



Roj: **SJM BI 1153/2018 - ECLI:ES:JMBI:2018:1153**

Id Cendoj: **48020470012018100073**

Órgano: **Juzgado de lo Mercantil**

Sede: **Bilbao**

Sección: **1**

Fecha: **02/02/2018**

Nº de Recurso: **415/2017**

Nº de Resolución: **44/2018**

Procedimiento: **Juicio ordinario**

Ponente: **MARCOS FRANCISCO BERMUDEZ AVILA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

**JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 1
DE BILBAO (VIZCAYA).**

Barroeta Aldamar, 10, planta 3ª.

CP 48001

Tfno: 94 401 66 87.

Fax: 94 401 69 73.

SENTENCIA Nº 44/2018

En Bilbao, a 2 de febrero de 2.018.

Procedimiento : J. Ordinario 415/17

Sobre : COMPETENCIA DESLEAL. **VIOLACIÓN DE SECRETOS** EMPRESARIALES. FILTROS DE AGUA Y SUS CARCASAS. INFORMACIÓN COMERCIAL.

Demandante : FLUYTEC, S.A.

Procurador/a Sr/Sra: Luis López-Abadía.

Letrado/a Sr./a: Pedro Learreta Olarra.

Demandado/a/s : Heraclio (director general de H2O y director comercial de Piedmont) y Alexander (director técnico de PIEDMONT), y ambos extrabajadores de Fluytec); H2O INNOVATION INC. (sede en Quebec) y PIEDMONT PACIFIC CORPORATION (sede en California), que forman grupo empresarial.

Procurador/a Sr/a.: Jesús Gorrochategui.

Letrado/a Sr./a.: Diego Bilbao y Jon Ruiz Gabiña.

Vistos por mí, MARCOS BERMÚDEZ AVILA, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 Bilbao, los presentes autos.

ANTECEDENTES

PROCESALES

1. La demanda. **Violación de secretos** industriales.

El 17.05.2017, la representación procesal de la mercantil actora, dedicada al sector de la filtración de aguas, con presencia de sus equipos en más de 60 países, presenta su demanda interesando el dictado de una sentencia por la que: 1º. **Se declare** que los demandados han incurrido en los siguientes actos de competencia desleal: A. **Divulgación y explotación de los secretos industriales y empresariales de FLUYTEC (art. 13 LCD)**. B. Imitación desleal de sus iniciativas empresariales, con idoneidad para general asociación y con aprovechamiento



indebido de la reputación y el esfuerzo ajeno (art. 11). C. Aprovechamiento de una infracción contractual ajena, con objeto de procurar la difusión y explotación de secretos empresariales y con la intención de eliminar o sustituir a FLUYTEC en el mercado (art. 14). D. Prevalencia en el mercado mediante ventaja competitiva significativa, adquirida mediante la infracción de normas, en particular la violación de las protectoras de los derechos de propiedad industrial de FLUYTEC y WREUTEK. E. Subsidiariamente, realización de conductas contrarias a la buena fe (art. 4 LCD). **2º. Se condene** a los demandados: A. Al cese de las conductas desleales y a la prohibición de reiteración futura. B. A la remoción de los efectos producidos por las conductas desleales declaradas. C. Al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados (con reserva de liquidación en ejecución de sentencia). D. A la publicación íntegra del fallo de las sentencia (en la forma que especifica). E. Y al pago de las costas.

En apoyo de sus pretensiones alega los siguientes **hechos** : (1) El "**tipo de información extraída**" de la red corporativa de FLUYTEC: contenida en el ordenador de D. Heraclio , que se copia y posteriormente se borra (casi 13.000 archivos), relacionada en los hechos 3 y 4 de la demanda de la demanda con base en el informe pericial de FOREST DIGITIGAL, de 10.09.16 y, como perito judicial en las diligencias preliminares, de 02.03.2017: diseños industriales y *know how* de la compañía: planos con el detalle de todos los modelos y submodelos de filtro y otros productos de FLUYTEC; listados de clientes, así como contactos de nuevos mercados con enorme potencial para FLUYTEC; detalle de productos patentados o en trámites para serlo; información de costes y precios y planos detallados; configuradores de requerimientos técnicos y detalles de costes, tarifas de precios y ofertas, políticas de empresa (planes de gestión, planes estratégicos, de inversión, detalles de plantilla, antigüedad y retribución, evaluaciones del desempeño); proyectos y productos en desarrollo; listados de ventas, ofertas, costes, informes, datos de ferias, manuales, productos, desarrollos, planos, presentaciones, propuestas, ventas, precios, clientes, proyectos, etc.; información personal, dominios informáticos, información confidencial de terceros . (2) El uso por los demandados de toda esa información de **FLUYTEC para competir deslealmente**". (a) **Imitación de prestaciones e iniciativas empresariales**, mediante conductas que se identifican en los epígrafes c y d del antecedente de hecho 5º de la demanda: concurrencia de H20/PIEDMONT con FLUYTEC en la licitación de proyectos, con ofertas que terminan apartando a la demandante u obligándole a reducciones de precios muy notables. Oferta repentina y completa de gamas de productos similares a FLUYTEC (filtros y cartuchos). Hasta la incorporación de los extrabajadores de FLUYTEC ningún catálogo de productos de filtros y cartuchos se les conocía a H20/PIEDMONT. (b) **Infracción de normas protectoras de los derechos de propiedad industrial (hecho 1º, ap. a)**: FLUYTEC hace uso ya de una patente y se encuentra en avanzados trámites para lograr la titularidad de otras tres, todas ellas relativas al sector de la filtración, de enorme importancia para la demandante, que le hacen reconocible y reconocida en el mercado.

2. Las contestaciones. La información no era secreta ni estaba protegida.

Los extrabajadores de Fluytec y las dos mercantiles competidoras para las que trabajan en la actualidad se oponen íntegramente a la demanda con los siguientes argumentos, recogidos, en síntesis, de sus escritos de contestación: (i) Es cierto que los Sres. Heraclio y Alexander trabajaron juntos en Fluytec (desde el año 2009 a 2015); ahora trabajan en H20 (Canadá) y comercializan para PIEDMONT (Estados Unidos) un producto tradicional en el sector de la filtración con el que hacen la competencia FLUYTEC (filtros de cartucho). Y también que los Sres. Heraclio y Alexander conservan, en su nuevo puesto de trabajo, archivos informáticos procedentes de su etapa en Fluytec. (ii) H20 es una de las empresas más relevantes e innovadoras del sector. Es un agente de muchísimas más relevancia que Fluytec en el sector del agua y la filtración. (iii) **El producto litigioso (los filtros de cartucho) es convencional, estandarizado y muy similar entre todos los fabricantes del mercado** . No es un tecnología secreta ni tiene valor comercial por serlo. Está al alcance de cualquiera en el mercado. (iv) **La información de Fluytec no era secreta ni estaba protegida** . Todos los exempleados, incluidos los codemandados, tuvieron libre y pleno acceso a la misma. Fluytec no les indicó que fuera secreta o confidencial, y tampoco les exigió su entrega cuando abandonaron sus puestos de trabajo. De hecho, parte de esa información que Fluytec dice ser secreta (planos de AutoCad) fue remitida a H20 en 2.013, a otros potenciales clientes;e incluso a competidores. (v) La relación entre H20/PIEDMONT y los codemandados es natural consecuencia del libre mercado. (vi) La demanda de Fluytec es contraria al libre mercado, donde todos los competidores utilizan una tecnología de hace más de 30 años y fabrican productos similares entre sí. (vii) No existe relación de causalidad entre la concurrencia de H20/PIEDMONT y la pérdida de contratos por parte de FLUYTEC. Fluytec no tiene ningún derecho de exclusiva, tampoco es el único fabricante de filtros de cartucho en el mercado (ni siquiera es de los más relevantes, ya que su cuota de mercado es del 1% a nivel mundial). Compite contra muchos más fabricantes que hacen filtros de cartucho muy similares a los suyos, por lo que no concurrencia de PIEMONDT no garantiza su éxito.

FUNDAMENTOS DE DERECHO



1. El objeto del pleito. Examen de los ficheros informáticos extraídos de la red corporativa de la demandante. Protección del conocimiento empresarial.

La mercantil demandante pretende la protección de su *know-how* empresarial (información técnica y comercial necesaria para la fabricación y venta de filtros de agua) frente a sus dos exempleados, que procedieron a la descarga masiva de ficheros de su base de datos. Demanda también a las empresas competidoras en las que ahora prestan sus servicios, por el uso indebido de la información obtenida, que, según dice, le ha permitido la entrada en el mercado en competencia.

Por su parte, los codemandados, que no discuten el copiado de los archivos informáticos, se oponen íntegramente a la demanda presentada alegando que la información obtenida no es secreto empresarial, puesto que la tecnología empleada por Fluytec para la fabricación de los filtros de agua y sus carcasas está al alcance de cualquiera en el mercado y no estaba sometida a medidas de seguridad alguna para garantizar su confidencialidad, era accesible a todos los empleados y en la demanda no se hace ninguna mención a ellas.

Planteado así el pleito, su resolución pasa por analizar el **contenido de los cerca de 13.000 ficheros, que contienen unos 400.000 documentos, extraídos** por los extrabajadores de Fluytec para determinar si incluían, como sostiene la actora, información técnica o comercial confidencial sobre los filtros de agua y sus carcasas susceptible de ser considerada " **secretos industriales** " y, en su caso, las consecuencias derivadas de su divulgación o explotación no autorizada, subsumiendo la conducta de los demandados en los otros ilícitos competenciales denunciados (imitación desleal, aprovechamiento de una infracción contractual ajena y obtención de una ventaja competitiva mediante la infracción de normas) y aplicándose las medidas de protección previstas en la Ley de Competencia Desleal.

Al contrario de lo que sucede en litigios similares, en este caso no hay discusión en relación con los hechos relevantes para la decisión que se somete a juicio. Los demandados reconocen el copiado de los archivos del servidor de FLUYTEC. Y los peritos de las partes, que han examinado contenido de la información extraída (bien mediante el análisis del material informático o bien analizando la tecnología empleada por la demandante), en lo relevante, llegan a conclusiones prácticamente coincidentes, lo que demuestra que todos ellos, con sobrada cualificación académica o profesional, han cumplido su encargo con total objetividad, tal como ordena la LEC, "tomando en consideración (y exponiéndolo con rigor) tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes" (art. 347 LEC).

2. Los hechos: la información extraída y su utilización por los codemandados.

Del contenido de los escritos de demanda y contestación, y de las pruebas periciales practicadas resulta lo siguiente:

(i) Descarga masiva de archivos informáticos de FLUYTEC .

Es reconocida por los demandados la descarga masiva de información contenida en el servidor de la demandante en fechas próximas a la salida de la empresa y a su incorporación en el grupo competidor (H20/PIEDMONT). Esta información fue luego volcada en los 6 equipos de H20 utilizados por los demandados, donde fueron encontrados cerca de 400.000 documentos informatizados agrupados en aproximadamente 13.000 ficheros, todos ellos de FLUYTEC, como resultado de las diligencias de comprobación de hechos acordadas en su día (informe de los peritos judiciales FOREST DIGITAL).

Estos archivos informáticos contenían planos con el detalle de todos los modelos y submodelos de filtros y otros productos comercializados por FLUYTEC, listados de clientes, información de costes, precios y ofertas y políticas de empresa (planes de gestión, detalles sobre la plantilla, antigüedad, retribución de los trabajadores, evaluaciones de desempeño, etc.). Así se dice en la demanda. No es discutido de contrario en las contestaciones de los demandados. Y, con todo detalle, se describe el contenido de la información obtenida en el informe pericial de la demandante (págs. 105 y ss.).

(ii) La información técnica extraída de FLUYTEC. Sin valor competitivo y fácilmente accesible para las empresas del sector.

Se trata de " *planos que contienen el detalle de todos los modelos* " de filtros de aguas y sus carcasas, comercializados por la demandante (pág. 20 de la demanda). Más concretamente, estos planos contienen técnicas específicamente desarrolladas por la demandante: "*deflectores -que rompen la corriente de entrada de agua- piezas de acoplamiento del filtro, piezas de soporte del material filtrante, análisis de agua y calidades de filtración, catálogo de modelos, proceso de fabricación de la carcasa*" (según declara el perito de la demandante en la vista del juicio, con referencia a las págs. 134 y ss. de su informe, obrante al tomo III).

Esta tecnología " *ha sido desarrollada por la experiencia de la compañía* " durante años y " *por naturaleza es secreta, al no ser conocida (por terceros)*". Pero " **no aporta ningún valor competitivo** " a las empresas del



sector, en el que " *todo está inventado: la microfiltración por cartucho está desarrollada desde hace más de 25 años, aunque el mercado sigue demandándola* ", " *todas la empresas (en competencia) fabrican filtros similares* "; la (concreta) tecnología empleada por FLUYTEC es " **accesible** " **para todas ellas** , ya " *pueden tomar un filtro, ver la técnica y hacer algo parecido*". Así lo manifiesta en el acto del juicio el perito de la parte actora, al ratificar las conclusiones de su informe pericial. Y, en parecidos términos en relación a la divulgación y accesibilidad de la tecnología del filtrado por cartuchos concluyen los tres peritos de los demandados (Sres. Benjamín , Evaristo y Jesús , informes aportados como doc. 11, 12 y 13 de la contestación).

(iii) La información comercial. El precio como único factor con valor competitivo en el mercado de los filtros de cartucho.

