



Roj: **SAP M 13457/2011 - ECLI:ES:APM:2011:13457**

Id Cendoj: **28079370282011100278**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **07/10/2011**

Nº de Recurso: **83/2011**

Nº de Resolución: **290/2011**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **GREGORIO PLAZA GONZALEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Madrid, núm. 3, 20-04-2009,  
SAP M 13457/2011**

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 28

MADRID

SENTENCIA: 00290/2011

AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID

SECCIÓN 28

t6

C/ General Martínez Campos nº 27.

Teléfono: 91 4931988/89

Fax: 91 4931996

ROLLO DE APELACION Nº 83/2011.

Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 72/2006.

Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid.

Parte recurrente: TECNOLOGÍA APLICADA, S.A. y MICROTHERM, GmbH

Procurador: D. Felipe Juanas Blanco

Letrado: D. Gabriel Nadal Vallvé

Parte recurrida: D. Moises y TECNIAPLICACIONES CONTROLTHERM, S.A.

Procuradora: D<sup>a</sup> María del Carmen Gómez Garcés

Letrado: D. Juan Carlos Lara Garay

**SENTENCIA Nº 290/2011**

En Madrid, a siete de octubre de dos mil once.

VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Ángel Galgo Peco, D. Gregorio Plaza González y D. Enrique García García los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 72/2006 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Tres de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandante la Sentencia que dictó el Juzgado el día veinte de abril de dos mil nueve.



Han comparecido en esta alzada las demandantes, TECNOLOGÍA APLICADA, S.A. y MICROTHERM, GmbH, representadas por el Procurador de los Tribunales D. Felipe Juanas Blanco y asistidos del Letrado D. Gabriel Nadal Vallvé, así como los demandados, D. Moises y TECNIAPLICACIONES CONTROLTHERM, S.A., representados por la Procuradora de los Tribunales D<sup>a</sup> María del Carmen Gómez Garcés y asistidos del Letrado D. Juan Carlos Lara Garay.

## ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. La parte dispositiva de la Sentencia apelada es del siguiente tenor: "FALLO: Que desestimando totalmente, por apreciación de la excepción de prescripción formulada por la procuradora D<sup>a</sup> María del Carmen Gómez Garcés, en nombre y representación de D. Moises y la entidad mercantil Tecniaplicaciones Controltherm, S.A., la demanda interpuesta por el procurador D. Felipe Juanas Blanco, en nombre y representación de las entidades mercantiles Tecnología Aplicada, S.A. y Microtherm GmbH, debo absolver y absuelvo en la instancia a los demandados de los pedimentos de la misma, todo ello con expresa imposición a la parte demandante de las costas causadas en esta instancia".

SEGUNDO. Contra la anterior Sentencia interpuso recurso de apelación la parte demandante y, evacuado el traslado correspondiente, se presentó escrito de oposición, elevándose los autos a esta Audiencia Provincial, en donde fueron turnados a la presente Sección y, seguidos los trámites legales, se señaló para la correspondiente deliberación, votación y fallo el día seis de octubre de dos mil once.

Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. A través de la demanda interpuesta por TECNOLOGÍA APLICADA, S.A. (en adelante, TECASA) y MICROTHERM, GmbH contra TECNIAPLICACIONES CONTROLTHERM, S.A. (en adelante, TECNITHERM) y D. Moises se ejercitaron acciones, enumeradas como declarativas, siguientes:

1. Que las acciones comerciales de los demandados constituyen actos de **competencia desleal**.
2. El derecho de los demandantes a que los demandados cesen las acciones comerciales y la divulgación y explotación de los **secretos empresariales** sin autorización de TECASA.
3. La prohibición de futuros actos desleales consistentes en la comercialización de productos y en la divulgación y explotación de los **secretos empresariales** de TECASA.
4. La publicación de la sentencia en los medios de comunicación, en especial en los periódicos EL PAIS y LA VANGUARDIA mediante la inserción de un anuncio cuyas dimensiones sean de 9 cm. de alto por 11 cm.
5. La remoción de los efectos producidos hasta el momento de ejecución de sentencia, entre los que se encuentra el diseño de estrategia comercial y **empresarial** similar a la de TECASA, diseño de los productos del tipo TB 97 y la rescisión de contratos suscritos por TECNITHERM con clientes de TECASA.
6. El derecho a ser indemnizado por los daños y perjuicios derivados de la realización de los actos de **competencia desleal**, que se calculará en período de prueba o subsidiariamente en ejecución de sentencia, con inclusión, a costa de los demandados, de la publicación de sentencia en diarios de ámbito nacional y local.
7. La expresa imposición de costas a los demandados.

Se ejercitaron además las siguientes acciones de condena:

- a. A estar y pasar por las anteriores declaraciones.
- b. A cesar las acciones comerciales y la divulgación y explotación en el mercado de **secretos empresariales** sin autorización de TECASA.
- c. A publicar la sentencia en los medios de comunicación, en especial en los periódicos EL PAIS y LA VANGUARDIA, mediante la inserción de un anuncio cuyas dimensiones sean de 9 cm. de alto por 11 cm. De ancho.
- d. A la remoción de efectos producidos hasta el momento de ejecución de sentencia, entre los que se encuentra el diseño de estrategia comercial y **empresarial** similar a la de TECASA, diseño de productos del tipo TB 97 y la rescisión de contratos suscritos por TECNITHERM con clientes de TECASA.
- e. A la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados según lo determinado en el cuerpo de la presente demanda, que se fija provisionalmente en la cantidad de 900.000 euros, de conformidad con lo expuesto



en el Hecho Séptimo de este escrito, así como a la indemnización por el enriquecimiento injusto de los demandados sin perjuicio de que dicha indemnización se determinará definitivamente en periodo de prueba o subsidiariamente en periodo de ejecución de sentencia.

f. Al pago de las costas causadas por su manifiesta temeridad y mala fe.

Los hechos en los que se sustenta la demanda y se funda la actuación desleal son los siguientes:

A. Comercialización del producto TB 97.

D. Moises fue director gerente de TECASA desde noviembre de 1994 hasta noviembre de 2005. También fue miembro del Consejo de Administración desde 1995 hasta el día 29 de junio de 2005 y es socio minoritario con una participación accionarial de un 7,65%. MICROTHERM es socio mayoritario de TECASA, con una participación del 67,10%. El presidente de TECASA es el Sr. C. Julián .

En julio de 2004, durante la revisión de cuentas, MICROTHERM descubrió que D. Moises era miembro del Consejo de Administración de otra sociedad, TECNITHERM. Mediante correo electrónico en las fechas 12, 13 y 22 de julio de 2004 el Sr. Julián solicitó al Sr. Moises algún tipo de explicación, reconociendo éste el cargo que ostentaba.

D. Moises era socio fundador de TECNITHERM, en la que participan otros socios minoritarios de TECASA, siendo administrador la esposa de uno de ellos, D. Ángel Jesús y encontrándose el domicilio social en el domicilio particular de otro, D. Benigno .

En lo sustancial, se alega que TECASA recibió en 1997 el encargo de una compañía española para la fabricación y venta de un termostato de alta temperatura especializado. Se dice en la demanda que MICROTHERM y TECASA desarrollaron el producto y lo denominaron TB 97/450. Dice la demanda que D. Moises recomendó que el producto fuera comercializado por una empresa totalmente española porque consideraba improbable que las ventas prosperaran en el mercado español siendo la compañía vendedora participada por una empresa alemana como socio mayoritario y finalmente, al no existir ninguna oferta de compra efectiva, no se llegó a comercializar el producto.

Añade la demanda que dicho producto fue suministrado por TECNITHERM a otra empresa alemana competidora en el mercado alemán, LIMITOR. Se dice que el Sr. Moises creó una empresa paralela para comercializar el producto desarrollado por MICROTHERM y TECASA, manteniendo oculto este hecho y obligando a los empleados de TECASA a mantener una confidencialidad absoluta.

B. Venta de productos TECNITHERM a LIMITOR desde las oficinas de TECASA.

Se basa este hecho en lo siguiente:

- La copia de un correo electrónico de fecha 14.11.03 en el que el Sr. Horacio , de la empresa LIMITOR, reenvía unas preguntas sobre muestras de productos de una empresa de la India, que el Sr. Moises estaba vendiendo o intentaba vender. (Doc. nº 9 de la demanda).

- Una carta sin fecha del Sr. Moises a LIMITOR en la que envía un catálogo. Tiene el encabezamiento de TECNITHERM y fue redactada, dice la demanda, por D<sup>a</sup> Rosana , empleada de TECASA. (Doc. nº 10, no admitido al pronunciarse el Juzgado sobre la proposición de prueba en la audiencia previa, f. 484).

- Un folleto del producto TB 97 encontrado en los ordenadores de TECASA. (Doc. nº 11)

C. Envío desde TECASA de los productos TECNITHERM

Se basa este hecho en el fax enviado por la empleada de TECASA D<sup>a</sup> Antonieta el día 22.01.02 a la empresa INTER-CEL adjuntando una factura de TECNITHERM. (Doc. nº 12, no admitido al pronunciarse el Juzgado sobre la proposición de prueba en la audiencia previa, f. 484).

D. Utilizar recursos humanos de TECASA

Se dice que el día 30.01.03 el empleado de TECASA D. Torcuato envió un fax con encabezamiento de TECNITHERM. (Doc. nº 13).

El día 22.07.02 la misma persona envió un fax con encabezamiento de TERCNITHERM. (Doc. nº 14).

E. Llevanza desde TECASA de la administración general y financiera de TECNITHERM.

Se basa este hecho en que en los equipos informáticos de TECASA se encontró la hoja de caja de 30.11.04 (Doc. nº 15), Relación de retenciones de IRPF del cuarto trimestre de 2004 (Doc. nº 16) y hoja de vencimiento de proveedores (Doc. nº 17).



Se aporta informe pericial de fecha 21 de febrero de 2005 de D. Carlos Daniel para acreditar la procedencia de los documentos y copia de los discos duros de la sociedad.

F. Aprovechamiento y explotación indebidos de los **secretos** y recursos de TECASA.

Se basa este hecho en que el Sr. Moises tuvo acceso a **secretos** industriales y **empresariales** tales como cartera de clientes, tipos de productos y estrategias de implantación de proyectos de distribución y comercialización. Añade en este extremo que "se confunde a los clientes sobre la auténtica relación del Sr. Moises con TECNITHERM, esperando que los potenciales clientes piquen y creen estar colaborando con el Director Gerente de TECASA" (f.14). No se ofrece mayor explicación.

Hasta aquí se relacionan los hechos en que se sustentan los ilícitos.

Se añade que en una reunión del Sr. Julián con el Sr. Moises de fecha 22 de febrero de 2005 éste propuso la absorción del patrimonio de TECNITHERM por TECASA, valorando el patrimonio a tal efecto, solicitando en fecha 6 de junio de 2005 el Sr. Moises la cantidad de 200.000 euros, lo que no se aceptó.

En la Junta General de accionistas de TECASA de fecha 29 de junio de 2005 se dio cuenta de estas gestiones. El accionista mayoritario MICROTHERM lamenta los actos desleales "que se han descubierto este año" y la postura negativa del consejero Sr. Moises ante los intentos de MICROTHERM de reconciliar la situación.

En fecha 29 de noviembre de 2005 el Sr. Moises fue despedido. En la carta de despido se dice (f. 47) que en fecha 19 de febrero de 2005 el Consejero Delegado de TECASA Sr. Julián "tuvo el conocimiento firme de que usted se dedicaba a gestionar y dirigir desde TECASA otra empresa distinta que usted mismo, junto con otros accionistas habían creado" y contempla a continuación los mismos hechos que luego se reproducen en la presente demanda.

D. Moises interpuso demanda ante la Jurisdicción laboral al objeto de que el despido fuera declarado improcedente. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Social núm. 11 de Madrid (f. 397 y ss.), declaró el despido improcedente, considerando la relación como laboral y constata que el Sr. Moises recibía instrucciones muy concretas del Sr. Julián sobre aspectos de pura gestión ordinaria y considera prescritas las faltas imputadas como causa de despido, teniendo en cuenta las afirmaciones de la propia carta de despido sobre el conocimiento firme de los hechos desde el 19 de febrero de 2005, además, entrando en el fondo, entiende que no se acreditan los hechos en que se sustenta el despido y concretamente sostiene que de los propios hechos descritos no se deduce que el Sr. Moises llevase la administración general y financiera de TECNITHERM desde TECASA.

El recurso de suplicación interpuesto contra dicha sentencia fue desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su sentencia de fecha 30 de enero de 2007 (ff. 403 y ss). Se reiteran las conclusiones alcanzadas por la sentencia recurrida y se considera que la labor del Sr. Moises no entrañaba el ejercicio autónomo de poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y sus funciones directivas se efectuaban de manera subordinada y sin autonomía, "pues había de someterse a instrucciones generales y concretas impartidas por el Sr. Julián, en su calidad de Presidente de TECASA, reduciéndose el área de su propia decisión a materias importantes pero no trascendentes para la vida de la empresa, ya que no podía contratar ni despedir al personal sino únicamente proponerlo, puesto que la firma, y por tanto, la decisión última correspondía al significado Sr. Julián".

Los actos de **competencia desleal** en que se sustenta la demanda son los siguientes:

1. El art. 5 LCD .

Se basa el ilícito en que la actuación de los demandados ha conllevado una inusitada mala fe e incluso podría hablarse de cierta premeditación por parte del Sr. Moises . No se ofrece otra explicación.

2. El art. 6 LCD . Actos de confusión.

Se funda el ilícito en que el Sr. Moises tenía estrecha relación profesional con los clientes de TECASA y MICROTHERM de modo que sus actos confundían a los clientes, quienes al tratar con la persona de Moises creían estar tratando con TECASA y/o MICROTHERM y en realidad negociaban con TECNITHERM. Esta circunstancia no se refleja en ningún hecho concreto, simplemente se enuncia también al referirse a la explotación de **secretos** -apartado que hemos señalado como F) anteriormente-, ni a lo largo del procedimiento se corrobora o relaciona con hecho alguno.

3. El Art. 13 LCD . Violación de **secretos**.

En la relación de hechos de la demanda se alude a la cartera de clientes, tipos de productos y estrategia de implantación, sin mayor concreción.



#### 4. El. Art. 14 LCD . Inducción a la infracción contractual.

Se dice que el Sr. Moises indujo a varios de sus

empleados a infringir deberes contractuales básicos ya que los mismos prestaban servicios para TECNITHERM. Se añade que los empleados adquirirían una información privilegiada utilizada en TECNITHERM. No se especifica a qué concretos empleados se refiere, cuales son las labores que desempeñaban al tiempo para TECNITHERM, ni qué información privilegiada emplearon.

Por último se dice en la demanda que se ejercita la "acción de enriquecimiento injusto" (f. 23). Se dice que se reclama el daño emergente y el lucro cesante producidos a "mi mandante" (se supone que se refiere la demanda a TECASA únicamente) y se fija la reclamación provisionalmente en la cantidad de 900.000 euros, sin perjuicio de su determinación en periodo de prueba "o subsidiariamente en periodo de ejecución de sentencia". No se ofrece explicación de tal petición. Se presentó posteriormente informe pericial (ff. 424 y 425) elaborado por D. Jesús María (PLAN AUDIT, S.L.), en el que se recoge la facturación, en el período 2002-2005, de TECHNITHERM a TECASA (165.037,30 euros), la facturación de TECASA a P.H. INTER CEL (174.088,02 euros), y la facturación de TECASA a TECHNITHERM (27.514,50 euros), sin que pueda explicarse tampoco qué conclusión pretende extraerse con estos datos, especialmente en orden a la reclamación por importe de 900.000 euros que se efectúa en la demanda. Mayor confusión introduce el escrito de conclusiones presentado por la demandante tras la vista, en el que afirma (f. 584) que el beneficio de TECNITHERM ha sido acreditado por el doc. nº 19 del escrito de contestación (f. 252), no por su propia prueba al efecto respecto a una acción indemnizatoria que ejercita, más cuando las conclusiones debían ir referidas al informe pericial de PLAN AUDIT, S.L., que es su informe pericial, ratificado tras la celebración de la vista del juicio, de manera que los beneficios de TECNITHERM en relación al producto TB 97 en el período 1997-2002 son de 1.160.439,57 euros y los beneficios de TECASA en ese período son de 27.616,39 (f. 253), de lo que desprende la demandante, hoy apelante, que la diferencia de ambos conceptos es "aproximadamente" los 900.000 euros que se reclaman. Tal "aproximación" mantiene una desviación de 232.823 euros respecto a la diferencia real, lo que parece una forma poco rigurosa de determinar una indemnización, que más parece fijarse a tanto alzado. En cualquier caso lo que dice son "beneficios" figura en las certificaciones de la firma auditora (ff. 252 y 253) en realidad como "ventas", lo que supone utilizar indistintamente los conceptos con escaso rigor, puesto que la cifra de facturación del producto no equivale a beneficios, por lo que se desconoce de dónde resulta la cantidad reclamada, que en el citado escrito de conclusiones (ya que la demanda no aclaraba la procedencia de dicho importe y remitía al desarrollo del procedimiento o a la fase de ejecución para su fijación definitiva) parece relacionar la demandante con el período (1997-2002), al que se remite para que se aprecie la "aproximación" de su reclamación, período respecto al cual la acción indemnizatoria habría prescrito, por lo que luego se dirá en relación a las particularidades de la prescripción de la acción de indemnización, aunque aquí se entremezclan los conceptos, ya que se alude al enriquecimiento injusto cuando dicha acción solo procede ante la lesión de derechos de exclusiva, sin que se invoque derecho de exclusiva alguno, término que comprende aquellos legalmente reconocidos, que no sabemos en este caso cuáles son.

SEGUNDO. D. Moises y TECNITHERM, en su contestación a la demanda, alegaron la excepción de prescripción, puesto que la actora tuvo cumplido conocimiento de los actos de **competencia desleal** el día 19 de febrero de 2005, siendo interpuesta la demanda el día 21 de febrero de 2006. Se basa dicha alegación en que la demanda reproduce textualmente los hechos mencionados en la carta de despido (f. 47 y ss.) y en la misma se indica que se tuvo "conocimiento firme" de los hechos en la citada fecha. Añade que en la demanda solo figura la entrega de una copia en un disco de seguridad de la información de los ordenadores en fecha 21 de febrero de 2005, pero la información era ya conocida el citado 19 de febrero de 2005 como se indica en la carta de despido firmada por el consejero delegado de TECASA.

Señala la contestación a la demanda que lo que subyace en este asunto es una pelea societaria entre el accionista mayoritario y los accionistas minoritarios, que en su mayor parte participan en el capital de TECNITHERM.

Dicen los demandados que era el Sr. Julián quien daba instrucciones puntuales a D. Moises, que carecía de facultades sociales ejecutivas y no percibía otra cantidad que la derivada de su trabajo. Rechaza que la participación en otra sociedad fuera desconocida, como también los Sres. Julián participaban en otras sociedades. La actora recibió un encargo de la empresa EIKA, perteneciente al Grupo Mondragón, a principios de 1990 y se refiere al documento nº 8 de la demanda sobre el objeto del encargo (documento que después no fue admitido al pronunciarse el Juzgado sobre la proposición de prueba en la audiencia previa, f. 484). Se trataba de un modelo denominado AK3, que al no cumplir las expectativas después de varios años de intentos infructuosos y ser rechazado por EIKA (doc. nº 8 de la contestación, f. 138, relativo a ensayos fallidos constatados por EIKA), ésta dio por finalizada la relación. En 1997 EIKA entró en contacto con TECNITHERM, a la que se efectuó el encargo del desarrollo y fabricación de un termostato de alta temperatura TB 97, desarrollo



que se efectuó con la ayuda técnica y financiera de EIKA. En 1999 TECNITHERM comenzó a suministrar regularmente este termostato a EIKA (Doc. nº 7 de la contestación, f. 136, firmado por Evelio , que fue director de materiales de EIKA Soc. Coop., miembro de la Corporación Mondragón). Acompañan los demandados a su contestación diversos documentos en relación a estos hechos, entre los que se encuentran el contrato suscrito en fecha 11 de julio de 1997 entre TECNITHERM y EIKA, con el objeto de desarrollar el termostato (doc. nº 9 de la contestación, f. 139 y 140), el contrato de arrendamiento de una nave industrial, de fecha 1 de septiembre de 1997 (doc. nº 10 de la contestación, f. 141), a nombre de TECNITHERM, documentos acreditativos de la cuenta y relaciones con EIKA (doc nº 11 de la contestación, ff. 142 a 181), planos y especificaciones técnicas del termostato desarrollado por TECNITHERM (doc. nº 12 de la contestación, ff. 182 y ss.), solicitudes de componentes y presupuestos realizados a terceros (doc. nº 13 de la contestación, ff. 232 y ss.) e informes de EIKA sobre el proceso de fabricación del termostato (doc. nº 15 de la contestación, ff. 358 y ss.) y de homologación (docs. nº 16 y 17 de la contestación, ff. 240 a 250).

La conclusión que expone la contestación a la demanda es que quien desarrolló y comercializó el producto TB 97 es TECNITHERM, y añade que la demanda oculta que TECASA compraba dichos termostatos a TECNITHERM para su comercialización posterior. Así, se aportan documentos acreditativos de dichas operaciones elaborados por la firma auditora AUDILEX (ff. 252 y 253). Añade que las compras se efectuaban también por la filial italiana de MICROTERM (doc. nº 21 de la contestación). De igual modo se presenta a la sociedad LIMITOR como un competidor de MICROTERM, cuando el representante legal de LIMITOR, Sr. Horacio (doc. nº 23, f. 308), señala que LIMITOR es tanto cliente como proveedor de MICROTERM Y TECNITHERM y es proveedor de TECASA. Por otra parte TECNITHERM es libre de vender su producto a cualquier otra empresa.

Respecto a la "venta de productos desde TECASA" el hecho de que en noviembre de 2003 existiera una correspondencia de dos cartas no significa una utilización abusiva de las instalaciones y medios de la actora y la existencia de un folleto del producto se explica en cuanto TECASA compraba dichos productos a TECNITHERM. Por otra parte la empresa polaca PH INTER-CEL compraba el producto TB 97 a TECASA (doc. 24 f. 320).

El supuesto uso de recursos humanos son actos esporádicos de envío de dos faxes en 2002 y 2003, al margen de que los aparatos eran finalmente vendidos por TECASA.

En relación a la llevanza desde TECASA de la administración de TECNITHERM se aportan por la demandante tres simples folios de fechas muy lejanas (2001, 2002 y 2004).

Rechaza por último la pretendida explotación de **secretos**.

Con respecto a la Junta de accionistas de TECASA de 29 de junio de 2005 señala que se puede comprobar la gravedad de la situación económica de la sociedad, indicando el Presidente Sr. Julián la conveniencia de renegociar una quita con el principal acreedor y reducir el capital a cero y ampliarlo en la medida necesaria a fin de restablecer el patrimonio social. Para sacar adelante a TECASA el Sr. Julián ofreció la compra de TECNITHERM, que el Sr. Moises valoró en 1.181.334 euros, y no fue aceptado dicho importe por el Sr. Julián , siendo despedido el Sr. Moises en el mes de noviembre de 2005.

TERCERO. La Sentencia dictada en la primera instancia resultó desestimatoria de la pretensión por considerar que las acciones ejercitadas se encontraban prescritas, ya que la demanda se presentó el día 21 de febrero de 2006 y la demandante conocía los actos de **competencia desleal** en que se sustenta la demanda desde el día 19 de febrero de 2005, como se desprende de la carta de despido de D. Moises acompañada como doc. nº 1 de los de la contestación (ff. 47 a 50), cuyos hechos sirven de base y se reproducen en la demanda.

Frente a dicha sentencia se alza el recurso de apelación interpuesto por TECASA por entender que las conductas conocidas y acreditadas tienen carácter continuado, por lo que el inicio de la prescripción no se produce en el momento de conocimiento de la actuación desleal, "sino a partir del momento en que dicha actuación pudo quedar debidamente acreditada", de manera que el dies a quo debe fijarse a partir del 29 de junio de 2005, fecha de la celebración de la Junta de accionistas de TECASA.

Señala el recurso que a principios de 2005 no tenían más que sospechas. Solamente tras la investigación de los servidores de 21 de febrero de 2005 se empiezan a concretar las sospechas y el 31 de marzo de 2005 se comprometió el Sr. Moises a facilitar una relación del patrimonio de TECNITHERM. Finalmente se convocó la Junta de accionistas de 29 de junio de 2005 con el fin de adoptar los acuerdos pertinentes. Todo el proceso de investigación terminó en junio de 2005, con el cese de D. Moises como miembro del Consejo de Administración y procediéndose a su despido el día 29 de noviembre. Añade que TECNITHERM no se disolvió hasta el mes de noviembre de 2007.

En relación a la interpretación del art. 21 LCD señala el recurso que correspondía a los demandados acreditar que efectivamente fue en fecha 19 de febrero de 2005 cuando los demandantes tuvieron conocimiento cabal



de los actos de **competencia desleal** y de la persona que realizó dichos actos. Añade que para que surja el dies a quo deben aparecer con claridad las actuaciones llevadas a cabo por el Sr. Moises : Ventas a LIMITOR, Ventas del producto desarrollado por los demandantes; Envíos de los productos desde TECASA; Utilizar recursos humanos de TECASA; