



Roj: **SJM B 4087/2014 - ECLI:ES:JMB:2014:4087**

Id Cendoj: **08019470072014100002**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Barcelona**

Sección: **7**

Fecha: **06/03/2014**

Nº de Recurso: **428/2012**

Nº de Resolución:

Procedimiento: **JUICIO ORDINARIO**

Ponente: **RAUL NICOLAS GARCIA OREJUDO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

JUZGADO MERCANTILNUMERO 7BARCELONA

Procedimiento Nº 428/12

SENTENCIA

En Barcelona a 6 de marzo de dos mil catorce

Vistos por mí, D. Raúl N. García Orejudo, Magistrado titular del Juzgado Mercantil nº 7 de esta Ciudad, los autos del juicio ordinario Nº 428/12, seguidos a instancia de TECNICAS DEL GRABADO S.A. representada por el Procurador Dña. Monserrat López Llinas y defendida por la Letrada Dña. Ana Zapata Vigara, contra D. Juan Ignacio y Dña. Bernarda , representados por la Procuradora Dña. Emma Nel.lo Jover y defendidos por el Letrado D. Antonio Jesús Gutiérrez Rueda.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO .- La demandante, representada por la Procuradora Dña. Monserrat López Llinas, formuló demanda de juicio ordinario sobre acciones de competencia desleal contra D. Juan Ignacio y Dña. Bernarda , alegó los fundamentos de derecho que estimó oportunos y terminó solicitando del Juzgado que se dictase sentencia por la que se declarase la realización por los demandados de conductas desleales y se condenase a la demandada a no reiterar sus conductas y abonar a la demandante la cantidad de 100.000 euros, más los intereses legales de esta cantidad y al pago de las costas.

SEGUNDO .- Admitida a trámite la demanda y se emplazó a la demandada para que en el plazo de veinte días contestara a la misma por escrito apercibiéndole de que, de no hacerlo así, se declararían su situación procesal de rebeldía; la demandada compareció para contestar a la demanda y oponerse a las pretensiones de la actora, solicitando la desestimación de la demanda y la condena en costas de esta última.

TERCERO .- Citados los litigantes al acto de la audiencia previa que tuvo lugar el día 29 de julio de 2013 en el mismo comparecieron la parte actora y la parte demandada y se celebró con el resultado que consta en el acta y en la reproducción audiovisual.

CUARTO .- La práctica de las pruebas admitidas tuvo lugar en el juicio celebrado en fecha 15 de enero de 2014 con el resultado que consta en el acta y en la reproducción audiovisual. Finalizado el periodo de prueba quedaron los autos para sentencia.

QUINTO .- En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- La parte demandante TECNICAS DEL GRABADO S.A. (GRAVOGRAPH en adelante) relata en la demanda, como hechos jurídicamente relevantes que fundamentan su pretensión, los siguientes:



GRAVOGRAPH dedica su actividad empresarial principal a la comercialización de máquinas de grabado y complementos. Distribuye en exclusiva para el territorio español los productos de la sociedad francesa GRAVOTECH MARKING SAS.

D. Juan Ignacio trabajó para la actora desde julio de 1991 hasta noviembre de 2010 como técnico comercial para lo que tenía acceso a un software de gestión de clientes, a varios programas especiales de GRAVOGRAPH para pilotaje de máquinas de grabado de la misma marca y el listado de clientes y proveedores, habiéndose incorporado en su contrato de trabajo una cláusula de confidencialidad.

Dña. Bernarda trabajó para la actora desde enero de 2004 hasta julio de 2010.

Ambos demandados operan en el mercado en la actualidad a través de la comunidad de bienes DIRECCION000 CB, dedicada a la misma actividad empresarial que la actora.

El Sr. Juan Ignacio extrajo los datos de los clientes de la actora con una exportación completa de la base de datos del software de gestión de clientes (CRM) de GRAVOGRAPH (unos 15.000 registros con unos 7.000 correos electrónicos de clientes y contactos potenciales) y los está utilizando en beneficio de DIRECCION000 .

Los datos de los clientes son muy completos y heterogéneos, es imposible de crear en muy poco tiempo y la exportación de clientes se hizo por parte del Sr. Juan Ignacio a través del usuario y contraseña de otro trabajador de la compañía, Sr. Doroteo .

El Sr. Juan Ignacio , constante relación laboral con la actora, utilizó los medios materiales de GRAVOGRAPH (ordenador y licencia de software GRAVOSTYLE) para crear, en mayo de 2010, el logotipo de DIRECCION000 .

Los demandados, una vez finalizada la relación laboral con la demandante, han realizado un envío masivo de correos electrónicos a clientes y contactos potenciales de la actora.

