica la inexistencia de vulneración con base en la inexistencia del deber de reserva y de medidas especiales de protección de dicha Base de Datos, y, para la recurrente, esta circunstancia es absolutamente ajena al debate procesal porque en ningún momento ha sido planteada por los demandados ni en primera ni en segunda instancia.

El razonamiento ("ratio decidendi") de la sentencia recurrida que combate la recurrente es el relativo a que «no se ha acreditado que la información [sobre la Base de Datos] haya sido objeto de medida razonables, en las circunstancias concurrentes, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla, o, en el caso de los directivos que tenían acceso a ella, que estuvieran sujetos a un especial deber de **secreto** respecto de la misma».

Para la parte recurrente la afirmación fáctica expuesta no ha sido discutida por la parte demandada ni en el escrito de contestación, ni en el de oposición a la apelación, por lo que la razón decisiva del fallo desestimatorio infringe el principio de congruencia (art. 218.1 LEC) al no tener en cuenta que los hechos admitidos por las partes vinculan al juzgador, además de conculcar el principio de justicia rogada (art. 216 LEC) y la regla "tantum devolutum quantum apellatum" que rige en nuestro sistema del recurso de apelación civil (art. 465.4 LEC).

El motivo debe desestimarse por las razones siguientes:

En primer lugar procede observar que es más que discutible que el vicio denunciado sea incardinable en el defecto procesal de incongruencia. Es cierto que un sector doctrinal y algunas sentencias aisladas de este Tribunal admiten que la problemática relativa al desconocimiento por el juzgador de la doctrina relativa al carácter vinculante de los hechos admitidos por las partes se pueda suscitar como vulneración del principio de la congruencia, pero tal criterio no se acomoda a la concepción técnica de este principio que hace referencia a la armonía entre lo pretendido y lo resuelto, por lo que realmente la infracción denunciada debió haberse articulado con otra base procesal.

En cualquier caso, la denuncia carece de consistencia por lo que el rechazo del motivo no se limita exclusivamente al expresado rigor formal que caracteriza a los recursos extraordinarios, y en tal línea de inconsistencia procede hacer varias consideraciones.

Es claro que la denunciada admisión de hechos, con referencia a los relevantes para la decisión del asunto, vincula al juzgador por cuanto los excluye del objeto de la prueba, la cual solo ha de recaer sobre los controvertidos. Así lo establece expresamente el art. 281.3 LEC al declarar que "están exentos de prueba los hechos sobre los que exista plena conformidad de las partes, salvo los casos en que la materia objeto del



proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes", y se alude en numerosos otros preceptos de la LEC.

La admisión para que sea procesalmente operativa ha de tener lugar en la fase de alegaciones (otra cosa es la que se produce en el interrogatorio de parte) y en principio ha de ser expresa, y explícita, bien con carácter concreto, o bien de modo general cuando se aceptan todos los hechos alegados por la otra parte, sí que también puede ser implícita, en tanto que deducible de forma inconcusa de actos unívocos o inequívocos. Cabe también la tácita y la presunta, y así se recoge en el art. 405.2 LEC cuando dispone que "el Tribunal podrá considerarse el silencio o las respuestas evasivas del demandado como admisión tácita de los hechos que le sean perjudiciales", pero esta forma de admisión no tiene interés para el recurso porque la apreciación de su concurrencia tiene carácter excepcional para el juzgador que conoce en instancia (primera, o apelación), y la discrecionalidad solo es verificable en el recurso extraordinario en el ámbito de la arbitrariedad.

En el caso no hubo admisión explícita -ni concreta, ni general- ni tampoco cabe aceptar que la hubo implícita, pues no la suponen la negación de la sustracción y/o utilización de la Base de Datos, ni las consideraciones que la recurrente vierte en el cuerpo del motivo (apartado 32) en orden a deducirla de la alegación de la parte demandada relativa a la falta de legitimación pasiva de dos de los codemandados por imposibilidad absoluta de acceder a dicha Base, pues tal objeción o defensa, mediante la que se pretende enervar las pretensiones de la demanda, no supone reconocer de modo claro e inequívoco [como pretende la recurrente] la existencia de un deber de reserva y de la adopción de medidas de protección por parte de los actores. Y abunda también en la falta de consistencia del planteamiento del motivo, por un lado, que la negativa de una premisa básica no supone reconocimiento de las restantes derivadas, ni exige responder negativamente a todas las posibles, tanto más si se tiene en cuenta que la afirmación de que se trata no se desarrolló explícitamente en la demanda y, además, el tema se cuestionó en prueba, y, por otro lado, nada obsta, en virtud del principio de la eventualidad de la defensa, aducir objeciones o excepciones discordantes e incluso incompatibles.

