



Roj: **STS 3025/2017 - ECLI:ES:TS:2017:3025**

Id Cendoj: **28079110012017100455**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Civil**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **20/07/2017**

Nº de Recurso: **578/2015**

Nº de Resolución: **474/2017**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **IGNACIO SANCHO GARGALLO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SAP Z 2177/2014,**
STS 3025/2017

SENTENCIA

En Madrid, a 20 de julio de 2017

Esta sala ha visto el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos respecto la sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección 5.ª, como consecuencia de autos de juicio ordinario seguidos ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza. Los recursos fueron interpuestos por la entidad Aire Corindón Epoxy SL, representada por el procurador Manuel Álvarez-Buylla Ballesteros. Es parte recurrida la entidad Pipe Restoration Technologies LLP, representada por la procuradora Inés Verdú Roldán. Autos en los que también han sido parte Marco Antonio , Bernardo y las entidades Aceduraflor España SL y Tecnología en Restauración de Tuberías sin Obras SLU, que no se han personado ante este **Tribunal Supremo** .

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Tramitación en primera instancia

1. El procurador Ángel Ortiz Enfedaque, en nombre y representación de la entidad Pipe Restoration Technologies LLC, interpuso demanda de juicio ordinario ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza, contra Marco Antonio , Bernardo y las entidades Aceduraflor España SL, Tecnología en Restauración de Tuberías sin Obras SLU y Aire Corindón Epoxy SL, para que se dictase sentencia:

«por la que: 1) Se declare que los codemandados han llevado a cabo los actos de competencia desleal en el mercado descritos en esta demanda, siendo víctima de y perjudicada por dichos ilícitos anticoncurrenciales "Pepi Restoration Technologies LLC, además de, en su caso, el consumidor medio;

2) Se condene a los codemandados a cesar, si no lo hubieren hecho aún a fecha de la sentencia, en las conductas declaradas desleales y a abstenerse de repetir las en el futuro;

3) Se condene solidariamente a los codemandados a publicar a su costa, en los diarios de difusión nacional El País y El Mundo, el fallo de la sentencia que se dicte en el presente procedimiento;

4) Se condene a los codemandados al pago de las costas que se causaren en este procedimiento».

2. La procuradora María Luisa Hueto Saenz, en representación de la entidad Tecnología en Restauración de Tuberías sin Obra SL, contestó a la demanda y pidió al Juzgado dictase sentencia:

«por la que desestime íntegramente la demanda, absolviendo a esta parte de todos los pedimentos de la misma, con imposición de costas a la demandante».



3. El procurador Guillermo García Mercadal, en nombre y representación de Marco Antonio y de la entidad Aceduraflo España SL, contestó a la demanda y pidió al Juzgado dictase sentencia:

«por la que desestime íntegramente la demanda formulada con imposición de costas a la actora».

La mencionada representación formuló reconvencción y pidió al Juzgado dictase sentencia:

«por la que: 1º.- Se declare la nulidad, por falta de objeto, del contrato de 12 de diciembre de 2006, y de sus novaciones y anexos posteriores, detallados en el Hecho Primero, ordinal nº 5 de la demanda. Alternativamente, para el supuesto de que la anterior pretensión sea desestimada, se anule el referido contrato, sus novaciones y anexos por vicio en el consentimiento.

2º.- Se condene a Pipe Restoration Technologies LLC, a pagar a Aceduraflo España SL, la cantidad de ochocientos cinco mil sesenta y cuatro euros con treinta y seis céntimos (805.064,36), en concepto de devolución de las prestaciones habidas derivadas de la declaración anterior, más los intereses legales de dicho importe a contar desde las fechas en las que se hicieron los respectivos pagos detalladas en el Hecho Cuarto de esta reconvencción.

3º.- Se condene a Pipe Restoration Technologies LLC, a pagar a Aceduraflo España SL, la cantidad de trescientos veinte mil quinientos ochenta y dos euros con setenta y un céntimos (320.582,71) en concepto de indemnización de daños y perjuicios.

4º.- Se condene a Pipe Restoration Technologies LLC, al pago de las costas de la reconvencción».

4. El procurador Miguel Ángel Cueva Ruesca, en representación de la entidad Aire Corindón Epoxy SL, contestó a la demanda y pidió al Juzgado dictase sentencia:

«en la que - se estime la excepción de falta de legitimación activa, y en consecuencia se proceda al archivo del procedimiento con sobreseimiento del mismo, con imposición de costas a la actora.