En los archivos copiados se incluía información sobre listados de clientes, contactos con nuevos mercados, detalles de costes, tarifas y ofertas, proyectos en desarrollo, listados de ventas, costes, datos de ferias e incluso datos relativos a la organización de los medios personales de la demandante (plantilla, antigüedad de los trabajadores, retribución o evaluaciones de desempeño). Así se dice en la demanda sin que se haya discutido de contrario.

En este mercado de la filtración por cartucho, " **el precio es un factor básico** " para ganar a la competencia, es " **el único factor con valor competitivo** ", según informa el perito de los demandados, Sr. Benjamín , en el juicio (informe pericial docs. 11 y 35 de las contestaciones), con pleno conocimiento, puesto que es el propietario de una de las empresas que compiten en el sector junto con las mercantiles enfrentadas en este pleito.

(v) El uso de la información por parte de los codemandados. Volcado, estructuración del contenido y accesos posteriores.

Los archivos informáticos extraídos de FLUYTEC y volcados en los ordenadores de H2O utilizados por los Sres. Heraclio y Alexander , tras la estructuración en carpetas, han registrado numerosos accesos desde los equipos informáticos de H2O Piedmont, por lo que su contenido ha podido ser utilizado en "la presentación de ofertas y/o la ejecución de proyectos" y en la oferta de productos similares en concurrencia con Fluytec.

Así se dice en la demanda, no es discutido de contrario, se recoge en el informe de los peritos informáticos de FOREST DIGITAL de 02.03.17, y también lo sostiene el perito de los demandantes en el acto del juicio, ratificando la conclusión de su informe, que se apoya en el contenido de las páginas 124 y ss.

3º. La valoración judicial. Estimación parcial de la demanda. Violación de secretos comerciales. La información técnica no es "secreto industrial". Medidas de protección.

La demanda debe ser parcialmente estimada, declarando desleal la conducta de los codemandados por la obtención y la utilización no autorizada de la información comercial de FLUYTEC (art. 13 LCD). Por ello, deberá ser condenados al remoción de los efectos de su conducta contraria a la buena fe, mediante la entrega a la demandante de los todos ficheros extraídos de su base de datos (tanto los que contienen los planos y la tecnología como los comerciales), con prohibición del uso de la información comercial; y a la indemnización de los daños y perjuicios causados, que se determinarán en ejecución de sentencia (art. 32 LCD).

La información técnica extraída no es un secreto industrial de Fluytec lo que impide subsumir su comportamiento desleal en el resto de los tipos de ilícitos competenciales denunciados (imitación desleal, aprovechamiento de la infracción contractual ajena, obtención ilícita de ventaja competitiva).

Y ello por las siguientes razones.

(1) La información técnica sustraída no constituye "secreto industrial" de FLUYTEC: (a) porque no se ha descrito en la demanda aquellos conocimientos técnicos "exclusivos" de la demandante, y (b) porque los archivos copiados contienen información ya divulgada, accesible y sin valor competitivo.

(a) En este caso, la defensa técnica de la demandante no ha concretado en la demanda qué parte de los conocimientos técnicos incluidos en los planos de los modelos consideraba que llenaban el contenido propio de un "secreto industrial", "por resultar exclusiva" de FLUYTEC (SAP Madrid, secc. 28, de 19.12.16 , f.d. 5º). Únicamente se refiere, en la pág. 20 de la demanda a que "tales planos contienen el detalle de todos los modelos", sin más concreción (y le correspondía la carga de concretar, primero, y luego probar). Pero *la mera referencia al "know how" no basta para desprender de ello la comisión del ilícito sin que se concreten cuáles son los conocimientos técnicos, métodos de trabajo, sistemas de comercialización o explotación a los que se ha tenido acceso y que se utilizan ilícitamente*" (SAP Barcelona, secc. 15ª, de 19.12.16)

La protección prevista en el ordenamiento frente a la violación de los secretos industriales (como de cualquier otro derecho), exige la correcta articulación procesal de las pretensiones, con cumplimiento de las cargas de alegación y prueba de los hechos en los que se fundamentan tanto las peticiones declarativas y de



condena que se hacen al Tribunal como su oposición, interesando la desestimación de ellas. De tal forma que el incumplimiento de las reglas procesales puede desembocar en una resolución contraria a la posición mantenida por las partes, al tener que soportar una o la otra parte las consecuencias, negativas para su postulación, del hecho incierto o no probado, o no alegado oportunamente .

Concretamente, en litigios como éste, corresponde a la demandante la carga de alegar primero en la demanda y probar (después) la existencia del secreto y de los requisitos comúnmente exigidos para que merezca esta consideración (STS 20.07.2017). Y a los demandados les corresponde la formulación de alegaciones (y probarlas) en contra de la concurrencia de los mencionados requisitos sustantivos de protección (art. 217 de la LEC , y STS citada).

Estas exigencias procesales cobran mayor trascendencia aún en este litigio, en el que la admisión de la prueba pericial de la parte actora (fundamental para la resolución del litigio, ya que ha tenido por objeto el análisis de la información extraída) ha sido fuertemente combatida en la audiencia previa por las defensas técnicas de los codemandados, y con sólidos fundamentos procesales. Ciertamente, la parte actora pidió y tuvo a su disposición, antes de redactar la demanda el contenido de todos los archivos descargados por los ahora demandados, al haberse acordado así en las diligencias preliminares solicitadas (previstas precisamente para "preparar el juicio", art. 256 LEC). En cambio, como reconoce en el acto del juicio el perito que elabora el dictamen para la demandante, "no es hasta septiembre del 2.017" (cuando ya fueron presentadas no solo la demanda, sino también las contestaciones y sus periciales) cuando se pone a disposición del perito los archivos informáticos para su análisis, que acabó con el informe pericial aportado el 16.10.17. Esta prueba pericial de la actora fue admitida en la audiencia previa, pero recordando a las partes que es en los escritos rectores del procedimiento (demanda y contestación) donde deben concretarse los hechos en los que fundamenten sus pretensiones de condena y oposición, quedando vetada la posibilidad de introducir nuevos hechos o concreciones utilizando los medios de prueba que se hayan declarado pertinentes (art. 400 LEC). Lo contrario supondría dejar indefensa a la contraria, que se encuentra sorpresivamente con alegaciones de hecho, introducidas a través de los medios de prueba, a las que no ha podido contestar en tiempo y forma ni frente a las que no ha tenido ocasión de articular prueba alguna.

(b) En cualquier caso, y tomando como base probatoria el dictamen pericial de la propia demandante, debe descartarse el carácter de " secreto industrial " de la información técnica sustraída. La información técnica extraída de FLUYTEC no es un secreto industrial, porque no es "secreta", sino generalmente conocida por las empresas del sector, porque es perfectamente "accesible", sin invertir tiempo y esfuerzo en términos cualitativos ni cuantitativos, y porque carece de cualquier valor competitivo, en el sentido ya expuesto. Así lo dice el perito de la propia demandante, en cuyas conclusiones coinciden todos.

Los conocimientos técnicos y comerciales de una empresa suponen para ésta un importante valor competitivo en su pugna en el mercado con otras empresas del sector. Este tipo de "propiedad intelectual" es reconocida por los ordenamientos tanto nacionales como internacionales, estableciendo distintos mecanismos de protección (patentes, marcas, diseños...). Uno de ellos es el reconocimiento y la protección del "**secreto empresarial**", mediante el cual las empresas, sean del tamaño que sean, salvaguardan información sobre sus productos o servicios y sobre sus clientes (necesidades, preferencias, requerimientos) lo que les supone una ventaja comercial en relación con sus competidoras.

Pero no toda esta la información (técnica y comercial) que desarrolla y utiliza una empresa tiene la consideración, y su consiguiente protección, de secreto empresarial. Ni tan siquiera toda la información " secreta ", apartada del conocimiento ajeno, lo es. La jurisprudencia extrae de los textos legales nacionales e internacionales vigentes (art. 13 LCD , art. 39 ADIPIC , art. 1.7 Reglamento CE 556/89, Directiva 943/2016), los **requisitos** que deben cumplirse, todos, para que una parte del *know how* empresarial tenga la configuración y la protección prevista en el ordenamiento jurídico para los "secretos industriales" (SSSAP de Barcelona, secc. 15ª, 83/2015, de 31 de marzo; de la AP de Madrid, secc. 28º, de 24.07.2015; y AP de La Coruña, secc. 4ª, 241/2016, de 01.07.2016):

- Tiene que tratarse de una información que no sea generalmente conocida ("secreta") por las personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión (que no esté divulgada).

- Ni fácilmente accesible. La información no será "accesible" cuando pudiendo ser lograda tras los pertinentes estudios e investigaciones, sin embargo su obtención precisaría una inversión de tiempo y esfuerzo en términos cualitativos o cuantitativos.

- Que tenga un valor comercial por ser secreta, otorgando una ventaja competitiva, " que es la ventaja de la goza la empresa que conoce y aplica la información secreta frente a las empresas que carecen de ella "(SAP M, secc. 28, de 19.12.16).



- Que haya sido objeto de medidas razonables, atendidas las circunstancias, para mantenerla confidencial, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Ya se ha dicho, la tecnología empleada por FLUYTEC para la fabricación de los filtros de cartucho y sus carcasas no cumple con los todos estos requerimientos.

(2) En cambio, sí es "secreto empresarial" el contenido de la información comercial de la que se han apropiado los demandados.

La información comercial sustraída de FLUYTEC sí que forma parte de su conocimiento empresarial protegido (art. 13 LCD). El contenido de esta información, a diferencia de lo que ocurre en relación con los planos técnicos, sí ha sido suficientemente expuesto en la demanda (clientes, costes, plantilla...). Y llena los requerimientos legales y jurisprudenciales exigidos para considerarla protegida frente a la obtención y su uso no autorizado (ni tan siquiera se ha discutido en las contestaciones este extremo, volcándose la carga argumental y probatoria de las defensas letradas de los demandados en discutir, únicamente, el carácter secreto de la información técnica).

La información comercial de la que se apropiaron los demandados **(i) no está divulgada** a los competidores (quienes únicamente pueden tener acceso a las ofertas públicas, pero no al resto de la información sustraída), y **(ii) no es accesible** a ellos (sino que forma parte de la propia experiencia de la compañía: contratación de personal, proveedores, precios, etc.). Esta información tiene **(iii) un trascendental valor competitivo** (como ya se ha dicho, tomando la conclusión del propio perito de los demandados). Y estaba sometida a las **(iv) "razonables medidas de seguridad"**: se trataba de archivos informáticos localizados en un servidor de la empresa, que fueron copiados por los empleados autorizados a su acceso (se dice en la demanda, y no es discutido). Con ello es suficiente, porque quienes han copiado los archivos eran trabajadores de FLUYTEC, sometidos a los deberes de lealtad derivados de su contrato de trabajo y cuya conducta está prohibida por el ordenamiento jurídico, por lo que no puede exigirse a la empresa un mayor celo en la protección de esta información.

No se ha tenido en consideración, para llegar a esta conclusión de razonabilidad de las medidas adoptadas, la declaración del testigo D. Ramón , consultor informático de FLUYTEC, que describe en el juicio el sistema de almacenamiento y acceso de datos de la demandante, porque, como oponen las defensas técnicas de los demandados, en la demanda no se describen estas medidas de seguridad como luego lo hace el testigo a preguntas del Letrado de la demandante (lo que vulnera el principio de preclusión de las alegaciones).

Pero no puede aceptarse, como sostienen los demandados, que la ciertamente escasa referencia en la demanda a las medidas de seguridad adoptadas, impida considerar la información comercial como secreta, por ausencia de uno de los requisitos legales. Porque se desprende del relato fáctico que las información se extrae del servidor de la empresa para la que trabajaban los demandados, lo que, a juicio de este juzgador, constituye ya una razonable medida de seguridad, por la falta de divulgación a terceros de este material confidencial. Como tampoco destruye la concurrencia de este requisito legal de adopción de medidas de salvaguarda, el hecho de que todos los empleados tuvieran libre y pleno acceso a ella, como argumentan también las defensas de los demandados: porque es razonable que los empleados tengan acceso a la información comercial, pero no que la extraigan del servidor para utilizarla en otra empresa, vulnerando el deber de fidelidad en la prestación de trabajo.

(3) Las conductas imputables a los demandados: obtención y utilización ilícitas de los ficheros informáticos de FLUYTEC.

La protección de esta información confidencial reservada se otorga frente a su "**obtención, utilización y revelación ilícitas**", incluyendo "*el acceso no autorizado... o la copia no autorizada de la información*", o "*cualquier comportamiento que se considere contrario a las prácticas comerciales leales*" (art. 4 de la Directiva, que sirve para interpretar el más restrictivo tenor literal del art. 13 de la LCD). En relación con los **conocimientos de los trabajadores** el TS tiene dicho que "*no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela*" (SSTS 21.02.12 , 24.11.06 , citadas por la SAP Barcelona citada; en el mismo sentido, cdo. 4 de la D. 2016/943), sin incluir en este concepto la autorización para la descarga de los archivos de la empresa que contengan dicha información técnica o comercial que forma parte del conocimiento propio del trabajador (SSAP Madrid, secc. 15ª, de 31.03.17 ; de Barcelona, secc. 15ª, 25/2016, de 4 de febrero, citada en la demanda ; y de Navarra, de 09.12.14 , que resuelve un supuesto sustancialmente idéntico al de este juicio).

En este caso, los empleados procedieron a la obtención no autorizada de toda la información de la empresa para la que trabajaban, la volcaron en los equipos informáticos de la empresa competidora para la que pasaron



a prestar sus servicios, estructuraron su contenido, y luego procedieron a acceder a ellos, tal como ha sido declarado probado (f.d.2º,v), de lo que resulta tanto la obtención como el uso ilícito del material empresarial, tanto por los extrabajadores como por sus empleadoras

(4) El uso de la información y sus consecuencias. Desestimación de las pretensiones de encaje de la conducta en otros tipos competenciales. Devolución de todos los ficheros informáticos y prohibición del uso de la información comercial. Remisión al trámite de ejecución de sentencia para la determinación de los daños y perjuicios.

Sostiene la demandante que su información confidencial ha sido utilizada, además por parte de las empresas competidoras demandadas, obteniendo un provecho comercial ilícito en su perjuicio, (i) con " *afectación de proyectos en concurrencia desleal en detrimento de FLUYTEC* " (págs.. 39 y ss de la demanda), (ii) mediante la " *oferta repentina y completa de gamas de producto similares a FLUYTEC* ", y (iii) llegando a pactos con terceros para la divulgación de *know how* de Fluytec (págs. 43 y ss.). Se refiere, más concretamente, a " *algunos comportamientos muy extraños en proyectos con clientes*" y a la " *concurrencia de H2O/PIEDMONT con FLUYTEC en la licitación de proyectos, con ofertas que terminan apartando (a la demandante) u obligándole a reducciones de precio muy notables* ", lo que según su criterio, " *solo puede obedecer precisamente a la disposición y utilización de información de FLUYTEC* ". Y tras señalar 6 proyectos internacionales, " *se remite en este punto al análisis que al respecto realice el perito en el informe que se ha encargado y cuya aportación con esta demanda no resulta posible, dada la ingente información a analizar y poner en relación* ".

Por su parte, los demandados, para defenderse de estas afirmaciones, se limitan a decir que " *no existe (ni se demuestra) ninguna relación de causalidad entre la competencia de H2O/PIEDMONT y la pérdida de contratos por parte de FLUYTEC; (que) no tiene ningún derecho monopolístico ni de exclusiva, ni tampoco es el único fabricante de filtros de cartucho en el mercado (ni siquiera es de los más relevantes, ya que su cuota de mercado es del 1 % a nivel mundial)*".

La única prueba practicada sobre este extremo es el informe pericial de aportado por la demandante. Su perito, cuando concluye sobre el uso de la información obtenida, dice que, a su juicio " *existe una correlación entre accesos a la información extraída y la actividad de H2O Piedmont, que permiten presumir el uso de la misma para la presentación de ofertas y/o la ejecución de proyectos por esta última*" en los proyectos que " *se identifican y explican* " en su informe (en las págs. 124 y ss., referidas la " *correspondencia entre accesos y actividad* "). Identifica el perito, en esta tarea, y derivada de los accesos a los archivos informáticos extraídos, tanto la utilización de la información técnica como de la información comercial (clientes, presupuestos, precios, etc.).

Con esta base argumental y probatoria deben valorarse las consecuencias de la utilización la información, para (i) subsumir el comportamiento de los codemandados en los otros ilícitos concurrenciales denunciados, y (ii) para establecer las medidas de protección previstas en el ordenamiento jurídico frente a las conductas contrarias a la buena fe entre competidores.

(i) No concurren ni la imitación desleal, ni el aprovechamiento de la infracción contractual ajena, ni la obtención de ventajas competitivas mediante la infracción de normas.

Como la información técnica no tiene consideración de secreto industrial por las razones que ya se han dado, ninguna consecuencia para los demandados puede derivarse de su utilización, ni para subsumir la conducta en los otros tipos concurrenciales denunciados, ni para servir de base a la condena de los daños y perjuicios derivados de dicha utilización.

La conducta de los demandados no llena los requisitos de los tipos previstos en los artículos 11 (imitación desleal), 14 (explotación de secretos empresariales mediante el aprovechamiento de una infracción contractual ajena) y 15 (obtención de una ventaja competitiva mediante la infracción de normas) de la LCD , que se esgrimen como vulnerados en la demanda con fundamento precisamente en el uso ilegítimo de esta información técnica. Los productos de Fluytec no han sido imitados, todos los de los competidores son similares, y la utilización de la tecnología contenida en los planos no ha violado secreto industrial alguno (art. 11). Y si se han infringido las normas protectoras de la propiedad industrial de Fluytec, deberá acudir a la protección de la Ley de Patentes , y no al art. 15 de la LCD . Por último, la explotación de los secretos empresariales por parte de los demandados encuentra encaje específico en el art. 13 que se está analizando en este pleito, y no en el art. 14 que también se cita como vulnerado. Como tampoco resulta de aplicación para sancionar el uso de este material técnico, en la forma subsidiaria que se pide, el art. 4 de la LCD , que, como norma general, declara desleales las conductas contrarias a la buena fe, porque, como tiene dicho el Tribunal Supremo, esta cláusula no puede servir para sancionar conductas cuya represión ya está específicamente tipificada en otros ilícitos concurrenciales, en este caso, en el art. 13 (SAP Barcelona, secc. 15ª, de 31.03.2015). En cualquier caso, la consecuencia práctica es la misma: basta con tipificar la conducta



como vulneradora de los secretos empresariales (art. 13) para poder aplicar las medidas de protección previstas en la LCD que se solicitan en esta demanda.

Y respecto a las consecuencias derivadas de la utilización de la información comercial en los proyectos en concurrencia y en el lanzamiento de nuevos productos , deberá estarse a lo que se resuelva al cuantificar los daños y perjuicios causados por la conducta desleal ya declarada, en el trámite que se explica en el apartado siguiente.

(ii) Medidas de protección frente al comportamiento desleal: devolución de todos los ficheros de la demandante, prohibición del uso de la información comercial y abono de los daños y perjuicios causados por la utilización de dicha información comercial.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 32 de la LCD se pide el cese de las conductas ilegales prohibición de reiteración futura, con remoción de los efectos, y al abono de los daños y perjuicios causados, a cuantificar en ejecución de sentencia.

Tiene derecho a ello la demandante. Y concretamente, en aplicación de estas medidas de protección legalmente previstas, deberán los demandados cesar en la utilización de todos los archivos procedentes de Fluytec, tanto los que contienen información técnica como comercial, devolviéndolos a la demandante, con prohibición de usarlos en el futuro. Se incluyen en esta medida tanto los ficheros de contenido técnico como los de comercial, a pesar de que ya se ha dicho que los primeros no contienen información protegible como secreto industrial, porque, en cualquier caso se trata de planos y proyectos que han sido desarrollados como consecuencia de la actividad empresarial de la compañía, y sus secretos comerciales sí que han sido violentados.

En relación a la condena al abono de los daños y perjuicios causados, la parte actora alude en su demanda (pág. 68), a *"la fórmula procesal prevista en el art. 219.3 de la LEC ¿ por la que el demandante puede solicitar que se condene al demandado al pago de una cantidad de dinero o indemnización exclusivamente "*¿sin cuantificar su importe ni fijar las bases, sino como meros efectos de tutela declarativa, reservándose su determinación o liquidación a un juicio posterior. Y cita la STS de 23.12.2004 , como apoyo doctrinal.

No hay oposición alguna en las contestaciones a esta técnica procesal utilizada por la actora, lo que justifica que la cuestión de la determinación de los daños y perjuicios causados, valorando la incidencia del acceso a los archivos informáticos con contenido protegido (comercial) en la concurrencia de las demandadas en los proyectos en concurrencia y en el lanzamiento de nuevos productos, quede aplazada al trámite de ejecución de sentencia, tal como viene interesado en la demanda.

4. Costas.

La estimación parcial de la demanda conlleva que no sean impuestas las costas procesales a ninguna de las partes (art. 394 LEC).

FALLO

DEBO ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE LA DEMANDA interpuesta por FLUYTEC S.L. contra Heraclio , D. Alexander , H2O Y PIEDMONT, referida en el encabezamiento de esta resolución, con los siguientes pronunciamientos:

1. Es declarado que los codemandados han incurrido en la conducta desleal consistente en la obtención y utilización de información comercial no divulgada de la demandante (secretos empresariales).
2. En su consecuencia, son condenados a la devolución toda la información sustraída, con prohibición de su uso, y a la reparación de los daños y perjuicios causados por el uso de esta información comercial protegida, a determinar en ejecución de sentencia.
3. Publíquese la sentencia en la forma solicitada en el suplico de la demanda, a costa de los codemandados.
4. Los codemandados quedan absueltos del resto de las pretensiones declarativas formuladas contra ellos (**violación de secretos** industriales, imitación desleal, aprovechamiento de la reputación ajena y obtención de ventaja competitiva mediante la vulneración de normas).

Todo ello sin imposición de costas a ninguna de las partes.

Notifíquese la sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra ella podrán interponer **RECURSO DE APELACIÓN** . Expídase testimonio de ella, para su unión a los autos, y archívese el original en el legajo correspondiente. Así lo mando y firmo.



PUBLICACIÓN . Leída y publicada la anterior sentencia el día de su fecha.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