Asimismo resulta carente de fundamento la alegación de infracción del principio de rogación en su significación de aportación de parte, porque aparte de responder a otra perspectiva, ya se ha dicho que no hay una conducta endoprocesal de la parte demandada que justifique la alegación del recurso.

Y finalmente, en cuanto a la denuncia de vulneración de la regla "tantum devolutum quantum appellatum", debe significarse que el efecto devolutivo del recurso de apelación, cuando la postura de la parte apelante es la de contradecir la existencia de un ilícito, abarca la de todos los elementos fácticos que lo fundamentan, aun cuando los mismos hayan sido declarados probados por la sentencia de primera instancia, de modo que el ámbito de la apelación no limitada por el recurrente atribuye al juzgador de la apelación la plena función revisora de todo el material fáctico que ha de servir de fundamento para resolver la cuestión jurídica planteada. Entenderlo de otra manera, como parece ser el criterio del motivo, llevaría a convertir el recurso, ordinario, de apelación en un recurso extraordinario. Por ello tampoco concurre la infracción del art. 465.4 LEC.

TERCERO.- En el enunciado del *motivo segundo* se alega la infracción procesal de incongruencia por omisión de pronunciamiento (art. 218 LEC) al no resolver la sentencia recurrida si la copia y posterior explotación indiscriminada por parte de los demandados de la "Base de Datos Depurada de Clientes de Cartera" de los actores constituye una conducta contraria a la buena fe (art. 5 LCD), y aplicación indebida de la prohibición de la "reformatio in peius" (art. 465.4 LEC).

El motivo se desestima porque no puede haber incongruencia omisiva si la sentencia recurrida señala que expresamente la sentencia de primera instancia excluye la concurrencia de los ilícitos competenciales denunciados en la demanda, a salvo los que estima (los de los arts. 11 y 13 de la Ley de **Competencia Desleal**), y que la parte actora al recurrir en apelación solo lo hace por la absolución de un codemandado por los actos de **competencia desleal** declarados en la resolución de primer grado y porque no se ha estimado el total del importe reclamado en concepto de lucro cesante. Por consiguiente, si la parte actora no impugnó la sentencia del Juzgado mal podría entrar la Audiencia en el examen de la pretensión desestimada.

Y frente a lo expresado no cabe invocar yerro de la apreciación de la Audiencia, porque el hipotético error no tiene nada que ver con la congruencia, y sería denunciable, de existir, por otro cauce procesal. Y tampoco cabe sostener, como se hace en el motivo del recurso, que la Sala [Audiencia], una vez desestimado el ilícito competencia del art. 13 LCD , debió haber entrado a analizar si la copia y utilización indiscriminada de la Base de Datos era constitutiva del otro ilícito concurrencial denunciado en la demanda (el del art. 5 LCD), pues tal criterio es equivocado ya que supone desconocer la autonomía o sustantividad del tipo de ilícito del art. 5º LCD , que no cabe configurar como un tipo imperfecto, incompleto o derivado del tipificado en el art. 13, o en otros preceptos de la LCD .

Finalmente, y en cualquier caso, aparte de que no se plantea la existencia en la demanda de una acumulación subsidiaria o eventual, la parte recurrente no cumplió la exigencia previa de intentar la subsanación del defecto



(hipotético) de incongruencia omisiva mediante el mecanismo procesal del art. 215.1 y 2 de la LEC, lo que constituye un óbice infranqueable a la posibilidad de formular la denuncia mediante el recurso extraordinario, tal y como establece el art. 469.2 LEC. Lo razonado excluye, además, cualquier asomo de vulneración del principio que veda la reforma peyorativa (art. 465.4 LEC) pues la sentencia recurrida solo perjudica el apelante dentro del ámbito devolutivo del recurso, sin que se extralimite en nada respecto de lo pedido por las partes recurrentes.

CUARTO.- En el enunciado del *motivo tercero* se alega infracción procesal de las normas reguladoras de la sentencia (art. 469.1.2º LEC) y vulneración en el proceso civil de derechos fundamentales reconocidos en el art. 24 de la CE (art. 469.1.4º LEC); e infracción del art. 217 LEC sobre la carga de la prueba, en relación con los arts. 218 LEC sobre valoración de la prueba en general; de los arts. 316, 326, 348 y 376 LEC sobre valoración de la prueba de interrogatorio de parte, documental, pericial y testifical y del art. 281.3 LEC sobre la eficacia probatoria de los hechos admitidos, al estimar la Sentencia recurrida no acreditada la existencia de un deber especial de reserva por parte de los demandados y de la adopción de medidas razonables, en las circunstancias concurrentes, para mantener secreta la "Base de Datos Depurada de Clientes de Cartera".

El motivo es improcedente desde el punto de vista formal porque acumula cuestiones heterogéneas como son las relativas a la carga de la prueba y la valoración de la prueba, máxime si se advierte que el art. 217 LEC no contiene regla valorativa de prueba. Además, la denuncia de infracción del art. 281.3 LEC ya fue desestimada a propósito del motivo primero por lo que su alegación incurre en el vicio procesal de hacer supuesto de la cuestión.

A lo anterior debe añadirse que el núcleo del motivo se refiere a la denuncia de error en la valoración de la prueba, la que no tiene acceso a este Tribunal por el cauce del número 2º del art. 469.1 LEC, constituyendo dicha valoración una función atribuida a los órganos de primera instancia y apelación, no verificable mediante el recurso extraordinario, y menos todavía en los términos planteados de nuevo examen de todas las pruebas practicadas.

Es cierto que de modo excepcional se permite un control de la valoración probatoria al amparo del art. 24.1 CE y por el cauce del ordinal cuarto del art. 469.1 LEC, cuando se denuncie la existencia de error patente, arbitrariedad o irracionalidad en las apreciaciones de la sentencia recurrida. Sin embargo, no nos hallamos ante meras hipótesis genéricas, sino que se trata de defectos procesales graves y que han de ser plenamente justificados, tanto en su existencia como en la trascendencia para la decisión del asunto. El error patente ha de referirse a un error de carácter fáctico, la arbitrariedad a la falta de razones materiales y formales o la flagrante contradicción de un inexcusable mandato legal, y la irrazonabilidad, que ha de ser manifiesta, a una quiebra lógica del desarrollo argumental de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no pueden considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas. Ninguno de estos vicios, que repudia la doctrina constitucional, concurren en la sentencia recurrida, cuya impugnación, más allá de las meras afirmaciones apodícticas, se fundamenta en la pretensión de una nueva valoración de la prueba por este Tribunal, actuación que la ley no consiente, y, consecuentemente, la doctrina jurisprudencial rechaza.

QUINTO.- En el *cuarto y último motivo* del recurso extraordinario por infracción procesal se alega infracción del art. 217 LEC sobre la carga de la prueba en relación con los arts. 218 LEC sobre valoración de la prueba en general y los arts. 326 y 348 LEC sobre valoración de la prueba documental y pericial, al no considerar la Sentencia que el modelo de negocio desarrollado por los actores tenga singularidad competitiva alguna.

El motivo se desestima porque incurre en los mismos defectos del anterior respecto de la mezcla de cuestiones heterogéneas e indebido planteamiento de la problemática de la valoración de la prueba.

Por otro lado, y dejando a un lado que la apreciación de la singularidad competitiva -o peculiaridad propia de la prestación imitada no es solamente un tema fáctico, lo que la resolución recurrida señala en relación con el modelo de negocio de la actora respecto del que se denuncia la imitación se resume en que «es difícil que pueda llegar a adquirir singularidad competitiva», lo que obviamente resulta una apreciación razonable, pues se trata de una mera actividad de mercado de marketing telefónico, con independencia de si el Grupo Regent (parte actora) ha sido o no el pionero en ese tipo de negocio, lo que en absoluto limitaría el principio de libre imitabilidad. A dicha apreciación se añade también por el juzgador "a quo" que «no se ha explicado en que consiste» [la singularidad], frente a cuya conclusión no resulta consistente la alusión genérica en el motivo a "estructura interna, gestión de negocio, herramientas de administración, estrategia comercial, etc.", cuya indeterminación fáctica impide conclusión alguna en la materia. Y si bien el motivo añade la circunstancia relativa a la sustracción y copia de la Base de Datos, tal aspecto es ajeno a la singularidad competitiva del tipo de negocio, aunque pudiese incidir en otros aspectos que en sede del motivo carecen de relevancia.

SEXTO.- La desestimación de los motivos conlleva la del recurso extraordinario por infracción procesal, además de la condena en costas de la parte recurrente (arts. 398.1 y 394.1 LEC) y que proceda examinar



los motivos del recurso de casación de conformidad con lo establecido en la Disposición Final 16ª, apartado 1, regla 6ª de la LEC .

2º. RECURSO DE CASACION

Se compone de tres motivos que se pasan a examinar por su orden de exposición.

SEPTIMO.- En el *primer motivo* del recurso se denuncia vulneración, por inaplicación, del art. 13 LCD en relación con la doctrina jurisprudencial que se contiene, entre otras, en las Sentencias de 17 de julio de 1999 y 14 de julio de 2003 .

El motivo se desestima porque incide en el vicio casacional de hacer supuesto de la cuestión.

El recurso parte de la premisa de que la sentencia recurrida aprecia el carácter **secreto** de la información comercial utilizada por los demandados, y ello no es así. La resolución impugnada dice en el último párrafo del fundamento de derecho segundo que «el que en este caso esta "Base de datos depurada de clientes de cartera" pueda ser objeto de protección a través de los **secretos** comerciales, y en concreto del art. 13 LCD , no significa que de hecho lo fuera, pues no se ha acreditado el tercero de los requisitos exigidos por el art. 39 del ADPIC: que esta información haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias concurrentes, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla; o, en el caso de los directivos que tenían acceso a ella, que estuvieran sujetos a un especial deber de **secreto** respecto de la misma». Y a continuación, después de aludir a que «la sentencia [del juzgado] no argumenta el cumplimiento de este requisito, ni tampoco lo hace la demanda que omite cualquier referencia al respecto», concluye que «como sobre esta información no consta ni que los directivos tuvieran un especial deber de **secreto**, ni que la empresa hubiera adoptado medidas razonables para mantenerla secreta, no es posible apreciar la ilicitud de la conducta basada en el art. 13 LCD ».

La apreciación expresada ha devenido incólume en casación, por lo que el motivo decae.

OCTAVO.- En el *motivo segundo* se acusa vulneración, por inaplicación, del art. 11.2 LCD , en relación con la doctrina jurisprudencial que se contiene, entre otras, en las Sentencias de 8 de octubre de 2007 y 3 de febrero de 2005 .

El motivo se *desestima* porque igualmente que el anterior incurre en el vicio de hacer supuesto de la cuestión. El art. 11.2 LCD se refiere a las creaciones materiales con distintividad, y en el caso falta que la prestación que se afirma imitada -modelo de negocio- tenga una singularidad competitiva o peculiaridad concurrencial, tal y como exige la doctrina de esta Sala en Sentencias de 17 de julio de 2007 , 15 de diciembre de 2008 y 16 de noviembre de 2011 , entre otras.

NOVENO.- En el *motivo tercero y último* se alega vulneración, por inaplicación, del art. 5º LCD en relación con la doctrina jurisprudencial que se contiene, entre otras, en las Sentencias de 3 de julio de 2008 , 8 de octubre de 2007 , 3 de julio de 2006 y 19 de abril de 2002 .

El motivo se desestima porque se suscita una cuestión "per saltum" que está vedado en casación, cuyo defecto se manifiesta cuando, desestimada una pretensión en primera instancia, la misma no fue planteada en apelación habiendo podido serlo, y luego se reproduce en el recurso extraordinario.

La anterior consideración debe entenderse complementada con lo razonado en el fundamento de derecho tercero de esta Sentencia a propósito del motivo segundo del recurso extraordinario por infracción procesal.

DECIMO.- La desestimación de los motivos conlleva la del recurso de casación y la condena de la parte recurrente al pago de las costas procesales causadas en el recurso (arts. 398.1 y 394.1 LEC).

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.

FALLAMOS

PRIMERO.- Que desestimamos el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la representación procesal de las entidades PRODUCTOS QUIMICOS REGENT ESPAÑA, S.A., QUIMICOS INDUSTRIALES DEL FUTURO, S.L., MILLENIUM COMPUTER SYSTEMS, S.L. y GENERAL LIGHTSEARCH, S.L. contra la Sentencia dictada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona el 1 de octubre de 2008, en el Rollo número 651 de 2007 , y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas; y,

SEGUNDO.- Que, asimismo, desestimamos el recurso de casación interpuesto por la representación de las entidades antes expresadas contra la antedicha Sentencia, y condenamos a la parte recurrente al pago de las costas causadas.



Publíquese esta resolución con arreglo a derecho y devuélvanse a la Audiencia de procedencia los autos originales y rollo de apelación remitidos con testimonio de esta resolución a los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Jesus Corbal Fernandez.- Jose Ramon Ferrandiz Gabriel.- Antonio Salas Carceller.- Encarnacion Roca Trias.- Rafael Gimeno-Bayon Cobos.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Jesus Corbal Fernandez, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