En algunos de tales correos los demandados estarían ofreciendo a los clientes de la actora servicios de reparación de las máquinas a un precio de 150 euros y equipos de la marca GRAVOGRAPH y ofreciendo cursos de formación de software GRAVOSTYLE.

Los hechos anteriores han generado perjuicios a la demandante que se cuantifican en 100.000 euros.

Sobre la base de estos hechos, resumidamente expuestos ejercita acciones del art. 32 de la LCD por la que pretende que se declare la existencia de conductas desleales desarrolladas por los demandados y se les condene a cesar en dichas conductas, remover los efectos producidos por las mismas, al pago de la cantidad de 100.000 euros y a publicar la sentencia en medios de difusión.

La parte demandada alega, en síntesis, que el Sr. Juan Ignacio desarrolló su actividad en el ámbito más técnico de reparación y solución de averías, que comercial; que no es cierto que haya diseñado constante relación laboral con la actora el logotipo de DIRECCION000 , ni haya sustraído datos de clientes de la actora, ni utilizado la contraseña y usuario de otro trabajador; que una vez extinguida su relación laboral con la actora los demandados constituyeron VIMARC MB SCP, que tiene la misma actividad que la actora y durante cinco meses invirtieron todo su dinero y esfuerzo en contactar con los clientes a través de información de acceso público de las empresas a las que ofrecer sus servicios, algunas de ellas lógicamente coincidentes con los clientes de la actora; que la parte demandada dispone de elementos compatibles con la marca de maquinaria GRAVOGRAPH porque hay fabricantes y distribución de esos productos respecto de los cuales no hay limitación legal para ponerlos a la venta; que los demandados ofrecen revisiones y puestas a punto de cualquier clase de maquinaria de grabado y no es cierto que ofrezcan cursos de formación del software GRAVOSTYLE; que no hay acreditación de los daños y perjuicios sufridos ni relación de causalidad.

SEGUNDO.- Hechos probados . El artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente estipula que incumbe la prueba de las obligaciones al que reclama su cumplimiento, y la de su extinción al que la opone, de tal modo que la parte actora ha de probar normalmente los hechos constitutivos de su derecho y la parte demandada los extintivos (SSTS de 26 de junio de 1974 , 16 de diciembre de 1985 y 19 de diciembre de 1989).

En el supuesto enjuiciado han resultado acreditados los siguientes hechos que se estiman no controvertidos, a la vista de las alegaciones de las partes o que se estiman probados sobre la base de la prueba documental aportada y no contradicha:

GRAVOGRAPH dedica su actividad empresarial principal a la comercialización de máquinas de grabado y complementos distribuye en para el territorio español los productos de la sociedad francesa GRAVOTECH MARKING SAS, sin que haya quedado probado que esta distribución sea en exclusiva.

D. Juan Ignacio trabajó para la actora desde julio de 1991 hasta noviembre de 2010, oficina de Vilafranca del penedés, como técnico comercial para lo que tenía acceso a un software de gestión de clientes, a varios



programas especiales de GRAVOGRAPH para pilotaje de máquinas de grabado de la misma marca y el listado de clientes y proveedores, habiéndose incorporado en su contrato de trabajo una cláusula de confidencialidad.

Dña. Bernarda trabajó para la actora desde enero de 2004 hasta julio de 2010, en la misma oficina de Vilafranca sin que haya quedado probado en autos cual era su concreta función en el seno de la empresa.

Ambos demandados operan en el mercado en la actualidad a través de la comunidad de bienes DIRECCION000 CB, dedicada a la misma actividad empresarial que la actora.

La entidad DIRECCION000 CB remitió a diversos clientes de la actora un correo electrónico en que ofrecía servicios de reparación y revisión de máquinas de grabado como, entre otras, la que comercializa la actora.

A partir de aquí se discute en el plan fáctico si el Sr. Juan Ignacio ha procedido a extraer los datos de clientes de la actora y ha utilizado sus medios materiales para confeccionar el logotipo de DIRECCION000 constante relación laboral. También si la parte demandada ha remitido a todos los clientes y contactos de la actora un correo electrónico dándose a conocer y ofreciendo sus servicios, así como si entre estos se hallaba el ofrecimiento de servicios para los que legalmente no estarían habilitados.

Para un mayor orden y concreción de esta resolución, se analizarán los datos fácticos que se consideren relevantes en cada uno de los siguientes apartados, que se distinguen en función del tipo de acción que se ejercita y del tipo de conducta desleal que se achaca.

