



Roj: **SAP B 10117/2021 - ECLI:ES:APB:2021:10117**

Id Cendoj: **08019370152021101618**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **30/07/2021**

Nº de Recurso: **151/2021**

Nº de Resolución: **1671/2021**

Procedimiento: **Recurso de apelación**

Ponente: **JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJM B 4443/2019,**
SAP B 10117/2021

Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Calle Roger de Flor, 62-68 - Barcelona - C.P.: 08071

TEL.: 938294451

FAX: 938294458

EMAIL:aps15.barcelona@xij.gencat.cat

N.I.G.: 0801947120188001444

Recurso de apelación 151/2021 -3

Materia: Juicio Ordinario

Órgano de origen: Juzgado de lo Mercantil nº 03 de Barcelona

Procedimiento de origen: Procedimiento ordinario 152/2018

Entidad bancaria BANCO SANTANDER:

Para ingresos en caja. Concepto: 0661000012015121

Pagos por transferencia bancaria: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274.

Beneficiario: Sección nº 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Civil

Concepto: 0661000012015121

Parte recurrente/Solicitante: CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE, S.A.U.

Procurador/a: M^a Carmen Fuentes Millan

Abogado/a: FRANCISCO JAVIER GARCIA PEREZ, D. MONTIANO MONTEAGUDO MONEDERO

Parte recurrida: Antonia , NIEHOFF STRANDING TECHNOLOGY S.L, Victorino , Virgilio

Procurador/a: Ivo Ranera Cahis, Francisco Toll Musteros

Abogado/a:

Cuestiones: **competencia desleal. Violación de secretos e inducción a la infracción del contrato.**

SENTENCIA núm. 1671/2021

Composición del tribunal:



JUAN F. GARNICA MARTÍN
LUIS RODRÍGUEZ VEGA
JOSÉ MARÍA RIBELLES ARELLANO
MANUEL DÍAZ MUYOR
MARTA CERVERA MARTÍNEZ

Barcelona, a treinta de julio de dos mil veintiuno.

Parte apelante: Construcciones Mecánicas Caballé, S.A.U.

Parte apelada: Niehhoff Stranding Technology, S.L., Virgilio , Victorino y Antonia .

Objeto del proceso: acciones sobre competencia desleal.

Resolución recurrida: sentencia.

- Fecha: 30 de diciembre de 2019
- Parte demandante: Construcciones Mecánicas Caballé, S.A.U.
- Parte demandada: Niehhoff Stranding Technology, S.L., Virgilio , Victorino y Antonia .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: FALLO: " *Que desestimando la demanda interpuesta por CONSTRUCCIONES MECANICAS CABALLE, S.A.U. y en su representación del Procurador de los Tribunales D^a. MARIA DEL CARMEN FUENTES contra NIEHHOFF STRANDING TECHNOLOGY, S.L. Virgilio , D. Victorino y D^a. Antonia debo absolver y absuelvo a los expresados demandados, con expresa condena en costas a la parte actora* " .

SEGUNDO. Contra la anterior sentencia interpuso recurso de apelación Construcciones Mecánicas Caballé, S.A.U. Admitido en ambos efectos se dio traslado a la contraparte, que presentó escrito impugnándolo y solicitando la confirmación de la sentencia recurrida, tras lo cual se elevaron las actuaciones a esta Sección de la Audiencia Provincial, que señaló votación y fallo para el día 25 de marzo pasado.

Ponente: magistrado Juan F. Garnica Martín.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. Construcciones Mecánicas Caballé, S.A.U. (CMC) interpuso demanda contra Niehoff Stranding Technology, S.L. (NST), Virgilio , Victorino y Antonia ejercitando frente a todos ellos acciones de competencia desleal. Concretamente, las conductas desleales que les imputaba consistían en la captación desleal de personal de la actora, clave en su organización, con la finalidad de replicar sin esfuerzo su modelo productivo (conducta imputada a Niehoff y al Sr. Virgilio) y en la vulneración de secretos industriales de la actora, consistente en haber accedido sin autorización, en los días inmediatamente anteriores a su baja en la empresa, a un gran volumen de información confidencial de CMC (conducta imputada a Niehoff y al Sr. Victorino). Posteriormente la demanda se amplió por otros hechos que se imputaban a la Sra. Antonia y que también consistían en el acceso a información confidencial (el denominado Proyecto 7013), que se afirmaba que estaba dirigida a la obtención de una patente europea, información que se le imputaba que trasladó a Niehoff.

2. Los demandados Niehoff y los Sres. Virgilio y Victorino se opusieron a la demanda alegando que no es cierto que la marcha de los empleados de CMC a Niehoff fuera fruto de la inducción que se afirma producida sino que fue consecuencia de la delicada situación económica por la que pasaba CMC, que cerró el ejercicio 2016 con unas pérdidas importantes y en situación de fondos propios negativos, así como por las extrañas maniobras con su capital social (las acciones fueron transmitidas por su adjudicataria en el concurso a una sociedad recién constituida en febrero de 2016 -Dupla 1897, S.L.U.- y administrada por alguien ajeno al mundo industrial y con un historial presuntamente relacionado con actividades ilícitas). También negaron que hubieran infringido los secretos industriales de la demandante. Afirman los demandados que los archivos que se dicen copiados por el Sr. Victorino mientras era empleado de CMC no tenían carácter confidencial. Negaron asimismo cualquier tentativa de acceso al Proyecto 7013.



La Sra. Antonia se opuso alegando que no eran ciertos los hechos expuestos en la ampliación a la demanda sobre su supuesta connivencia con el resto de los demandados para facilitarles el acceso al Proyecto 7013. Y afirmaba que, si en alguna ocasión había tenido necesidad de acceder al referido proyecto, había sido porque el desarrollo de su cometido laboral (delineante) así lo exigía.

3. La resolución recurrida desestimó íntegramente la demanda argumentando lo siguiente:

a) En cuanto a la conducta de violación de secretos, que no había resultado acreditado el carácter secreto de la información a la que pudieron haber tenido acceso los demandados.

b) En cuanto a la inducción a la terminación regular de los contratos de trabajo, que no ha resultado acreditada y que no se ha pasado más allá de las meras especulaciones.

4. El recurso de CMC imputa a la resolución recurrida falta de motivación e inconsistencia, en cuanto que no ha valorado correctamente la prueba practicada e insiste en que los dos ilícitos que la demanda ha imputado a los demandados han resultado plenamente acreditados.

Nos referiremos con mayor detalle a los concretos motivos del recurso más adelante.

SEGUNDO. Principales hechos que sirven de contexto.

5. La resolución recurrida no ha hecho esfuerzo alguno por relatar cuáles son los hechos que considera probados, lo que nos obliga a afrontar esa labor a partir de los escritos de alegaciones de las partes. Tampoco los medios de prueba aparecen valorados, de manera que hemos de compartir con la recurrente que la resolución es inmotivada y no analiza con el necesario detalle la controversia fáctica que se ha producido. Basta comparar las escasísimas referencias a cuestiones de hecho que se contienen en la sentencia con las numerosas que se contenían en el auto de medidas cautelares dictado por el propio juzgado en 22 de mayo de 2018 o en nuestro Auto de 25 de abril de 2019, lo que es especialmente llamativo si se considera que el juicio que se ha de hacer en estos casos sobre la apariencia de buen derecho es meramente liminar y que es en estas actuaciones en las que debiera haberse llevado a cabo un enjuiciamiento más exhaustivo.

6. En cualquier caso, estimamos más adecuado hacer referencia a la controversia fáctica al analizar cada uno de los ilícitos que CMC imputa a los demandados, con lo que evitaremos reiteraciones innecesarias. Aquí nos limitamos a mencionar los principales hechos que sirven de contexto al conflicto que enfrenta a las partes, hechos que tomamos de nuestro Auto de 25 de abril de 2019:

"1.- Construcciones Mecánicas Caballé S.A.U. es una empresa constituida en el año 1944 y cuya actividad principal es el diseño, construcción y puesta en marcha de maquinaria rotativa (cableadoras), junto a la prestación de servicios de asistencia post-venta.

(Hecho no controvertido)

2.- Niehoff Stranding Technology S.L. es la filial española del grupo empresarial alemán Niehoff, uno de los principales proveedores mundiales de máquinas de trefilado y líneas de estirado para la industria. La mercantil fue constituida en el año 2016.

(Hecho no controvertido)

3.- D. Victorino, ingeniero técnico, se incorporó a Construcciones Mecánicas Caballé S.A.U. en 2013 y abandonó la empresa el día 23 de febrero de 2017 tras haber preavisado su propósito en fecha de 22 de diciembre de 2016, cuando ocupaba el puesto de *Internal & External Process Manager*, contando con una notable y dilatada experiencia en el sector. Tras ello, se incorporó a la plantilla laboral de Niehoff Stranding Technology S.L.

(Hecho no controvertido, el doc. 14 demanda principal constata la prestación efectiva de servicios para la segunda empresa en junio de 2017)

4.- Durante los días 27 de enero y 3 de febrero de 2017, D. Victorino accedió a varios miles de archivos almacenados en los servidores de Construcciones Mecánicas Caballé S.A.U., descargándolos en el disco duro del ordenador que utilizaba en la empresa. Entre esos archivos se incluían planos de maquinaria, datos de rendimiento y otros asimilados relacionados con las máquinas comercializadas bajo las marcas "OM Lesmo" y "Eurodraw Energy". Allí se comprendía también documentación histórica sobre otros procesos de diseño, fabricación de máquinas de cableado y líneas de montaje, relativas a proyectos desarrollados y no desarrollados.

(doc. 19 demanda principal: informe pericial Sr. Fernando, doc. 21 bis demanda principal)



5.- Dña. Antonia ha formado parte de la plantilla laboral de Construcciones Mecánicas Caballé S.A.U. como delineante desde el año 2000 hasta su despido por motivos disciplinarios en fecha de 6 de marzo de 2018. En fecha de 11 de abril de 2018, se incorporó laboralmente a la mercantil Talleres Pena S.L. Se encuentra afectada por un pacto de no competencia suscrito con Construcciones Mecánicas Caballé S.A.U.

(docs. 39 demanda principal y 2 Sra. Antonia , doc. 30 demanda ampliatoria)".

7. En relación con ese último hecho, también hacíamos referencia a la sentencia recaída en el proceso laboral declarando improcedente el despido de la Sra. Antonia por no haber resultado acreditadas las irregularidades que se le imputaban.

8. La demanda también hace referencia a otros hechos contextuales que pueden ayudar a comprender la controversia y que en sustancia son los siguientes:

a) Grupo Niehoff es una multinacional alemana con más de 700 trabajadores y presencia en diversos países y se dedica a la fabricación de cable, aunque no era competencia directa de CMC, ya que no fabricaba grandes máquinas de torsión y trenzado de cable, como hacía la actora, que formaba parte de un grupo italiano (Lesmo).

b) En el año 2015 la matriz italiana (Lesmo) entró en concurso y el grupo Niehoff mostró un fuerte interés por hacerse con el control de CMC, para lo que llegó a contar con el apoyo del Sr. Virgilio , entonces director general de CMC. Finalmente, el grupo italiano MFL Group hizo una mejor oferta que Niehoff, y el tribunal del concurso le adjudicó las acciones que tenía Lesmo en CMC.

c) Poco después, el Sr. Virgilio , que había hecho saber a su equipo directivo su predilección por el grupo alemán, y puesto en duda ante los empleados de CMC la viabilidad del nuevo proyecto que emprendía el grupo empresarial adjudicatario de las acciones, informó a algunos de los directivos de CMC que tenía un plan "B", que consistía en la creación de una sociedad paralela con el amparo de Grupo Niehoff.

d) El 30 de noviembre de 2015 el Sr. Virgilio abandonó CMC con una obligación de no competencia durante un año. El día 29 de noviembre de 2016, cuando estaba a punto de finalizar esa obligación de no competencia, comienza a actuar NST y el 5 de diciembre nombró como apoderado al Sr. Virgilio .

e) A partir de ese momento, se afirma, se desencadena toda una estrategia dirigida a captar todo el talento de la demandante y llevarlo a NST.

9. Los demandados negaron que la salida del personal de CMC fuera consecuencia de la inducción que se les imputa y la atribuyen a la mala situación económica por la que pasaba la actora, que se mantuvo tras la entrada del grupo MFL en su accionariado, hasta el extremo de que al cierre del ejercicio 2018 sus cuentas arrojaban unos fondos propios negativos de más de nueve millones. También negaron que se hubiera producido el copiado de datos por parte del Sr. Victorino e imputan falta de credibilidad al examen pericial informático acompañado a la demanda, que procede tanto de la ruptura de la cadena de custodia como del poco rigor que presenta el examen.

TERCERO. Inducción a la terminación desleal de los contratos.

10. El primero de los ilícitos que la demanda imputaba a los demandados, concretamente a NST y al Sr. Virgilio , consiste en haber inducido a una parte muy relevante de los empleados de la actora para que terminara regularmente su relación laboral con ella y pasaran a trabajar para la demandada. Las alegaciones fácticas con las que se ilustra esta imputación son las siguientes:

a) Haberse dirigido al menos a 13 empleados clave de la actora con el objeto de llevarlos a NST, de los cuales tuvo éxito con 11. Esa propuesta se afirma que se hizo a empleados con una larga trayectoria con la actora y se concentró en un lapso temporal muy estrecho (poco más de dos meses).

b) Se afirma que el trasvase de personal de una sociedad a otra afectó a la mitad del equipo directivo y a 7 empleados de la oficina técnica (incluido el director y tres responsables de proyectos).

11. A partir, en sustancia, de esos hechos, la actora considera que en la conducta de los demandados se pueden apreciar todos los requisitos del ilícito concurrencial del art. 14.2 LCD , particularmente:

a) Por la existencia de una relación de competencia entre las dos sociedades en litigio. Esa relación de competencia está caracterizada por el hecho de que el número de empresas que se dedica a la misma actividad es muy escaso, lo que determina que el valor de los empleados formados es muy importante, lo que se acrecienta por el carácter de los servicios que se prestan, que es muy especializado.

b) La existencia de una efectiva inducción por parte de NST y del Sr. Virgilio a los empleados de CMC para que terminaran su relación laboral con ésta y pasaran a prestar sus servicios en bloque para aquélla, con el consiguiente debilitamiento de la estructura técnica y organizativa de la actora que ello supuso. La existencia



de esa inducción se afirma que está acreditada por el hecho de que dos de los empleados no aceptaron la propuesta y prefirieron continuar trabajando para CMC. El resultado fue que la práctica totalidad de la plantilla de NST estuvo integrada por ex empleados de CMC.

c) Inexistencia de otras razones objetivas que puedan explicar la marcha coordinada de un número tan considerable de empleados.

d) Los actos referidos, se afirma por la recurrente, son adecuadamente objetivos para obstaculizar gravemente la actividad de un competidor en el mercado.

12. NST y los Sres. Virgilio y Victorino se opusieron a la demanda, y más tarde al recurso, argumentado que el éxodo de trabajadores de CMC se produjo antes, durante y después de haberse interpuesto la demanda que dio origen a estas actuaciones. Así ha sucedido en el caso del Sr. Alfonso, jefe de la oficina técnica, o con el Sr. Anselmo, el segundo responsable de la misma, o con el Sr. Armando, responsable del departamento electrónico, todos los cuales han abandonado voluntariamente su puesto de trabajo en CMC y han pasado a trabajar para terceras empresas, lo que es consecuencia de las dificultades económicas por las que está pasando la actora desde que entró en su accionariado el grupo italiano MFL. Prueba de ello es que al cierre del ejercicio 2018 presentaba unos fondos propios negativos de más de nueve millones de euros. Eso es lo que explica la salida de los trabajadores.

13. La resolución recurrida, como ya hemos adelantado, argumenta muy escuetamente respecto de este ilícito, afirmando que no ha resultado acreditada la captación sistemática de los empleados clave de la actora y que no se ha pasado más allá de las meras especulaciones.

14. El recurso se queja de que la resolución recurrida no haya argumentado las razones por las que ha llegado a esa conclusión y le imputa asimismo que es una conclusión contraria a la prueba practicada, prueba que acredita la salida de un número significativo de personas al servicio de la demandante que pasaron a prestar servicios para la demandada en un lapso temporal estrecho y obedeciendo a un plan perfectamente urdido para conseguir por la vía de hecho lo que no se pudo conseguir por la judicial, ofreciendo un mejor precio por la adquisición de los activos y sin el coste de tener que asumir los pasivos. La recurrente alega que, al contrario de lo que ha apreciado la resolución recurrida, la prueba practicada acredita de forma directa o bien mediante fuertes indicios la inducción por parte del Sr. Virgilio y de NST.

Valoración del tribunal

15. El art. 14.2 LCD considera como ilícito concurrencial " (l) a inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas".

16. La inducción a la terminación regular de los contratos es en sí misma lícita. Por consiguiente, nada hay reprochable en que un empresario pueda dirigirse a los empleados de un competidor instándoles a que pongan fin a sus contratos y pasen a prestar servicios para él. Para que la inducción pueda ser calificada como desleal es necesario que concurren las circunstancias que la Ley expresa, esto es, que tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.

17. Esas circunstancias han sido clasificadas por la doctrina y jurisprudencia en dos grupos: (i) por la reprobabilidad de los medios empleados (engaño, maquinación, etc.); y (ii) por la reprobabilidad del fin perseguido, por ser contrario al correcto funcionamiento de la concurrencia de los competidores en el mercado.

18. La intención que puede conducir a que una conducta sea reprochable con fundamento en esta norma no se limita a ser la intención de eliminar del mercado a un competidor; la propia norma se refiere a otras intenciones análogas, de manera que es suficiente que la finalidad de la inducción haya sido el expolio, la obstaculización o la agresión a la posición del tercero.

19. La jurisprudencia ha venido considerando que la interpretación de este requisito debe ser restringida, esto es, exige una rigurosa valoración de la prueba de la intención de eliminar a un competidor, no concurriendo el requisito cuando la intención es hacer el mercado más abierto y competitivo (así, nuestra Sentencia de 26 de Julio de 2003 -AC 2003/1911 - y, en el mismo sentido, STS de 26 de julio de 2004 -RJ 2004/6632-, en un supuesto en el que marcharon varios trabajadores de la empresa competidora y el cliente más importante, que representaba el 80 por ciento de su actividad).

20. El mero trasvase de parte o incluso de toda la plantilla de una empresa a otra no reviste " per se" carácter desleal (STS núm. 822/2011, de 16 de diciembre), debiendo estarse en primer lugar a los principios



constitucionales de libertad de trabajo, libertad de empresa (arts. 35 1º y 38 CE) y autonomía de la libertad, que deben prevalecer sobre la Ley de Competencia Desleal. En el mismo sentido se pronuncia la STS núm. 97/2009, de 25 de febrero (RJ 2009, 1512).

21. Se ha discutido si este tipo exige un especial elemento subjetivo, esto es, que la finalidad de la inducción sea precisamente el expolio, la obstaculización o la agresión a la posición del tercero. Mientras que para un sector de la doctrina y de la jurisprudencia el tipo no exige una especial intención en el inductor, pero sí que los actos ejecutados se revelen objetivamente aptos para conseguir cualesquiera de esas finalidades, para otro sector es exigible un especial elemento subjetivo o intencional.

22. La jurisprudencia creemos que se ha decantado por esta segunda posición. Así lo señala la STS de 15 de julio de 2013 (ROJ: STS 4498/2013), con cita de la de 23 de mayo de 2007, cuando afirma "*... una cosa es que la contratación de trabajadores de un competidor pueda ocasionar a la postre su eliminación del mercado, y otra distinta que la principal finalidad o propósito perseguido al inducir a los trabajadores a que cesen en sus relaciones contractuales con el reseñado competidor sea su eliminación del mercado. Esto último, que es lo que se tipifica en el art. 14.2 LCD, ocurre cuando el inductor no está tanto interesado en el beneficio propio y directo que le genera la contratación de trabajadores que lo habían sido del competidor, como privar a éste de aquellos trabajadores para generar su ruina ...*". También la STS núm. 279/2002, de 1 de abril, se había decantado por esa posición subjetivista. En nuestra Sentencia de 18 de febrero de 2016 (ECLI:ES:APB:2016:1568) nos decantamos asimismo por esa misma posición subjetivista.

23. La prueba de esas finalidades debe deducirse de forma indirecta o indiciaria a partir de datos tales como el proceder sistemático del agente, la cualificación de los trabajadores afectados por la acción, la dificultad para reemplazarlos, el carácter abusivo de la captación, la infracción de un pacto de no competencia o el empleo de listas secretas de clientes. Obviamente, no puede ser exigida una prueba directa porque en hechos como los que relatamos es prácticamente imposible de conseguir.

24. En nuestro caso, son indicativos de que la conducta del Sr. Virgilio y, a través de él, de Niehoff pretendía, de forma sistemática, el trasvase de todo, o la mayor parte, del talento que atesoraban los empleados de CMC en un concreto sector empresarial a favor de la recién constituida sociedad Niehoff. La razón por la que así lo entendemos es porque apreciamos que existen indicios suficientes de que esa marcha respondía a un plan trazado en 2015, antes incluso de que, en el concurso de la matriz de CMC que tramitaban los tribunales italianos, se celebrara la subasta de las acciones de la demandante. El testimonio prestado por los Sres. Alfonso y Emiliano nos parece en ese sentido muy claro y creíble. Lo que de esos testimonios se deriva es que todo el cuadro directivo de la actora estaba preocupado por la situación empresarial de CMC, atendido que amenazaba la continuidad de sus empleos. Por ello se puede entender que en ese momento se pensara en un plan alternativo al de la propia empresa, ya que no cabía descartar su propio concurso en función de cuál fuera el resultado de la subasta, si el mismo no garantizaba la continuidad del proyecto.

25. En tal contexto, se puede justificar que los directivos de CMC iniciaran contactos con un competidor (Niehoff) que pudiera asegurar la continuidad del proyecto. Ahora bien, lo que resulta más difícil de justificar es que, una vez celebrada la subasta, se quisiera quebrar su resultado con un plan alternativo que implicaba poner en grave riesgo la continuidad de la empresa para la que había venido trabajando el Sr. Virgilio en un cargo de máximo directivo. El Sr. Virgilio era muy libre de marcharse de ese proyecto empresarial, como hizo unos meses más tarde, pero no de llevar a cabo actos que debía saber que atentaban contra su propia viabilidad. El principio de libertad de empresa garantiza esa decisión. Ahora bien, lo que no garantiza ese principio es que aprovechara la estructura de CMC para constituir un proyecto paralelo que fue ideando mientras aún prestaba servicios para la actora y que un año más tarde de su marcha pusiera en ejecución el referido proyecto y consiguiera arrastrar tras de sí a once trabajadores muy cualificados, que representaban la práctica totalidad de la oficina técnica de una empresa cuya actividad fundamental es la ingeniería.

26. Creemos que esa ideación previa y el hecho de que la propuesta de resolución de la relación laboral con CMC se dirigiera a toda la oficina técnica y a todo el personal cualificado de la actora son indicativas de ese particular elemento subjetivo a que hemos hecho referencia antes. La conducta no solo es apta objetivamente para constituir un medio de obstaculización de la actividad sino que revela una especial intención en los sujetos de llevar a cabo esa obstaculización para eliminar a un competidor del mercado y poderse beneficiar haciéndose con su posición en el mismo, como era el propósito inicial del Sr. Virgilio y de Niehoff. Decimos que la captación de los empleados del departamento técnico fue un duro golpe para la continuidad de CMC porque en su mayor parte se trataba de ingenieros con una dilatada experiencia y formación en un concreto sector de la actividad en el que no resulta fácil poderlos sustituir por otros. De hecho, solo pudo captar de inmediato o en un término razonable a uno de ellos, el Sr. Alfonso, quien anteriormente había prestado servicios para esta misma empresa y que se prestó a hacerse cargo de la oficina técnica. Y a continuación hubo de contratar a otros ingenieros, como el Sr. Anselmo, sin experiencia en el tipo de máquinas que



fabricaba CMC. Por tanto, la obstaculización de la actividad la podemos considerar como muy notable, en un momento en el que la empresa pretendía salir de una gran crisis empresarial e iniciar un nuevo proyecto.

27. No creemos que existan razones suficientes que puedan justificar ese proceder. Es cierto que CMC pasó una profunda crisis durante el verano de 2015, época durante la que no pudo hacer frente ni a sus deudas con sus acreedores ni al pago corriente de las nóminas. Ahora bien, consideramos acreditado que esa situación fue revertida, de forma sustancial, en septiembre de 2015, esto es, muy poco después de que el nuevo grupo empresarial (BFL) se hiciera con la titularidad de las acciones. A partir de ese momento dejaron de existir razones objetivas que pudieran justificar la desconfianza entre los trabajadores de CMC respecto de la continuidad empresarial. El grupo adjudicatario de las acciones era un grupo empresarial potente y consolidado en el mercado, igual que Niehoff, de manera que no creemos que pueda justificarse la marcha colectiva de un número tan considerable de técnicos en un corto espacio temporal por la falta de confianza respecto de la continuidad empresarial de la actora. Lo que sí nos creemos, porque se deduce de las manifestaciones de los testigos, es que el Sr. Virgilio pudiera utilizar interesadamente ese argumento con éxito en su actividad inductora.

28. Lo mismo hemos de decir respecto del resto de las causas de justificación opuestas por los demandados. Es irrelevante, desde la perspectiva de nuestro análisis, cuál fuera la concreta sociedad dentro del Grupo BFL que se adjudicara las acciones de CMC; y asimismo es irrelevante que trasladara esa propiedad a una sociedad distinta o quién fuera su administrador. Los técnicos captados no tenían por qué estar al corriente de esos detalles, al contrario que el Sr. Virgilio. Que éste los aprovechara en su estrategia de captación y que lo hiciera con éxito no convierte esos hechos en justificaciones objetivamente creíbles que permitan cuestionar la deslealtad de la conducta de inducción a la terminación regular de sus contratos a los trabajadores captados del art. 14.2 LCD.

29. Tampoco constituye justificación el hecho de que CMC pudiera haber planteado cualquier expediente de despido colectivo, lo que no se ha acreditado que hubiera ocurrido de forma efectiva. No existen datos de que se hubiera planteado llevar a cabo una amplia reestructuración de plantilla que pudiera afectar al departamento técnico, el afectado por la captación, de forma que justificara la huida masiva de su personal.

30. Resulta asimismo irrelevante que, mucho más cerca en el tiempo, incluso después de celebrado el juicio, hayan marchado otros trabajadores de la empresa, y particularmente de la oficina técnica. Estos hechos no pueden ser siquiera objeto de consideración, en la medida en que están muy alejados de los actos desleales que se imputan a los demandados. Y tampoco es relevante que la sociedad actora no haya conseguido enderezar su rumbo a nivel de resultados económicos en las cuentas anuales y haya seguido acumulando pérdidas durante los años consecutivos. Lo relevante es que, pese a ello, ha continuado operando en el mercado, desmintiendo con ello las manifestaciones que el Sr. Virgilio hizo a los empleados captados acerca de la ausencia de voluntad de dar continuidad al proyecto empresarial.

CUARTO. Sobre la violación de secretos industriales.

a) Antecedentes.

31. La demanda imputaba a NST y al Sr. Victorino el ilícito concurrencial del art. 13 LCD. Los hechos en los que se fundaba tal imputación consistían en que el Sr. Victorino habría accedido durante sus últimos días en la empresa a un gran volumen de información confidencial, de naturaleza técnica y comercial, información que fue descargada masivamente por el Sr. Victorino y extraída de la empresa, lo que supuso una contravención de los compromisos de confidencialidad adquiridos con la empresa. Entre la información de naturaleza técnica, se afirma en la demanda, la sustracción afectó a multitud de planos y diseños de maquinaria con concretas especificaciones técnicas y datos sobre cálculos. Entre la comercial, información relativa a condiciones aplicadas a clientes de la empresa.

32. Posteriormente la demanda fue ampliada tanto objetiva como subjetivamente. Subjetivamente frente a la Sra. Antonia. Objetivamente para incorporar al objeto del proceso un nuevo hecho ilícito, también al amparo del art. 13.1 LCD, que se imputa a la referida demandada y a NST y que consiste en la obtención ilícita de un nuevo proyecto de CMC denominado "proyecto 7013" que se afirma que representa un importante desarrollo tecnológico, consistente en un cabrestante rotativo que incorpora diversas soluciones técnicas que mejoran la productividad de estas máquinas y que CMC está trabajando para obtener su protección como patente.

33. La resolución recurrida desestimó estas acciones considerando que no había resultado acreditado el carácter secreto de la información que se afirmaba sustraída. También cuestionó la validez del informe pericial informático del Sr. Fernando, afirmando que se habría roto la cadena de custodia de los dispositivos analizados y la falta de idoneidad de algunas de las aplicaciones utilizadas por el perito. Por último, afirmó que no se había probado la divulgación por parte del Sr. Victorino de la información de CMC.



b) Los motivos en los que se funda el recurso.

34. El recurso de CMC insiste en la procedencia de estimar la acción de competencia desleal por violación de secretos frente al Sr. Victorino y también frente a la Sra. Antonia y NST, ya que fue esta última quien se benefició de esa conducta. Afirma la recurrente que la resolución recurrida realiza un análisis erróneo de la conducta del Sr. Victorino y de NST, atendido que lo que el Sr. Victorino llevó a cabo fue una grosera descarga masiva e injustificada de información técnica, de naturaleza confidencial y protegida, conducta que tuvo lugar en los días anteriores a su salida de CMC. Los argumentos con los que se cuestionan las conclusiones alcanzadas por la resolución recurrida son los siguientes:

a) La información ilícitamente sustraída es secreta, tiene valor empresarial por ser secreta y había venido siendo protegida para mantenerla secreta.

b) CMC tiene implementadas medidas para mantener secreta la información confidencial.

c) La resolución recurrida no ha llegado a analizar siquiera los actos imputados al Sr. Victorino, pretextando supuestos defectos de la pericial. Y las dudas arrojadas sobre la pericial de la actora no tienen la menor justificación.

35. Se afirma por la actora y recurrente que la información es secreta, al contrario de lo que erróneamente ha considerado la resolución recurrida. Se afirma que la información sustraída por el Sr. Victorino está relacionada con OML (relativa a las marcas "OM Lesmo" y "Eurodraw Energy") y también con CMC e incluye información histórica sobre los procesos de diseño y fabricación de máquinas y líneas de montaje, cálculos, observaciones y otros datos sobre rendimientos de las máquinas, datos que permitían a CMC mejorar constantemente en la fabricación de sus marcas y adaptadas a las concretas necesidades de cada cliente y que son necesarios para la correcta prestación del servicio post-venta. Y, en el plano comercial, la información contiene datos sobre la gestión de clientes, presupuestos, listas de precios, etc. Ante ello, afirma, concluir que la actora ha identificado la información de forma genérica es sorprendente e indicativo de que no se han analizado adecuadamente los documentos de la demanda en la que se efectúa ese detalle (anexo IV del doc. 19 y doc. 21 bis).

36. La recurrente afirma que es irrazonable que le pueda ser exigida la prueba de que se trata de información no divulgada o conocida por terceros. Afirma que, aunque sea cierto que el Sr. Teodosio, el liquidador de OML, les pidió la documentación, no está acreditado que le llegara a ser remitida.

37. Afirma asimismo que es irrazonable que se pueda cuestionar el valor comercial de la información sustraída. El propio hecho de que el Sr. Victorino quisiera acceder a ella y copiarla es indicativo de su valor comercial. Es el conjunto de conocimientos contenido en la información sustraída el que permite diseñar y fabricar máquinas adaptadas a las necesidades de cada cliente, lo que aporta un gran valor añadido a su actividad. Y ese valor añadido no sirve solo para las fabricar máquinas a las que tal información se refiere sino también para mejorar sus propias máquinas.

38. CMC afirma que tiene implementadas medidas para mantener secreta la información confidencial y cita las siguientes:

a) Las normas de uso de los recursos TIC corporativos (Normas TIC) (doc. 20 demanda).

b) Un sistema que permite segmentar los permisos de acceso a la información.

c) Las obligaciones de confidencialidad previstas en la normativa laboral.

39. En cuanto a la Normas TIC, alega la recurrente que el hecho de que puedan cumplir otras finalidades (protección de datos) no excluye que también cumplan la de preservar el secreto de la información. Y no se puede concluir que sean insuficientes para preservar el secreto, como hace la resolución recurrida, sin haber analizado las medidas concretas.

40. En cuanto a la segunda medida, se afirma por la recurrente que CMC tiene implantado un sistema informático que permite segmentar el acceso a la información en función del concreto usuario que pretende acceder. Y tampoco ha valorado la resolución recurrida que al cesar los distintos trabajadores que habían anunciado su baja de la empresa se les entregaba un documento en el que se les informaba que debían entregar sus equipos informáticos sin borrar ningún archivo, medida con la se pretendía preservar cualquier fuga de la información. A ello hay que añadir que todos los trabajadores están sujetos a un deber de confidencialidad, de acuerdo con lo que deriva del art. 5 del Estatuto de los Trabajadores, sin necesidad de ninguna cláusula contractual.

41. El Sr. Victorino, según está acreditado por la pericial informática practicada, accedió a los secretos de CMC y se apoderó de ellos. Así resulta de un hecho incontrovertido en el pleito, cual es que pocos días



antes de su cese llevó a cabo una descarga masiva de documentos. Así se reconoce en la contestación (pág. 57), de forma que el hecho debe tenerse como probado con independencia de la valoración que merezca la pericial practicada.

42. La descarga realizada no fue lícita, como se pretende por la demandada, sino ilícita porque las Normas TIC prohíben absolutamente esa actividad. Y la prueba pericial practicada evidencia que la información acerca de esas descargas fue borrada del ordenador del Sr. Victorino, supuestamente por él mismo, en contra de las instrucciones que le fueron dadas por la empresa. A ello es preciso añadir que carecía de sentido esa descarga de la información si no era para extraerla de la empresa. Y tampoco tiene sentido que se pretexe que la descarga se hizo para formar al sucesor ya que para ello no era preciso descargar alguna y no estaría justificado el posterior borrado.

43. La pericial acredita que la descarga fue masiva (afectó a 1669 ficheros confidenciales), se realizó en un corto espacio de tiempo (5 días, durante un total de 14 horas y media al día).

44. Sobre la divulgación de la información, argumenta la recurrente, la pericial acredita que se trata de un dato que solo puede ser probado de forma indiciaria y así debe considerarse acreditado a partir de la propia pericial. Pero que esa divulgación se produjo resulta de los actos propios de la parte demandada, que tuvo la ocasión de aportar con su escrito de contestación documentos que solo podían estar en su poder en el caso de haberse apropiado de la información copiada. Solo así se explica que pudiera tener acceso la demandada a los emails que aporta. A ello añade que el informe pericial del Dr. Fernando acredita la utilización de un software de grabación de CDs vírgenes de forma simultánea a la descarga de la información, lo que puede ser la vía utilizada por el Sr. Victorino para exfiltrar la información.

45. Es errónea la conclusión a la que llega la resolución recurrida respecto de que se había roto la cadena de custodia de los ordenadores y que ello invalida las conclusiones a las que llega el perito de la actora. El dictamen del Dr. Fernando es bien indicativo de que pudo comprobar que no hubo interferencia alguna que impida cuestionar los resultados de su análisis y que la herramienta *timeline* que utilizó le permite conocer todos los accesos a los ordenadores.

c) Las razones que fundan la oposición al recurso.

46. NST y los Sres. Virgilio y Victorino se opusieron a este motivo del recurso de CMC alegando las siguientes razones:

a) No consta acreditado el secreto de la información que se dice sustraída.

b) La información que se afirma sustraída había sido previamente divulgada por la actora, particularmente por el Sr. Teodosio, actuando como administrador de la actora ante el Tribunal de Monza.

c) No se ha probado el valor comercial de la información supuestamente sustraída y secreta.

d) Las normas de uso de los recursos TIC no pueden ser consideradas como una medida de seguridad para preservar el carácter secreto de la información. Y si es cierto que existía restricción en el acceso a carpetas sensibles (las de la oficina técnica), no se explica que el Sr. Victorino pudiera acceder a ellas cuando pertenecía al departamento comercial y no tenía acceso a toda la información de los servidores.

e) No pueden tomarse en consideración los hechos nuevos a los que hace referencia el recurso, como es el caso de la explicación acerca de la aplicación informática BlindWrite 6, o la distinción entre custodia física y digital.

f) No existe la exfiltración de documentos por parte del Sr. Victorino.

g) La apelante intenta introducir hechos nuevos respecto a la ruptura de la cadena de custodia de los ordenadores de los Sres. Virgilio y Victorino.

h) Las herramientas informáticas utilizadas por el perito Sr. Fernando, concretamente el programa Owncloud, es inadecuado para realizar análisis forenses de equipos informáticos y ha quedado sin aclarar la manipulación denunciada por el perito de la demandada Sr. Alejandro en los registros de acceso a dicho programa.

i) El Sr. Victorino no disponía de licencia para utilizar el programa ProEngineer, razón por la que no podía copiar los archivos de ese programa, tal y como ha entendido la resolución recurrida.

47. No existe ningún informe pericial de carácter técnico que sirva para acreditar que la información que se afirma extraída tenga el carácter secreto que se le atribuye. Lo que al respecto se afirma en los informes periciales informáticos no es más que reproducción de lo que le han afirmado los empleados de la demandante.



Valoración del tribunal

a) Sobre las periciales y su valoración.

48. El punto de partida de nuestra argumentación se debe situar en el examen de las dos periciales informáticas aportadas por las partes, esto es, la del Sr. Fernando por la parte actora y la del Sr. Alejandro por la parte demandada. La primera podemos considerar que es una pericial en sentido propio, esto es, con un contacto directo con las fuentes de prueba, esto es, con los equipos informáticos que se trataba de analizar, mientras que la del Sr. Alejandro parece más bien como una pericial sobre otra pericial, la del Sr. Fernando. Por tanto, la segunda es, en sustancia, una pericial de descargo o limitada a intentar desacreditar la pericial de la actora, lo que es legítimo, de eso no cabe la menor duda. Ahora bien, tampoco podemos desconocer que no existen razones objetivas, al contrario de lo sostenido por el Sr. Alejandro, que le hubieran impedido ir más allá en su examen pericial y poder llevar a cabo las pruebas que estimara oportunas sobre los mismos equipos informáticos sobre los que previamente actuó el perito de la actora.

49. La primera cuestión sobre la que nos hemos de pronunciar es la relativa a si es cierto que el peritaje del Sr. Fernando puede estar viciado en su base por la ruptura de la cadena de custodia que hubiera abierto la puerta a la posibilidad de que hubiera existido una manipulación de los equipos como consecuencia del tiempo transcurrido entre el momento de su entrega por parte de los Sres. Victorino y Virgilio y el momento de ser entregados al perito, que en algún caso (el del Sr. Virgilio) fue de más de un año. Aunque un lapso temporal tan dilatado pueda dar lugar a riesgo de manipulación, creemos que los datos ofrecidos por el Sr. Fernando sobre la forma en la que llevó a cabo su análisis nos permiten concluir que no existen datos indicativos de manipulación. No basta con afirmar que existen evidencias de manipulación, frase de la que se tuvo que desdecir el perito de la demandada en la vista afirmando que fue una frase desafortunada, cuando no fue capaz de decir cuáles eran esas evidencias. Frente a ello, el Sr. Fernando afirmó que era consciente del riesgo de ruptura de la cadena de custodia y que por eso llevó a cabo exámenes específicos dirigidos a determinar si se habían podido producir intromisiones mediante la herramienta *timeline*, lo que le permite descartarlas.