- En caso de no estimarse dicha excepción, se dicte Sentencia en la que se desestime íntegramente la demanda, con expresa imposición de costas a la actora».

5. El procurador Guillermo García Mercadal, en representación de Bernardo , contestó a la demanda y suplicó se dictase sentencia:

«por la que, desestimándose íntegramente la demanda, se absuelva a mi mandante de cuantas pretensiones se ejercitan en su contra, con expresa imposición a la parte actora de las costas causadas».

6. El procurador Ángel Ortiz Enfedaque, en representación de la entidad Pipe Restoration Technologies LLC, contestó a la demanda reconvenccional y pidió al Juzgado dictase sentencia:

«por la que, además de estimar la demanda principal, desestime íntegramente la reconvencción, con imposición a la reconviniendo de las costas de la reconvencción».

7. El Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza dictó sentencia con fecha 11 de abril de 2014 , con la siguiente parte dispositiva:

«Fallo: Que estimando sustancialmente la demanda interpuesta por la mercantil Pipe Restoration Technologies, LLC, representada por el Procurador de los tribunales D. Ángel Ortiz Enfedaque y asistida del letrado D. Luis Francisco Bermejo Reales; contra Tecnología en Restauración de Tuberías sin Obra, SL representada por la Procuradora de los Tribunales D^a. María Luisa Hueto Sáenz y asistida por el Letrado D. Rafael Ariza Guillén; contra Aceduraflo España SL, y D. Marco Antonio , representados por el Procurador de los Tribunales Guillermo García Mercadal y asistidos por Ignacio Gallego Vázquez; contra Aire Corindón Epoxy SL representada por el Procurador de los Tribunales Miguel Ángel Cueva Ruesca y asistido por el Letrado Jesús Learte Álvarez; contra Bernardo representado por el Procurador de los Tribunales D. Guillermo García Mercadal y asistido por el Letrado D. Marcelino Sierra Ruiz:

1) Declaro que los codemandados han llevado a cabo los actos de competencia desleal en el mercado: violación de secretos del artículo 13.1 Ley de Competencia Desleal , y de aprovechamiento de la violación de secretos industriales y/o empresariales del artículo 14.2 de la Ley de Competencia Desleal , siendo víctima y perjudicada por dichos ilícitos Pipe Restoration Technologies LLC.

2) Condono a los codemandados a cesar, si no lo hubiera hechos aún a fecha de la sentencia, en las conductas declaradas desleales y abstenerse de repetir las en el futuro.

3) Condono solidariamente a los codemandados a publicar a su costa en los diarios de difusión nacional El País y El Mundo, el fallo de esta sentencia.

4) Condono a los codemandados al pago de las costas procesales.

Acuerdo desestimar la demanda reconvenzional interpuesta por Aceduraflor España SL, y declaro que el contrato celebrado en fecha de 12 de diciembre de 2006 entre Pipe Restoration Technologies LLC y Aceduraflor España SL es válido. Condono Aceduraflor España SL, al pago de las costas procesales derivadas de la reconvencción».

SEGUNDO. *Tramitación en segunda instancia*

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de Marco Antonio , la entidad Aceduraflor España SL y Aire Corindón Epoxy SL.

2. La resolución de este recurso correspondió a la sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Zaragoza, mediante sentencia de 17 de diciembre de 2014 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallo: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por la legal representación de "Aire Corindón Epoxy S.L.", D. Marco Antonio y "Aceduraflor España S.L.", debemos confirmar la sentencia apelada. Con condena en las costas de esta instancia. Dése al depósito el destino legal».

TERCERO. *Interposición y tramitación del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación*

1. El procurador Miguel Ángel Cueva Ruesca, en representación de la entidad Aire Corindón Epoxy SL, interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección 5.ª.

Los motivos del recurso extraordinario por infracción procesal fueron:

«1º) Infracción del art. 218.2 de la LEC .

2º) Infracción del art. 217.2 y 3 de la LEC , aplicando erróneamente lo dispuesto en el art. 217.1 de la LEC , e infracción del art. 24 de la Constitución ».

Los motivos del recurso de casación fueron:

«1º) Infracción del art. 33 de la Ley de Competencia Desleal .

2º) Infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al concepto know how y su (in)compatibilidad con la divulgación».

2. Por diligencia de ordenación de 2 de febrero de 2015, la Audiencia Provincial de Zaragoza, sección 5.ª, tuvo por interpuestos el recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación mencionados, y acordó remitir las actuaciones a la Sala Primera del Tribunal Supremo con emplazamiento de las partes para comparecer por término de treinta días.

3. Recibidas las actuaciones en esta sala, comparecen como parte recurrente la entidad Aire Corindón Epoxy SL, representada por el procurador Manuel Álvarez-Buylla Ballesteros; y como parte recurrida la entidad Pipe Restoration Technologies LLP, representada por la procuradora Inés Verdú Roldán.

4. Esta sala dictó auto de fecha 18 de enero de 2017 , cuya parte dispositiva es como sigue:

«Admitir el recurso extraordinario por infracción procesal y el recurso de casación interpuestos por la representación procesal de Aire Corindón Epoxy S.L. contra la Sentencia dictada el 17 de diciembre de 2014, por la Audiencia Provincial de Zaragoza (Sección 5.ª) en el rollo de apelación n.º 267/2014 , dimanante de los autos de juicio ordinario n.º 152/2012, del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Zaragoza».

5. Dado traslado, la representación procesal de la entidad Pipe Restoration Technologies LLP, presentó escrito de oposición a los recursos formulados de contrario.

6. Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 29 de junio de 2017, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. *Resumen de antecedentes*

1. Para la resolución del presente recurso debemos partir de la relación de hechos relevantes acreditados en la instancia, tal y como deja constancia de ellos la sentencia recurrida.

La demandante, Pipe Restoration Technologies, LLC (en adelante Pipe) es una sociedad americana dedicada a la limpieza de tuberías. Manifiesta tener un sistema propio de actuación, que entiende tiene la consideración de «Know How», además de una patente USA y dos marcas en la UE («e-pipe» y «Aceduraflor»).



El 12 de diciembre de 2006, Pipe concedió una licencia en exclusiva a Aceduraflo España, S.L. (en adelante Aceduraflo España) para la utilización de aquel sistema propio y de las marcas. Las cláusulas 8ª y 9ª del contrato imponían a la licenciataria un deber de confidencialidad y la obligación de cesar en el uso del *know how* una vez concluyera la relación contractual.

Marco Antonio y Bernardo eran los socios de Aceduraflo España.

El contrato de 12 de diciembre de 2006 fue resuelto el 4 de marzo de 2011, por incumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por Aceduraflo España, entre ellas el pago de los correspondientes royalties.

Tecnología en Restauración de Tuberías sin Obras, S.L.U. (en adelante, Tecnología) es una sociedad constituida el 15 de marzo de 2011 por Basilio, quien además de socio único es su administrador. El objeto social de Tecnología era el mismo que el de Aceduraflo España. El Sr. Basilio había trabajado para Aceduraflo España, como comercial. Los tribunales del orden jurisdiccional social han entendido que había existido una sucesión de empresa de Aceduraflo España a Tecnología.

El 13 de abril de 2011, el Sr. Bernardo constituyó la sociedad Aire Corindón Epoxy, S.L., cuyo objeto social es la fabricación y venta de maquinaria para la restauración de tuberías sin obras.

El 17 de abril de 2011, el hijo del Sr. Bernardo obtuvo el nombre de dominio «fontaneríasinobras.es», que redirige a la web de Aceduraflo España.

2. En la demanda formulada por Pipe contra Aceduraflo España, Tecnología, Aire Corindón, el Sr. Marco Antonio y el Sr. Bernardo, se ejercitaron una pluralidad de acciones de competencia desleal, basadas en que los demandados habían realizado los siguientes actos de competencia desleal: violación de secretos (arts. 13.1 LCD), aprovechamiento por alguno de los codemandados de la violación de secretos industriales (art. 14.2 LCD), actos de engaño (art. 5.1 LCD) y conductas contrarias a la buena fe (art. 4 LCD).

Los demandados se opusieron y, entre otros motivos, excepcionaron la falta de legitimación activa de Pipe, porque no participa en el mercado español.

Por su parte, Aceduraflo España, además de oponerse, formuló reconvencción en la que pedía la nulidad del contrato de 12 de diciembre de 2006, por error vicio y por falta de objeto. Razonaba que con el contrato se le concedía el derecho a usar un *know how* de reparación de tuberías sin obra, respecto del que obtuvo una patente en USA, pero no en Europa, donde ya estaba patentado un sistema de reparación de la capa interna de una tubería mediante una capa curable. Y concluía que, de haberlo sabido, no hubiera suscrito el contrato, pues en realidad no existía nada secreto.

3. La sentencia de primera instancia estimó sustancialmente la demanda, al apreciar que había habido una violación de secretos del art. 13.1 LCD y un aprovechamiento de la violación de secretos del art. 14.2 LCD. Y condenó a los demandados a cesar en estas conductas declaradas desleales, y a publicar el fallo de la sentencia en El País y El Mundo. Con carácter previo, el juzgado desestimó la excepción de falta de legitimación activa de Pipe, al entender que había actuado en el mercado español a través de la licencia concedida a Aceduraflo España.

La sentencia desestimó la reconvencción formulada por Aceduraflo España y declaró que el contrato de 12 de diciembre de 2006 era válido. Al respecto, el juzgado entendió que el *know how* era distinto de la patente USA, y también difería de los sistemas empleados por otras empresas.

4. La sentencia fue recurrida en apelación por los demandados, que impugnaron la estimación de la demanda. Aceduraflo España no impugnó la desestimación de la reconvencción.

La Audiencia reconoce que Pipe tiene legitimación activa para ejercitar las acciones de competencia desleal contenidas en la demanda, en la medida en que tenía y tiene un interés directo en el resultado del pleito:

«Así, "Pipe" actuó en el mercado español a través de su licenciataria "Aceduraflo". Precisamente, busca defender frente a ésta sus secretos empresariales, porque, además, aunque el 4-3-2011 rescindiera el contrato de licencia, mantiene un claro interés en proteger su "Know How", ya que su difusión impediría que volviera a competir en el mercado español con la preferencia que su "secreto" le otorgaba. De hecho, el 10-2-2012, se crea "Pipe España" (obviamente vinculada a su matriz "Pipe USA"), para seguir compitiendo en el mercado español».

Luego analiza las conductas cuestionadas en segunda instancia. Después de exponer los requisitos para que pueda existir violación de secretos del art. 13.1 LCD, razona que existía un modo de hacer o procedimiento empleado por Pipe, que es el *know how* objeto del contrato con Aceduraflo España, que incluye el empleo de una serie de máquinas y herramientas comunes, como un compresor de aire para drenar las cañerías y



secarlas, arena (Corindón) metida a presión para limpiar la tubería, y un sellador con resina de secado rápido (Epoxy), también metida a presión.

La sentencia de apelación entiende que este *know how* era un secreto industrial, respecto del que se habían adoptado medidas para evitar que fuera conocido, entre las que se encuentra el deber contractual de la licenciataria de confidencialidad y la prohibición de seguir usando este procedimiento después de resuelta la relación contractual.

Los demandados, después de la terminación de su relación contractual con Pipe, formaron un entramado empresarial para seguir explotando comercialmente este secreto industrial de Pipe. Al respecto, la sentencia razona:

«Lo ilícito sería la explotación de esos secretos sin autorización de "Pipe" (art. 13 LCD); o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero ("Tecnología" y "Aire Corindón") de una infracción contractual, cuyo objeto sea la explotación de un secreto empresarial, o mediante engaño o para eliminar a un competidor (art. 14.2 LCD)».

Finalmente, en relación con la alegación de los demandados apelantes de que, en todo caso, el método objeto de secreto industrial, el sistema Pipe, está vulgarizado, la Audiencia entiende que este hecho, que debía haber sido acreditado por quien lo invoca, no está probado.

5. Frente a la sentencia de apelación, Aire Corindón Epoxy, S.L. interpuso recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de dos motivos, y recurso de casación, articulado en dos motivos.

La entidad demandante se opone a la admisión del recurso porque adolece del siguiente defecto: en el suplico no solicita expresamente la estimación de los recursos y la revocación de la demanda, si no que se limita a pedir que se tengan por interpuestos los recursos.

Aunque la parte dispositiva del escrito de interposición de ambos recursos podía haber sido más completa, debe entenderse que contiene la petición no sólo de que se admitan a trámite ambos recursos, sino de que se estimen, con los efectos legales consiguientes.

SEGUNDO. *Recurso extraordinario por infracción procesal*

1. *Formulación del motivo primero* . Se formula al amparo del ordinal 2º del art. 469.1 LEC y denuncia una grave infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto la falta de motivación fáctica y jurídica.

En el desarrollo del motivo, se alega que la sentencia recurrida se separa de las reglas de la lógica y la razón, al punto que existe una clara discordancia entre la fundamentación general sobre las categorías legales de interés sustancial para el procedimiento y su aplicación al caso concreto, de forma que alcanza conclusiones incompatibles con la propia fundamentación de la sentencia. Y especifica que «esto se manifiesta con especial claridad en dos grandes grupos de razonamientos: i) los relativos a la interpretación de la competencia desleal y los requisitos del secreto industrial; y ii) los relativos a los pactos restrictivos de la competencia».

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. *Desestimación del motivo primero* . Como hemos declarado en otras ocasiones, «deben considerarse suficientemente motivadas aquellas resoluciones que vengan apoyadas en razones que permitan invocar cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales fundamentadores de la decisión, es decir, la *ratio decidendi* que ha determinado aquélla» (sentencias 294/2012, de 18 de mayo , 95/2014, de 11 de marzo , y 759/2015, de 30 de diciembre).

La sentencia recurrida explicita las razones por las que entiende que los demandados habrían incurrido, unos en la violación de secretos industriales (art. 13.1 LCD), y otros en el aprovechamiento de la infracción contractual que encierra la violación de estos secretos (art. 14.2 LCD), por lo que no adolece de falta de motivación. En realidad el recurrente no está de acuerdo en cómo aplica la sentencia recurrida la doctrina general sobre esta materia al caso concreto, lo que no puede ser objeto de revisión por esta vía del recurso extraordinario por infracción procesal, sino por el recurso de casación.

En cualquier caso, y sin perjuicio de su acierto, las razones aducidas no pueden ser tachadas de ilógicas o irrazonables, que es lo que podría equipararse a la falta de motivación, y colman con creces la exigencia constitucional de motivación.

3. *Formulación del motivo segundo* . El motivo se formula al amparo de los ordinales 2º y 4º del art. 469.1 LEC , y denuncia una infracción de las normas de la carga de la prueba, en cuanto que la sentencia infringe los criterios de atribución de la carga de la prueba previstos en los apartados 2 y 3 del art. 217 LEC , al aplicar erróneamente el previsto en el apartado 1.



En el desarrollo del motivo se aduce que la sentencia impugnada obvia las normas de la carga de la prueba al exigir al recurrente un grado de certeza y una obligación que extralimita las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con lo que ampara la inactividad del demandante. Invierte la carga de la prueba y obliga a la demandada a probar la lealtad de su proceder.

Y se añade que la sentencia recurrida carga la prueba de la desaparición del secreto a la parte demandada, cuando no le ha impuesto a la demandante prueba alguna para acreditar su existencia, su transmisión y su aprovechamiento.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

4. Desestimación del motivo segundo . El motivo denuncia la infracción de las reglas de la carga de la prueba contenidas en el art. 217 LEC , y en concreto, las previstas en los apartados 2 y 3.

Según el apartado 2 del art. 217 LEC , «corresponde al actor (...) la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda...». Y conforme al apartado 3, «incumbe al demandado (...) la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior».

Como hemos afirmado en otras ocasiones, «las reglas de distribución de la carga de prueba sólo se infringen cuando, no estimándose probados unos hechos, se atribuyen las consecuencias de la falta de prueba a quién según las reglas generales o específicas, legales o jurisprudenciales, no le incumbía probar, y, por tanto, no le corresponde que se le impute la laguna o deficiencia probatoria» (sentencia 333/2012, de 18 de mayo).

La sentencia recurrida tan sólo hace uso de las reglas de la carga de la prueba en una ocasión, respecto de la objeción planteada por la parte demandada, de vulgarización o dilución del secreto industrial en que consistiría el procedimiento de restauración de tuberías empleado por Pipe, que había sido objeto del contrato de licencia. Entiende que la prueba de la desaparición de la condición de secreto correspondía a la parte demandada que fue quien lo adujo como hecho obstativo de la pretensión ejercitada en la demanda. Según la demandada, no cabría hablar de violación de secretos ni de aprovechamiento de su revelación, porque propiamente no existía secreto, en cuanto que su contenido estaría ya divulgado.

Consiguientemente, la sentencia recurrida al no apreciar acreditada esta vulgarización del secreto, le atribuye las consecuencias de la carga de la prueba a la demandada.

La sentencia recurrida no ha infringido las reglas de distribución de la carga de la prueba. En el presente caso, correspondía a la demandante, que pretendía se declarara que los demandados habían incurrido en actos de violación de unos secretos industriales, consistentes en el *know how* de restauración de tuberías sin obra que había sido objeto del contrato de licencia, la prueba de este hecho constitutivo de su pretensión: la existencia del secreto y de los requisitos comúnmente exigidos para que merezca esta consideración.

Una vez admitida la existencia del secreto industrial, y con ello el hecho constitutivo de la pretensión del demandante, corresponde a la demandada que aduce en su contestación que tal secreto se había vulgarizado y que por lo tanto había perdido esta condición, la carga de acreditarlo. Esta alegación -la vulgarización del secreto industrial- opera como una circunstancia extintiva de los hechos constitutivos de la pretensión de la demandante, la existencia de secretos industriales, así como su violación y aprovechamiento. Y por eso corresponde a quien la formula, probarla. Al exigir esta prueba de la vulgarización del secreto industrial a la demandada, que fue la que adujo en su contestación, el tribunal de instancia no infringe las reglas de los apartados 2 y 3 del art. 217 LEC , sino que se acomoda a ellas. Las consecuencias de la falta de acreditación son correctas, pues no puede prosperar esta objeción.

TERCERO. Recurso de casación

1. Formulación del motivo primero . El motivo denuncia la infracción del art. 33 LCD y de la jurisprudencia que lo interpreta, «al reconocer la sentencia recurrida legitimación activa a una empresa extranjera sin intervención en el mercado español».

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

2. Desestimación del motivo primero . La legitimación para el ejercicio de las acciones de competencia desleal se halla regulada en la actualidad en el art. 33 LCD . En el primer párrafo de su apartado primero recoge la regla de legitimación individual aplicable al caso, en el que se han ejercitado acciones de competencia desleal contenidas en los cinco primeros números del art. 32.1:



«Cualquier persona física o jurídica que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por la conducta desleal, está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 32.1, 1 a 5».

La norma exige un doble requisito: que quien pretende accionar participe en el mercado y que tenga intereses económicos directamente afectados por la conducta desleal. El recurso cuestiona que en el presente caso concurra el primer requisito, porque entiende que Pipe es una sociedad americana que no interviene directamente en el mercado español.

A los efectos previstos en el citado art. 33.1 LCD y en atención a las dos conductas desleales en que se basan las acciones de competencia desleal ejercitadas y estimadas en la instancia, no podemos negarle legitimación activa a Pipe por las siguientes razones.

Además del significado general de la expresión «que participe en el mercado», que abarca a todos los empresarios que llevan a cabo directamente su actividad económica en él y a los consumidores o destinatarios de dicha actividad económica, el término participación en el mercado debe analizarse también en función de la concreta conducta desleal, para evitar que una aproximación muy literalista del término conduzca al absurdo de negar legitimación activa al titular de los intereses económicos directamente afectados por las conductas desleales denunciadas y ahora declaradas en la instancia.

A la vista de lo acreditado en la instancia, Pipe es una sociedad americana que se dedica a la restauración de tuberías sin obras, para lo que ha desarrollado un *know how* propio, que fue objeto del contrato de licencia que concertó con Acedurafllo España en el año 2006, para que explotara en exclusiva en España ese *know how* y unas marcas. En cierto modo se puede decir que, por esta vía, Pipe participaba en el mercado español, máxime si tenemos en cuenta que la conducta desleal frente a la que reacciona por medio de las acciones de competencia desleal, es la violación de los secretos industriales en que consistía aquel *know how* (art. 13.1 LCD) tras la resolución del contrato de licencia y el aprovechamiento de la infracción de la obligación de cesar en el uso del *know how* una vez concluida aquella relación contractual (art. 14.2 LCD). El sistema de restauración o arreglo de tuberías, sin realizar obras, de Pipe y las marcas con las que se distingue en el mercado, fueron licenciadas en exclusiva a Acedurafllo España, siendo esta una forma a través de la cual se introdujo en el mercado español. En el que, a estos efectos de la explotación de su *know how* , se entiende que ha participado primero a través de Acedurafllo España y, luego, tras la resolución del contrato de licencia con esta, por medio de una sociedad filial, Pipe Restoration Technologies España, S.A.

Si la infracción de las obligaciones contractuales de confidencialidad y de cese en el uso del *know how* una vez concluida la relación contractual están en el origen de las dos conductas de competencia desleal declaradas por el tribunal de instancia, no cabe negar legitimación activa a Pipe para el ejercicio de las correspondientes acciones frente a quienes revelaron los secretos industriales y a quienes se beneficiaron de aquella infracción contractual para explotar tales secretos. A estos efectos, el hecho de suministrar a Acedurafllo España el *know how* propio para la reparación de tuberías sin obras, mediante una licencia, para que lo explotara en el mercado español, era una forma de introducirse y participar en este mercado, y la violación del secreto industrial que suponía ese *know how* , así como su aprovechamiento por terceros, perjudicó directamente los intereses económicos que Pipe tenía en aquel *know how* .

3. Formulación del motivo segundo . El motivo denuncia la infracción de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el concepto de *know how* y su incompatibilidad con la divulgación.

En el desarrollo del motivo se refiere a tres sentencias de la sala en las que se contendría esa jurisprudencia que se denuncia infringida: las sentencias 754/2005, de 21 de octubre , 88/2011, de 16 de febrero , y 48/2012, de 21 de febrero .

Ni en el encabezamiento del motivo, ni en su desarrollo, se menciona la norma jurídica infringida.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

4. Desestimación del motivo segundo . En primer lugar, hemos de advertir que el motivo está mal planteado porque no especifica la norma jurídica infringida que, en ese caso, debía ser la aplicable al caso, en concreto los arts. 13 y 14.2 LCD , en relación con el concepto de secreto industrial y en la medida en que el *know how* puede merecer esta consideración, a la vista de la jurisprudencia de la sala. Cuando la regla jurídica aplicable no ha sido generada o alumbrada por la jurisprudencia, ordinariamente al extraerla de un principio general del derecho, como podía ser el relativo al enriquecimiento injusto, sino que se basa en una concreta previsión legal, la infracción denunciada debe ir referida a dicho precepto legal. De ahí que en este caso la referencia a la infracción de la jurisprudencia que se afirma está contenida en las sentencias 754/2005, de 21 de octubre , 88/2011, de 16 de febrero , y 48/2012, de 21 de febrero , es insuficiente. La infracción de la jurisprudencia sirve,



una vez identificada la norma jurídica infringida, para justificar el interés casacional, conforme al art. 477.3 LEC . Este defecto de formulación del motivo justificaría su inadmisión, y en este momento su desestimación.

5. Además, el motivo incurre en una petición de principio, pues parte de una consideración previa que no se acomoda a lo declarado por el tribunal de instancia. El motivo presupone que el secreto industrial en que consiste el *know how* cedido en licencia por Pipe a Aceduraflo España coincidía con la invención que fue objeto de una patente americana, cuando esta circunstancia no se ha declarado probada en la sentencia de apelación, de cuya argumentación se desprende lo contrario, esto es, que el *know how* objeto del secreto industrial no coincidía exactamente con lo divulgado por la patente.

Es cierto que la patente supone, respecto de la invención protegida, su divulgación y por ello que deja de ser secreto. Pero también lo es que la patente puede venir complementada con un *know how* , que escapa al objeto de la patente, y que puede facilitar su explotación empresarial.

De este modo, el que la demandada tuviera una patente relacionada con el sistema que empleaba para la reparación de tuberías sin obras, no significa que esta invención absorbiera todo el *know how* de la empresa, y por lo tanto no impide que respecto de lo no divulgado con la patente pudiera subsistir un secreto industrial.

Por lo tanto, por una y otra razón, el motivo debe ser desestimado: no menciona la norma jurídica infringida y además presupone algo que no ha sido declarado por la sentencia recurrida, e incurre así en una petición de principio.

CUARTO. Costas

Desestimados los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, procede imponer a la parte recurrente las costas generadas con cada uno de sus recursos (art. 398.1 LEC).

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Desestimar el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por Aire Corindón Epoxy, S.L. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (sección 5ª) de 17 de diciembre de 2014 (rollo 267/2014), que conoció de la apelación interpuesta contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Zaragoza de 11 de abril de 2014 (juicio ordinario 152/2012), con imposición de las costas del recurso a la parte recurrente. 2.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto por Aire Corindón Epoxy, S.L. contra la reseñada sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (sección 5ª) de 17 de diciembre de 2014 (rollo 267/2014), con imposición de las costas del recurso a la parte recurrente. Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.