Por último, en este punto, cabe recordar las palabras recogidas en la SAP de Barcelona, secc. 15ª, de 4 de julio de 2011, a modo de reproche, que se puede hacer extensivo aquí a la parte demandante: *" para fundar adecuadamente cada uno de los distintos ilícitos concurrenciales invocados, debe especificarse la forma concreta en la que se estima que se ha producido la violación. De manera que la exposición separada de los hechos y el derecho, aunque común en la práctica, no justifica bien las acciones ejercitadas. Y esa cuestión, que en cualquier contexto es susceptible de evidenciar una demanda poco fundamentada, reviste una gravedad especial en el ámbito de la competencia desleal, por las siguientes razones... "*, que a continuación desarrolla la sentencia.

No obstante, aunque en este caso no se realiza una deseable exposición y orden de hechos-conductas-fundamentos de la deslealtad, también hay que señalar que siguiendo al sentencia citada *" cualesquiera de los hechos o de los fundamentos jurídicos invocados pueden, y deben, ser tomados en consideración por el juez si su invocación es indicativa de la voluntad de ejercitar una concreta acción "*.

A los hechos que, recogidos en la demanda, no se haga referencia en esta sentencia como hechos relevantes, se considera que ni aisladamente ni valorados en su conjunto con los restantes hechos relevantes, pueden servir para fundamentar la concurrencia de un tipo de deslealtad.

Finalmente, la mera cita de preceptos de la Ley de Propiedad Intelectual, sin mayor desarrollo y sin ejercicio de acción alguna basada en dicha norma permite descartar esta cuestión del análisis de esta sentencia.

TERCERO.- Actos de engaño y omisiones engañosas (arts 5 y 7).

La parte actora realiza una cita del art. 7 que trata de las omisiones engañosas si bien, del conjunto de circunstancias de hecho que se pretenden ubicar en dicho precepto cabría también su análisis desde la perspectiva del art.5 relativo a los actos de engaño.

Cabe situar aquí las alegaciones de la parte actora relativas a que los demandados estarían ofreciendo a los clientes de la actora servicios de reparación de las máquinas a un precio de 150 euros y equipos de la marca GRAVOGRAPH y ofreciendo cursos de formación de software GRAVOSTYLE sin estar legalmente habilitados para ello.

Respecto de las anteriores cuestiones ha quedado probado que la parte demandada ciertamente ofreció a las empresas a las que se dirigió mediante correo electrónico un servicio de reparación de máquinas y equipos de la marca GRAVOGRAPH, entre otras. Así consta en el documento 88 de los aportados por la parte actora (folio 259 de las actuaciones) y en realidad no ha sido discutido por la parte demandada. Tampoco ha sido objeto de controversia y se refleja en dicho documento que el Sr. Juan Ignacio ofrecía sus servicios de "revisión y puesta a punto de sus máquinas de grabado" por un precio de 150 euros, sin que la expresión máquinas de grabado que se recoge pueda entenderse referida únicamente a las de GRAVOGRAPH, sino también a otras (ROLAND, CIELLE O VENTURI) que se citan expresamente.

Por otra parte, no ha quedado acreditado, sobre la base de la prueba documental o de interrogatorio practicadas en autos, que la parte demandada haya ofrecido en el mercado cursos de formación del Software GRAVOSTYLE.



La calificación de una práctica como engañosa se hace depender del concurso de dos presupuestos: (1) la aptitud de aquella práctica para inducir a error. Es importante en este punto destacar que es el error de los destinatarios el que determina la deslealtad, no la inexactitud o falsedad. Y, además, que no es necesario que el error se produzca efectivamente, pues basta con el riesgo de que se produzca; (2) la aptitud de la práctica para distorsionar el comportamiento económico del consumidor.

Pues bien, respecto de las prácticas desarrolladas por el Sr. Juan Ignacio que han quedado acreditadas no se aprecia ni que sean aptas para inducir a error a los destinatarios, ni que sea susceptible de alterar su comportamiento económico, ni que se omita informaciones necesarias o se ofrezcan informaciones ambiguas o poco claras. En tal sentido los mensajes, en realidad de contenido publicitario, que reflejan las comunicaciones remitidas a los clientes de la actora únicamente contienen el ofrecimiento de un servicio de reparación y puesta a punto de máquinas de grabado del que se desprende claramente quien lo presta, cual es su objeto y cual es su precio. Del mismo no cabe inferir información falsa, ni poco clara, ni el riesgo de que pueda inducir a error a los destinatarios, alterando su capacidad de decisión pues en dicha información no hay referencia alguna al posible vínculo con la actora, ni que se trate de su servicio de reparación, ni que tengan una licencia para prestar ese servicio.

CUARTO.- Actos de confusión (art. 6) .

Como recuerda la AP de Barcelona en Sentencia de 24 de julio de 2013 la finalidad que se persigue con este ilícito concurrencial no está tanto en la protección a las empresas sino en proteger a los consumidores (entendidos en el amplio sentido que también comprendería a profesionales, esto es, a los clientes) en su toma de decisiones de mercado. De manera que no todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión encuentra protección en esta norma sino exclusivamente cuando la confusión recae sobre el origen de la prestación.

Entrando en los requisitos de aplicación del precepto, el acto de confusión se compone de dos elementos: una acción desleal y un resultado que se quiere evitar. La acción desleal está descrita en el *art. 6 LCD* como "todo comportamiento idóneo para crear confusión en el consumidor acerca de la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos", lo que se puede hacer a través de la imitación o copia de los signos de un competidor. El resultado es el riesgo de confusión, tanto directo como indirecto (riesgo de asociación), siendo necesario destacar que no es preciso que se produzca una confusión real y efectiva sino que basta con la idoneidad objetiva de la conducta enjuiciada para provocarla".

La SAP de Barcelona de 5 de marzo de 2013 señala que: La jurisprudencia distingue el ámbito de aplicación de los *arts. 6 y 12 LCD* , por un lado, y del *art. 11 LCD* , por otro, según la copia e imitación se refiera a las formas de presentación de productos o servicios (*arts. 6 y 12 LCD*) o, propiamente, a las prestaciones (*art. 11 LCD*). La *STS 9 de diciembre de 2010 (ROJ: STS 7202/2010)* lo expone en estos términos: " *el tipo del artículo 6 responde a la necesidad de proteger la decisión en el mercado del consumidor, ante el peligro de que sufra error sobre el establecimiento que visita, la empresa con la que se relaciona o los productos o servicios objeto posible de sus contratos, como consecuencia de la apropiación, la aproximación o la imitación de los medios de identificación utilizados por otros participantes en aquel -sentencia de 20 de mayo de 2.010 - . Al mencionar la norma como objeto de la confusión del consumidor "la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos", se refiere el legislador a los medios de identificación o presentación de la empresa, de las prestaciones o de los establecimientos de otro agente económico en el mercado* ". Y sigue haciéndolo en estos términos: " *También se proyecta sobre las creaciones formales, bien que reputadas, el artículo 12 - Sentencia de 19 de mayo de 2.008 -, mientras que el artículo 11 lo hace a la imitación de las iniciativas empresariales y de las prestaciones ajenas, entendidas éstas en el sentido de creaciones materiales -sentencias de 11 de mayo de 2.000, 7 de julio de 2.006 y 4 de marzo de 2.010* ".

Como tuvimos ocasión de sostener en *nuestra Sentencia de 28 de junio de 2002 (JUR 2004/4073)* y constituye la tesis más extendida sobre la forma de entender la delimitación del ámbito de aplicación del *art. 6 y el art. 11 LCD* , el objeto de confusión en el *art. 6 LCD* lo constituyen los "medios de identificación empresarial", es decir, los signos distintivos (marcas y nombre comercial) y cualquier otro elemento que sirva para indicar el origen empresarial, tales como la forma de envase y de la etiqueta de un producto, la decoración del establecimiento, etc. En cambio, en el *art. 11 LCD* el objeto de imitación es la propia prestación empresarial, es decir, el producto o servicio en sí mismo y no sus formas de presentación.

Finalmente también cabe destacar que, como indica la SAP Barcelona de 17 de abril de 2013, "en el ámbito de la competencia desleal el riesgo de confusión tiene un carácter eminentemente práctico y el examen comparativo debe hacerse tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes en la presentación de los productos que sean susceptibles de inducir a confusión al consumidor sobre el origen empresarial de los mismos".



Pues bien, en nuestro caso, no se hace una correcta determinación en la demanda de qué concretos actos desarrollados por la parte demandada relativos a los medios de identificación de los servicios que presta la parte actora, en relación con los prestados por el demandado son idóneos para generar confusión sobre su origen.

En tal sentido, los signos distintivos empleados por ambos operadores en el mercado son claramente diferenciables y de su utilización no cabe inferir un riesgo de confusión. De hecho, la ausencia de este riesgo se pone de manifiesto en que la gran mayoría de los clientes de la actora que le remiten la comunicación recibida de DIRECCION000, no muestran confusión sobre el origen empresarial de las prestaciones. El resto del comportamiento que ha sido valorado desde la óptica de los actos y omisiones engañosas tampoco permiten concluir que generen el referido riesgo de confusión.

QUINTO.- Aprovechamiento de la reputación ajena. Art. 12 LCD .