50. Por tanto, a diferencia de lo que ocurre con la resolución recurrida, que ha omitido conceder valor probatorio a la pericial de la demandante, a nosotros no se nos ocurre ninguna razón para no tomarla en cuenta y nos parece que sus conclusiones son razonables, particularmente cuando están avaladas por otros datos, como es el caso de que la demandada haya aportado copias de mails de los que solo podría estar en posesión aceptando el escenario de fuga de documentación de CMC que ilustra la referida pericial.

51. Tampoco podemos ignorar que la propia demandada admitió en su contestación otro dato compatible con las conclusiones de la referida pericial cual es que el Sr. Victorino se descargó en su ordenador personal datos del servidor, aunque afirma que con la intención de formar al que sería su sucesor en el cargo. No nos parece razonable que la justificación aducida para esa bajada de datos sea la que se afirma en la contestación, particularmente porque es llamativo que se produzca solo unos pocos días antes del cese del Sr. Victorino, cuando la labor de formación debería haberse desarrollado previamente (durante los dos meses anteriores, se afirma en la contestación) y porque no se ha acreditado la razón por la que esa formación exigiría la descarga.

52. Por tanto, que hubo bajada de datos del servidor de la empresa al ordenador personal del Sr. Victorino está acreditado tanto por ser un hecho admitido como por la pericial del Sr. Fernando.

53. Respecto de los hechos que se imputan a la Sra. Antonia, en cambio, no creemos que pueda considerarse acreditado que la misma llevara a cabo accesos no autorizados al proyecto 7013. Su dedicación laboral permitía y justificaba accesos a los planos de ese proyecto y el informe pericial no ha objetivado conductas sospechosas de su participación en una salida de datos correspondiente a ese proyecto, más allá de por el hecho de que hubiera procedido al borrado de las claves de registro y el historial de navegación, que no creemos que sean datos suficientes para sostener la idea de una intrusión injustificada y puesta al servicio de una supuesta extracción de los datos accedidos de la empresa. El día 2 de febrero, fecha en la que se ha apreciado el acceso a un mayor número de ficheros no existe actividad en su ordenador que pueda ser indicativa de extracción de esos datos, a los que se tuvo un mero acceso "para su visualización". Por tanto, aunque el informe pericial objetive actividades sospechosas, no existen evidencias suficientes que acrediten que procedió a la exfiltración efectiva de los datos.

b) Sobre el concepto de secreto empresarial.

54. El art. 13.1 LCD, vigente en el momento de los hechos, establecía que " *se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos*



empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14".

55. En nuestra Sentencia de 12 de marzo de 2021 (ECLI:ES:APB:2021:2749) (y antes en la de 4 de febrero de 2021 -ECLI:ES:APB:2021:400-) nos referimos al concepto de secreto empresarial en los siguientes términos:

"39. La legislación nacional no definía qué era secreto empresarial, por lo que este Tribunal se remitía a lo dispuesto en el 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), que utiliza el término de información no divulgada. Sin embargo, actualmente ese vacío se ha cubierto con la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE), en vigor desde el 13/03/2019, que ha traspuesto la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Es obvio que la Ley no puede aplicarse de manera retroactiva a situaciones anteriores si con ello perjudicamos los derechos de las partes implicadas, tal y como prevé la DT 1 del Código Civil, pero en la medida que esta norma viene a cubrir un vacío legal resulta lógico aplicarla, en tanto que no contradiga la interpretación que de secreto empresarial se venía haciendo. A lo que hay que añadir que la regulación, lógicamente, respeta lo dispuesto en el citado ADPIC.

40. El art. 1 LSE establece que:

"A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a) Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;

b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto."

41. Un secreto empresarial es pues una "información" que tiene que cumplir tres requisitos: ser secreta, tener un valor económico por sí misma y respecto de la cual se hayan adoptado medidas razonables para mantener su confidencialidad. Por lo tanto, corresponde a la parte que alega la violación de sus secretos explicar cuál ha sido la concreta información objeto de litigio. No basta con hacer una genérica referencia al kow-how de la compañía, sino que es preciso concretar dicha información, para que pueda en tribunal valorar si reúne los requisitos exigidos por la Ley (secreta, valiosa y protegida) y si ha sido o no divulgada o explotada".

56. Hemos dicho en resoluciones anteriores que el primero de esos requisitos, esto es, que la información de que se trate sea secreta, consiste en que no sea fácilmente accesible, esto es, que se trate de un conocimiento o información que no es notoria o que no es fácilmente accesible, de manera que no tendría ese carácter en el caso de que pueda ser conocida por los terceros en poco tiempo o con escaso coste (Sentencia de 26-X-2005, AC 2006/365). En nuestro caso, no tenemos dudas acerca del carácter secreto de la información, en la medida en que consideramos que no era fácilmente accesible, ni siquiera para los propios empleados de la actora, siquiera sea por el enorme volumen que esa información tenía (fueron precisos varios días para bajarla y extraerla, según el informe pericial).

57. No podemos compartir con los demandados, ahora recurridos, que la información a la que se refiere la demanda hubiera sido previamente divulgada por la parte actora, como por su parte se alega, a través del Sr. Teodosio , el liquidador en el proceso concursal de la matriz italiana. Tal y como alega la recurrente, una cosa es que el referido liquidador solicitara tal información a CMC y otra distinta que le fuera suministrada. La primera circunstancia no se cuestiona; la segunda se cuestiona y no la podemos considerar acreditada. Los testigos que se refirieron en el juicio a ese hecho negaron que se llegara a trasladar la información requerida. A ello debemos añadir que, aunque fuera cierto que se hubiera facilitado al Sr. Teodosio esa información, no podemos desconocer que ello se hubiera producido en el contexto propio de un proceso concursal y a un órgano del concurso. Por tanto, no se trató, en ningún caso, de una comunicación que hubiera permitido al Sr. Teodosio comunicar a terceros la referida documentación de forma indiscriminada.

Tampoco creemos que la comunicación de la información que se manifiesta por los demandados que se hizo a AITMAC, un proveedor de CMC, fuera más allá de lo que resultaba necesario para facilitar la relación de suministro existente entre las partes. Por tanto, aunque CMC acepta que le suministró alguna información acerca de sus máquinas, no creemos que con ello se haya puesto en cuestión el carácter reservado de toda la información extraída por los demandados de CMC, ya que podemos suponer que la información facilitada fue la estrictamente necesaria para posibilitar la relación existente entre las partes y porque también hemos



de suponer que se hizo en el contexto de una relación de confianza sometida a reglas de confidencialidad, con independencia incluso de que las partes hubieran firmado un concreto contrato para exigirla.

58. Tampoco nos parece dudoso que la información tenía valor comercial pues solo así se explica el interés de los demandados en obtenerla. Ese valor comercial se deriva de diversas circunstancias: de una parte, en el propio valor técnico de los diseños de máquinas; de otra, por su valor comercial, que deriva del hecho de que la empresa demandada quería ocupar en el mercado el nicho comercial que había venido ostentando la actora, lo que llevaba consigo tener acceso a las instalaciones que previamente la actora había hecho a sus propios clientes. Eso le concedía a la demandada una importante ventaja competitiva, en la medida en que la situaba en la misma posición de prestar servicios a los clientes de la actora sin necesidad de tener que desarrollar por su parte ningún esfuerzo adicional. Le bastaba con aprovechar el esfuerzo ajeno, desarrollado previamente por la actora y plasmado en la documentación exfiltrada.

59. El tercero de los requisitos puede resumirse como la voluntad de mantener el secreto y consiste en haber adoptado medidas razonables para garantizar que la información permanezca en secreto. La parte actora afirma haber adoptado tres tipos distintos de medidas de protección:

- a) Las normas de uso de los recursos TIC corporativos.
- b) Un sistema que permite segmentar los permisos de acceso a la información de la compañía.
- c) Las obligaciones de confidencialidad previstas en la normativa laboral.

60. Aunque, para la resolución recurrida y para la parte recurrida, tales medidas no pueden considerarse que muestren la voluntad de mantener secreta la información extraída, nuestra opinión es distinta. Creemos que sí que son medidas suficientes al efecto pretendido, particularmente si se consideran conjuntamente.

61. Es cierto que la obligación de confidencialidad de los empleados (art. 5 ET) puede dudarse de que sea *per se* suficientemente indicativa de la voluntad de mantener el secreto de la información. No obstante, cuando va acompañada, como en el caso ocurre, de otras medidas, tales como la segmentación de los permisos de acceso y las normas de uso de los recursos TIC, la conclusión es distinta.

62. Aunque las normas de uso de los recursos TIC corporativas cumplan también la función, tal como es la de protección de datos, de ello no se deriva que no cumplan asimismo la función de pretender garantizar la confidencialidad de la información. Del doc. 20 de la demanda se deriva que cuando los empleados abrían el ordenador, al principio de la jornada o después de una pausa de uso, les salía una leyenda en pantalla, con la opción de "aceptar", que les informaba del carácter reservado de todos los recursos a los que se tenía acceso con el mismo. En el apartado 5 de las normas en cuestión se indican los recursos protegidos, que incluyen activos intangibles, información confidencial, pruebas electrónicas generadas con el uso de los recursos TIC de Caballé, etc.

63. La segmentación del acceso a los recursos, que también hemos de considerar acreditada, aunque existan datos que permitan arrojar dudas sobre la misma, como es el caso de que el Sr. Victorino pudiera haber tenido acceso a datos reservados exclusivamente al departamento técnico, al que no pertenecía, es otra herramienta de protección del secreto de los datos, en la medida que supone una cortapisa en el acceso que alcanza a sectores de los propios empleados de la propia CMC y revela la voluntad de mantener reservada la información. Las dudas que puedan existir acerca de hasta qué punto esa segmentación era respetada no son suficientes para dejar de considerar que esa medida se aplicaba, tal y como resulta del testimonio prestado por quienes se ocupaban del mantenimiento informático de la empresa.

64. En conclusión, concurren todos y cada uno de los requisitos del ilícito concurrencial en examen, lo que determina que debemos estimar la demanda en este punto contra el Sr. Victorino .

QUINTO. Sobre el ilícito concurrencial que se imputa a NST.

65. La demanda imputa a la codemandada NST haber incurrido en el tipo previsto en el art. 14.2 LCD , concretamente, en el aprovechamiento, en beneficio propio o de un tercero, de una infracción contractual ajena conocida, cuando tengo por objeto la explotación de un secreto.

66. El art. 14.2 LCD considera desleal " el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas".

67. Los hechos a los que nos hemos referido en los fundamentos anteriores justifican que debemos considerar que NST ha incurrido en el ilícito concurrencial referido por cuanto estimamos acreditado que los actos de violación de los secretos empresariales de la actora tenían como único objetivo que de los mismos



podiera extraer provecho la empresa a la cual pasaban directamente a prestar servicios los empleados de la actora que habían solicitado su baja.

68. No creemos que sea preciso volver a referirse a la exigencia subjetiva relativa a la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas, en la medida en que creemos que basta con remitirnos en lo que sobre el particular hemos anticipado al examinar la conducta del art. 14.2 LCD en relación con la inducción a la terminación regular de los contratos.

69. La apreciación de la concurrencia del tipo en examen en la conducta de NST deriva de que hemos de suponer (de los hechos probados así creemos que se debe deducir) que NST no podía ignorar que los actos de violación de secretos empresariales de CMC se llevó a cabo de forma ilegítima, por tanto, con violación de los deberes contractuales por parte de quienes eran sus empleados en el momento de la extracción de los datos.

70. La consumación de la conducta típica no exige que se pruebe un uso efectivo por parte de NST de la información extraída y puesta a su disposición sino que basta que haya tenido la oportunidad de utilizarla en el desarrollo de sus actividades, como creemos que ha ocurrido.

SEXO. Sobre las consecuencias de los ilícitos declarados.

71. Se solicita por la actora que, además del propio pronunciamiento declarativo de la ilicitud de las conductas, se ordene la cesación de las mismas y la prohibición de que, en el caso de la de captación de trabajadores, se concrete en que se prohíba a la demandada NST pueda volver a incorporar trabajadores de la actora dentro de un plazo no inferior a los 5 años. Y en el caso de violación de secretos, se concreta en la prohibición de la fabricación, del ofrecimiento, la utilización, etc. de maquinaria o servicios infractores que contengan los secretos.

72. Creemos que, en cuanto a la conducta relativa a los empleados, la petición de condena no tiene justificación una vez transcurrido un lapso temporal tan dilatado entre el momento de llevarse a cabo las conductas y el de esta resolución y atendido que la conducta de captación podemos considerar que agotó sus efectos en 2018, cuando la demandada NST había conseguido contratar a la parte sustancial de los empleados de la actora que le podían aportar realmente valor competitivo. Trasladar esa prohibición a nuevos empleados que hubieron podido sustituir a los anteriores o a los pocos directivos que no marcharon entonces creemos que no tiene realmente justificación desde la perspectiva de un correcto entendimiento de las reglas sobre la competencia desleal porque esas captaciones, caso de producirse en el futuro, ya no las consideraríamos ilícitos concurrenciales. De forma que no podemos tampoco extender a ellas los efectos de los actos contrarios a las reglas de la competencia.

73. En el caso de prohibiciones relacionadas con la violación de secretos también creemos que, aunque no esté acreditado que NST haya fabricado o comercializado maquinaria en la que haya hecho concreta aplicación de los secretos empresariales vulnerados, el simple hecho de que siga teniendo en su poder los secretos de los que se ha apropiado constituye un riesgo de vulneración de los derechos de la parte actora, por lo que está justificado su condena, por más que la misma no se pueda concretar más que en un orden de destrucción de los mismos y de no utilización en el futuro.

74. En cuanto a las acciones de resarcimiento y de enriquecimiento injusto, nos referimos en el siguiente fundamento de forma separada, así como respecto de la acción de publicación del pronunciamiento, a la que también nos referiremos separadamente.

SÉPTIMO. Sobre los daños y perjuicios.

75. La actora reclamó, en concepto de daños y perjuicios, por dos conceptos distintos: (i) los desembolsos y pérdidas patrimoniales (daño emergente) que le generó de forma directa la conducta desleal de los demandados; y (ii) el enriquecimiento injusto derivado del provecho ilegítimo obtenido por los demandados (significativamente NST) con la aprehensión de sus valiosos secretos empresariales. Justifica ambos conceptos con un informe pericial (García-Ayuso), que cuantifica el primer concepto con la suma de 25.210,51 euros, correspondientes a gastos de investigación de los ilícitos y a desembolsos de obligada realización para mitigar el impacto de la marcha de los once empleados. Y el segundo concepto se cuantifica con la suma de 2.426.342,75 euros, que se estima que es el beneficio obtenido ilegítimamente por el infractor como consecuencia directa de los actos ilícitos.

76. La parte demandada se opone a la reclamación argumentando, en cuanto resulta de interés a la vista de lo ya argumentado, lo siguiente:

a) En cuanto a la partida de daño emergente, la inexistencia de relación causal entre los hechos imputados y el daño reclamado, atendido que lo abonado al perito y a la agencia de detectives forma parte de las



costas. También alega que no es procedente querer cargarle los gastos de selección de nuevo personal y de formación del mismo.

b) En cuanto a lo reclamado en concepto de enriquecimiento injusto, que no está justificado, particularmente a la vista de que el patrimonio de la actora carece de valor, según lo que resulta de sus propias cuentas anuales.

Valoración del tribunal

a) Daño emergente.

77. Los gastos de investigación de la infracción constituyen, sin duda alguna, uno de los conceptos de daño indemnizable cuando se constata la infracción, porque quien la ha sufrido tiene derecho a resultar indemne y ese desembolso, en la medida en que sea razonable y proporcionado a la entidad de la infracción y sus efectos, está plenamente justificado que lo deba soportar quien ha llevado a cabo el acto ilegítimo frente al que la actora se ha limitado a reaccionar. Entre tales creemos que se encuentran los gastos notariales y los abonados a agencias de detectives. Es más dudoso que se encuentren los correspondientes a informes periciales, en la medida en que los mismos también pueden ser objeto de resarcimiento por medio de la tasación de las costas. No obstante, creemos que es razonable que se puedan incluir también en este capítulo de gastos de investigación, a cuyo pago se tenga derecho incluso en el caso de que la parte no obtenga la condena en costas, al menos cuando se trate de gastos invertidos en técnicos cuyo objeto consistía directamente en averiguar la existencia de los actos de infracción, como ocurre con el perito informático, así como los gastos notariales.

78. También creemos justificado incluir en la indemnización los gastos correspondientes a la selección y formación del personal en sustitución del que marchó, en la medida en que estimamos que se trata de un daño consecuencia directa de uno de los actos desleales que se imputan a la parte demandada y la cuantía de lo reclamado nos parece muy razonable.

En suma, todos los conceptos de la reclamación por este concepto deben ser imputados tanto a NST y al Sr. Virgilio de forma solidaria.

b) Enriquecimiento injusto.

79. La parte actora pretende un resarcimiento por este concepto que fija en la suma de 2.426.342,75 euros y que su perito justifica afirmando que se trata del valor contable que se espera que genere el intangible de los que la empresa demandada se habría apropiado a través del personal captado y de la información ilegítimamente extraída. Asimismo, relaciona el valor de los intangibles de los que presuntamente se habría apropiado NST con la valoración que tiene en las cuentas de CMC los intangibles adquiridos en 2012 de OM Lesmo, concretamente tres marcas.

80. Aceptamos que los ilícitos concurrenciales que hemos imputado a los demandados puedan haberse traducido en un enriquecimiento ilícito para NST, en la medida en que se ha visto beneficiada de forma ilegítima de medios, tanto humanos como materiales, a los que legítimamente no habría podido acceder y que le colocaban en una posición privilegiada en el mercado. Privilegiada, lo decimos en el sentido de mejor que si no se hubiera servido de las conductas que hemos calificado como desleales. Ahora bien, el método utilizado por el perito para cuantificar ese enriquecimiento no lo podemos compartir en absoluto porque no sabemos qué papel juegan en el referido enriquecimiento por parte de NST unas marcas de la demandada que no se ha acreditado que las haya hecho servir NST. Por tanto, tomar esa referencia para cuantificar el daño nos parece injustificado.

81. En cualquier caso, de ello no debe derivarse que no podamos fijar indemnización alguna por este concepto, lo que creemos que pugna con la idea de que estimamos acreditado que ha existido un enriquecimiento injustificado por parte de NST. A pesar de que su cuantificación de ese enriquecimiento pueda resultar de muy difícil prueba, particularmente por el hecho de que se trata de una empresa de reciente creación, lo que dificulta de forma muy notable el acceso a sus datos contables por parte de la actora e incluso su comparación con otros datos que permitieran medir la incidencia del enriquecimiento. Para tales casos, en los que a pesar de la gran dificultad probatoria haya existido un razonable esfuerzo argumentativo y probatorio, creemos que está admitido que pueda acudir a un criterio estimativo que faculte al tribunal a cuantificar en un importe alzado que estime adecuado, consideradas todas las circunstancias del caso.

82. La aplicación de ese criterio estimativo nos lleva a valorar el enriquecimiento injustificado en la suma de 100.000 euros, lo que incluye tanto el provecho ilegítimo obtenido con la captación de la práctica totalidad de la plantilla de personal cualificado de la actora como el provecho obtenido por la información ilegítimamente extraída. Del pago de esa cantidad hacemos responsables solidarios a NST y al Sr. Victorino .

**OCTAVO. Sobre la acción de publicación.**

83. La demanda solicitaba asimismo la publicación de la sentencia en dos diarios españoles de prensa escrita, así como en la revista especializada www.wirefirst.com, en la revista Niehoff Magazine y en la portada de la página web <http://www.niehoff-gmbh.info/en/>.

84. El art. 32.2 LCD dispone lo siguiente:

"En las sentencias estimatorias de las acciones previstas en el apartado anterior, números 1.^a a 4.^a, el tribunal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mantenerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora".

85. La habilitación al tribunal para que pueda ordenar (o no) la publicación debe ser entendida como un mandato que le ha de obligar a analizar si esa publicación puede ser necesaria o conveniente desde la perspectiva de la remoción de los efectos de la infracción. En nuestro caso creemos que esa necesidad existe, atendidos, particularmente, los ilícitos que guardan relación con la violación de los secretos empresariales, cuyos efectos aún podrían desplegarse en el futuro, lo que justifica que los terceros deban tener conocimiento de esas conductas.

86. Ahora bien, la publicación no debe llevarse a cabo en los términos interesados sino que debe limitarse a los medios especializados, esto es, la revista especializada www.wirefirst.com, en la revista Niehoff Magazine y en la portada de la página web <http://www.niehoff-gmbh.info/en/>. Por otra parte, la información a publicar, cuyo objeto debe limitarse a dar conocimiento (en el idioma que la actora considere conveniente) del contenido de la sentencia firme de condena y debe tener una extensión que no sobrepase las 5 líneas en un formato estándar de Word, con caracteres Times y grandaria de 12, todo ello sin perjuicio de que deba incluir un enlace al texto íntegro de la sentencia. La redacción de su contenido se hará bajo la iniciativa de la actora y con supervisión del juez de la ejecución, previa audiencia de la demandada.

En la página web de la demandada, la nota informativa deberá aparecer en lugar destacado y se mantendrá durante un periodo de un mes.

NOVENO. Costas.

87. Las costas de la primera instancia deben ser impuestas a los demandados que han resultado condenados, al considerar que la demanda ha resultado sustancialmente estimada, a pesar de la gran diferencia en la cuantía de la condena económica solicitada y concedida. Así lo apreciamos por la dificultad objetiva que comporta la cuantificación del enriquecimiento injustificado.

88. Respecto de las costas causadas a la Sra. Antonia estimamos que se deben imponer a la parte actora, al haber resultado desestimada la demanda en su contra.

89. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacer imposición de las costas, al haberse estimado en parte el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.

FALLAMOS

Estimamos en parte el recurso de apelación interpuesto por Construcciones Mecánicas Caballé, S.A.U. contra la sentencia del Juzgado Mercantil núm. 3 de Barcelona de fecha 30 de diciembre de 2019, dictada en las actuaciones de las que procede este rollo, que dejamos sin efecto. En su lugar, con estimación en parte de la demanda de Construcciones Mecánicas Caballé, S.A.U. frente a Niehoff Stranding Technology, S.L., Virgilio y Victorino y declaramos que:

a) La captación sistemática de empleados clave de Construcciones Mecánicas Caballé, S.A.U. realizada por Niehoff Stranding Technology, S.L. y Virgilio constituye un acto de inducción a la infracción contractual contrario a lo dispuesto en el art. 14.2 LCD.

b) La conducta del Sr. Victorino supone un acto de violación de secretos contrario a lo dispuesto por el art. 13.1 LCD.

c) La apropiación de los secretos empresariales de Construcciones Mecánicas Caballé, S.A.U. por parte de Niehoff Stranding Technology, S.L. constituye un acto de competencia desleal del art. 14.2 LCD.

Asimismo, condenamos a Niehoff Stranding Technology, S.L. y a Victorino a destruir y eliminar a su costa todos los secretos industriales de la actora obtenidos ilícitamente por el segundo de los que ambas partes dispongan en cualquier soporte, prohibiendo a la primera su utilización en cualquier forma.



Condenamos a Niehloff Stranding Technology, S.L. y al Sr. Virgilio al pago de la suma de 25.210,25 euros, de forma conjunta y solidaria.

Condenamos a Niehloff Stranding Technology, S.L. y a Victorino al pago a la actora, de forma conjunta y solidaria, de la suma de cien mil euros.

Ordenamos que, una vez firme el pronunciamiento (en su caso), se proceda a la publicación de una nota informativa en la forma que se ha especificado en el fundamento octavo.

Imponemos las costas de la primera instancia a los codemandados condenados, con la salvedad de las correspondientes a la Sra. Antonia que se imponen a la parte actora.

No hacemos imposición de las costas del recurso, con devolución del depósito.

Contra la presente resolución podrán las partes interponer, en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, recursos de casación y/o extraordinario por infracción procesal ante este mismo órgano.

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.

FONDO DOCUMENTAL CEMPU