Los presupuestos para que concurra el ilícito del artículo 12 LCD son: (i) el prestigio o reputación de un tercero, (ii) la realización de un comportamiento apto para lograr un aprovechamiento o ventaja de esa reputación ajena y (iii) que el aprovechamiento sea indebido.

La Sentencia de la AP de Barcelona, sección 15ª, de 20 de abril de 2007, dispone que: " El artículo 12 de la Ley 3/1991 trata de proteger, además del mercado, al competidor que ha logrado reputación industrial, comercial o profesional, y tipifica como desleal cualquier comportamiento adecuado para producir como resultado el aprovechamiento de las ventajas que la misma proporciona. Aunque la acción puede ser de cualquier tipo, con tal que tenga aptitud para producir aquél efecto, que la cualifica y define, normalmente consistirá en el empleo de signos distintivos ajenos, notorios o implantados en el mercado y, además, con buena fama o reputación o prestigio. Pero, en cualquier caso, la acción no se refiere a la imitación de las prestaciones, amparadas en su caso por el art. 11 LCD, sino como en el caso del art. 6 LCD a la forma de presentación de las prestaciones que induzca a asociarla a un origen empresarial bien reputado en el mercado, con idea de aprovecharse de las ventajas de tal reputación ".

Al tratarse el art. 12 LCD de un ilícito de resultado y no de mero peligro o riesgo como en el caso del art. 6, se ha de introducir aquí un elemento que no se ha tenido en consideración con anterioridad, cual es el prestigio, fama o reputación de la actora sobre lo que no hay prueba alguna. Aunque, no obstante, se partiera de su existencia, tampoco se aprecia que la conducta de la parte demandada haya supuesto un aprovechamiento indebido, mediante la aproximación a la sociedad actora a través de signos confundibles o que permitan asociar los servicios del demandado a los de la actora. Como se ha indicado, solamente se realiza una cita del signo GRAVOGRAPH en los servicios ofrecidos por el demandado en las comunicaciones antes indicada y en esa cita se incluyen otros signos o marcas, lo cual diluye el riesgo de asociación con el signo de la actora.

SEXTO.- Revelación de secretos empresariales (art. 13 LCD)

El artículo 13 LCD considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva.

Según destacan generalmente doctrina y jurisprudencia, el concepto de secreto del art. 13 LCD no se limita a los secretos industriales sino que también incluye otros secretos empresariales, hasta abarcar prácticamente todo aquello que cabe dentro de la expresión know-how o saber hacer de la empresa. Aunque de ello no se deriva que cualquier acto de apropiación del know-how constituya por sí mismo **violación de secretos**, a los efectos del tipo de competencia desleal antes referido. Para que se cumpla la exigencia del tipo legal es preciso que los datos tengan el carácter de secreto.

Al no existir un concepto legal de lo que puede entenderse como secreto, la jurisprudencia ha venido considerando que debe acudir al contenido en el Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, BOE de 24 de enero de 1995) de cuyo art. 39.2. a) y b) se desprende que, para garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal respecto de aquella información no divulgada que esté legítimamente bajo el control de las personas físicas o jurídicas, impidiendo que se divulgue a terceros o que sea utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos honestos, es preciso que: (a) sea secreta, en el sentido de que no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; (b) que tenga un valor comercial por ser secreta; y (c) que haya sido objeto de medidas razonables, atendidas las circunstancias, para mantenerla secreta, medidas que habrían de haber sido tomadas por la persona que legítimamente la controla (SS AP de Barcelona. 13 En. 2009 y 29 Dic. 2009 , entre otras muchas).

Partiendo de que los datos de clientes y contactos (contenidos en el llamado "registros del CRM Goldmine") es una información relativa a la empresa, de los anteriores requisitos, el más determinante es el análisis de si la

información resulta de fácil acceso, relacionado con el cual está si se han adoptado medidas razonables para mantener el secreto, para que el acceso no sea fácil. Este se erige en el criterio más importante a la hora de valorar que determinada información es secreto empresarial. Sobre este requisito pivotan los demás puesto que, al final, siguiendo la mejor doctrina, el valor competitivo de la información no debe tomarse en un sentido objetivo o económico, sino subjetivo, valor comercial para el titular de la información, centrado en que sea una información secreta y que no sea de fácil acceso.

En la demanda se indica que los datos de clientes y contactos abarca 15.000 registros con 7.000 correos electrónicos y que compendia datos heterogéneos de empresas de diversos sectores muy diferentes entre sí. El Sr. Virgilio, director general de la actora pone de manifiesto que dicho fichero de datos recopila información de todos los clientes de la empresa recogiendo su histórico de compras, convenios o condiciones contractuales especiales, precios etc. Asimismo hay que tener en cuenta que, para valorar que la información no era de fácil acceso, cada uno de los tres trabajadores de la demandante en la delegación de Vilafranca (codemandados y el Sr. Doroteo) disponía de un nombre de usuario y de una clave para acceder a la información relativa a los clientes y contactos, tal y como ha sido acreditado como hecho no controvertido. También que algunas de las direcciones electrónicas de los clientes de la actora que fueron examinadas por el perito judicialmente designado en su dictamen no eran públicas o de fácil acceso a través de motores de búsqueda en Internet como Google. La valoración conjunta de estos datos conducen a considerar que dicha información era de difícil acceso y que, además, la demandante había adoptado medidas para preservar la información relativa a los clientes como secreta e impedir su divulgación. Entre ellas cabe incluir, finalmente, la cláusula de confidencialidad que se insertó en el contrato de trabajo firmado por el Sr. Juan Ignacio aportado como documento 4 (folio 43, cláusula 3ª)

Acreditado entonces que los datos relativos a clientes y contactos de la actora son, en este caso, secreto empresarial, también ha quedado demostrado sobre la base de la prueba pericial informática realizada por el Sr. Luis Francisco, designado judicialmente, que en fecha 28 de octubre de 2010, poco antes de finalizar su relación laboral con la actora, el Sr. Juan Ignacio realizó una exportación de datos del sistema CRM GOLDMINE en que se hallaba la citada información valiosa sobre clientes y que esta exportación se realizó utilizando el usuario y clave de otro trabajador de la empresa, Sr. Doroteo. Las palabras del Sr. Doroteo en su interrogatorio como testigo y la confirmación de las conclusiones que hizo en dicho acto el Sr. Luis Francisco, afirmando, además, que la exportación llegó a residir en el disco duro del Sr. Juan Ignacio, disco duro que tenía un gran bloque con los datos exportados, permiten tener como asentado y probado dicho hecho.

Finalmente la explotación de tales datos considerados secretos queda probada sobre la base de la prueba pericial que acredita la utilización por parte del Sr. Juan Ignacio de correos electrónicos de clientes de la actora que no pueden obtenerse, en condiciones normales, de motores de búsqueda públicos y abiertos en Internet.

En consecuencia, se aprecia que concurre esta conducta desleal por infracción del art. 13 de la LCD, si bien cometida exclusivamente por el Sr. Juan Ignacio, sin intervención alguna acreditada de la Sra. Bernarda.

SÉPTIMO.- Actos de Inducción a la infracción contractual (art. 14) .

Como resume la STS 23 de mayo de 2007, el art. 14 LCD "comprende tres modalidades de ilícito competencial consistentes en la inducción a la infracción de los deberes contractuales (ap. 1), la inducción a la terminación regular del contrato (ap. 2) y el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena (figura ésta que se recoge con la anterior en el ap. 2, pero que no se corresponde con la rúbrica del precepto que se refiere a "inducción a la infracción contractual"). La modalidad del apartado uno sólo exige la inducción, en tanto las otras dos modalidades requieren que, además, concorra alguna de las circunstancias que expresa".

En este caso se hace una mera cita de dicho precepto "en relación con el art. 4", sin mayor desarrollo ni concreción. Tampoco los hechos que se han declarado como probados permiten deducir la existencia de esta infracción.

OCTAVO .- Cláusula general de la buena fe (art. 4 LCD)

La parte actora también invoca como fundamento de su demanda el art. 4 de la Ley de Competencia Desleal.

Respecto de la invocación del art. 4, antiguo art.5, como recuerda la STS de 23 de Julio del 2010: "La jurisprudencia, en su labor de complementar el régimen de fuentes del ordenamiento, ha destacado que dicho artículo no puede ser utilizado para calificar como desleales conductas que superen el control de legalidad a la luz de los preceptos de la propia Ley que fueron específicamente redactados para reprimir aquellas que pertenecen a su misma clase. La sentencia de 8 de octubre de 2.009 resumió la jurisprudencia al respecto, recordando que la de 22 de febrero de 2.006 había destacado que "el artículo 5 de la Ley 3/1991 no puede servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos



contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlos ". La de 11 de julio de 2.006 puso de manifiesto que " es impropio acudir a la fórmula general del artículo 5 de la Ley de competencia desleal para combatir conductas que están tipificadas en particular en otras disposiciones". La de 24 de noviembre de 2.006 señaló que "esta cláusula no puede aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicación ha de hacerse en forma autónoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificación particular ". Y la anterior sentencia de 15 de octubre de 2.001 que "la llamada ... trata de prohibir todas aquellas actuaciones de competencia desleal que no encuentran acomodo en las que expresamente tipifica como tales la Ley en sus arts. 6 a 17 ...".

Como recuerda la sentencia de la AP de Barcelona de 2 de diciembre de 2010 , "consecuencia de todo ello es que el recurso al art. 5 LCD obliga a identificar las razones en que se funda la deslealtad de la conducta (STS 24 de noviembre de 2006), sin que baste citar el precepto en los fundamentos de derecho de la demanda (STS 19 de mayo de 2008 -RJ 2008, 3089-). Sólo cabe aplicar el artículo 5 LCD cuando se concrete expresamente el acto que lo infringe y, además, dicho acto no se tipifica en otras normas (SSTS 7 de junio de 2000 -RJ 2000, 5097 - y 28 de sept. de 2005 -RJ 2005, 8889-)".

No se concreta en la demanda qué hechos o conjunto de hechos de los que se alegan pueden entenderse subsumibles en este tipo de deslealtad.

De los hechos contenidos en el escrito de demanda, únicamente resta por valorar la realización por parte del Sr. Juan Ignacio del logotipo de DIRECCION000 constante relación laboral con la actora utilizando sus medios materiales, ordenador y programa.

Este hecho ha quedado acreditado sobre la base del informe pericial antes aludido en que se concluye de una manera clara que en fecha 13 de mayo de 2010, al menos, el Sr. Juan Ignacio realizó en el ordenador que utilizaba titularidad de la demandada y utilizando un programa o software llamado GRAVOSYTLT perteneciente a la actora, el logotipo de DIRECCION000 .

Este tipo de comportamientos preparatorios de una actividad ulterior a la extinción del contrato de trabajo son considerados por doctrina y jurisprudencia perfectamente lícitos salvo que, como en este caso, se lleven a cabo utilizando los medios materiales de la demandante, en cuyo caso se valora la contravención de las reglas de la buena fe objetiva.

También concurre, por tanto, esta conducta desleal, si bien, de nuevo, únicamente se puede imputar al Sr. Juan Ignacio , al no haberse probado intervención alguna de la Sra. Bernarda .

NOVENO.- Acción de reclamación de daños y perjuicios . Otras acciones del art. 32 LCD .

La parte actora ejercita acción de indemnización de daños y perjuicios, en aplicación del art. 32.1. 5º de la LCD .

El ejercicio de esta acción requiere, a falta de una regulación específica más allá de la necesaria intervención de dolo o culpa en el agente, la concurrencia de los requisitos que constituyen el patrón clásico de la responsabilidad por culpa en nuestro derecho: (i) el daño patrimonial como perjuicio emergente o beneficio dejado de percibir; (ii) la relación de causalidad adecuada entre el comportamiento y el resultado lesivo; (iii) el dolo o la culpa en el sujeto agente (elementos subjetivos que se exigen para la condena a la indemnización de daños); (iv) La prueba de los daños es necesaria, como consecuencia de que no todo acto desleal los produce. Aunque esa necesidad no concurre cuando el daño resulta lógicamente como una consecuencia ineluctable del acto -teoría de los daños *ex re ipsa loquitur*-.

En este caso se ha valorado que las conductas que se han indicado más arriba son contrarias a la cláusula general de la buena fe del art. 4 y al art. 13 de la LCD y se ha considerado que no existía infracción alguna de otros preceptos.

La actora reclama 100.000 cuya cuantificación, aportando únicamente las cuentas anuales de 2009 y 2010 y estado contable de noviembre de 2011 (sin prueba pericial ni mayores consideraciones sobre el reflejo contable del daño), se realiza en concepto de beneficios dejados de obtener por la pérdida de clientela más los gastos sufridos en las tareas de averiguación de las conductas desleales.

Los conceptos son correctos en el marco de la ley de competencia desleal. Acreditada la conducta y el elemento subjetivo de la misma, en cuanto al daño, la entrada a finales de 2010 de DIRECCION000 en el mismo mercado que TÉCNICAS DEL GRABADO utilizando datos de clientes actuales y potenciales que revelen su comportamiento económico y sus decisiones sobre la base del historial de compras, condiciones de contrato y demás información contenida en los ficheros exportados por el Sr. Juan Ignacio , se estima que pueda

producir, *per se*, un perjuicio a la actora como consecuencia derivada del acto desleal. La existencia en el ejercicio 2011 de un descenso del importe neto de la cifra de negocio que reflejan las cuentas anuales aportadas por la parte actora respecto de dicho ejercicio incide favorablemente en esta valoración. La relación de causalidad concurre también tal y como se desprende de las anteriores valoraciones.

No obstante, por un lado, en la cantidad que se reclama se incluye como concepto de daño originado por la conducta desleal los gastos de averiguación de la concurrencia de la conducta desleal, los cuales no se estiman que resulte una consecuencia lógica de la acción, ni consta probado gasto alguno en concreto por este concepto. Por otro lado, correspondía a la parte actora haber acreditado de una manera más concreta la pérdida de clientes sufrida a partir de finales de 2010, pues dispone de la documentación necesaria para ello, cosa que no ha hecho. Por ello, se considera procedente deducir de la cifra reclamada un factor de corrección del 40%, ponderadamente apreciado, lo cual da un resultado de 60.000 euros que en concepto de beneficios dejados de obtener por la pérdida de clientela deberá ser abonado por el Sr. Juan Ignacio .

La acción de prohibición que se contiene en el suplico de la demanda relativa a que se prohíba a la parte demandada a enviar correos electrónicos a clientes de TÉCNICAS DEL GRABADO debe ser estimada solamente en parte, por el riesgo de que la conducta de utilización del secreto pueda repetirse en el futuro. Se considera proporcionado a la conducta desleal apreciada que dicha prohibición se extienda únicamente hacia los correos electrónicos que no figuren en motores de búsqueda en Internet y no hacia todos los clientes de la demandante, pues únicamente se ha estimado desleal la divulgación y utilización de los datos de clientes que no eran de público y fácil acceso. También deben descartarse de la prohibición aquellos clientes que sean conocidos por el Sr. Juan Ignacio como consecuencia de sus funciones desarrolladas dentro de la empresa.

La acción de publicación de la sentencia en medios de difusión, ejercitada al amparo del art. 32.2 LCD, por la misma razón debe ser concretada y estimada solo en parte. Resulta desproporcionado y carente de utilidad práctica la publicación de la sentencia en medios públicos de comunicación y difusión. Se considera más adecuado proceder a la difusión de la parte dispositiva de esta sentencia mediante correo electrónico dirigido a todos los clientes de la demandante, para lo que se autoriza a la parte demandante a que proceda a dicha difusión, difusión que se entiende que no supone una carga excesiva para la demandante. Esta autorización se hace expresa en esta sentencia con el fin de evitar futuros litigios entre las partes y no puede entenderse como una obligación para la parte actora.

DÉCIMO - Costas .- Teniendo en cuenta que la demanda ha resultado estimada parcialmente, cada una de las partes abonará las costas causadas a su instancia y las comunes se abonarán por mitad en aplicación de lo previsto en el párrafo primero del art. 394.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso.

FALLO

Que **ESTIMO** parcialmente la demanda formulada por Dña. Monserrat López Llinas, en nombre y representación de TÉCNICAS DEL GRABADO S.A..

ABSUELVO a Dña. Bernarda de la totalidad de las pretensiones formuladas en su contra.

DECLARO que D. Juan Ignacio ha cometido las conductas desleales apreciadas en los fundamentos de derecho de esta sentencia relativas a la revelación de secretos empresariales y la contravención de las exigencias de la buena fe como actos de competencia desleal.

CONDENO a D. Juan Ignacio a que se abstenga en el futuro de dirigir comunicación comercial mediante correo electrónico a clientes de TÉCNICAS DEL GRABADO S.A., cuyos correos electrónicos no figuren en motores de búsqueda en Internet, ni hayan sido conocidos por el Sr. Juan Ignacio en el ejercicio normal de sus funciones en el seno de la actora.

CONDENO a D. Juan Ignacio a que abone a la demandante la cantidad de 60.000 euros en cumplimiento de las obligaciones a que este procedimiento se contrae, más el interés legal devengado por esa cantidad.

AUTORIZO a TÉCNICAS DEL GRABADO S.A. a que remita una comunicación mediante correo electrónico a sus clientes en la que se contenga la parte dispositiva de esta sentencia.

Notifíquese esta sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días ante este Juzgado, por escrito y con la firma de Letrado, para su resolución por la Audiencia Provincial.

Para la impugnación de esta resolución será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no será admitida a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la **Cuenta**



del Expediente de este Juzgado abierta en el grupo Banesto (Banco Español de Crédito) con el número **5080/0000/00/número de autos/año** , indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un **«Recurso» código 02 Civil-Apelación (50 €)**. La consignación deberá ser acreditada al interponer el recurso (disposición adicional 15.ª de la LOPJ). Las instrucciones completas para la realización del ingreso constan en la página oficial del Ministerio de Justicia: www.mju.es

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN. Leída ha sido la presente resolución en audiencia pública por el Sr. Juez que la firma en el día de su fecha, doy fe.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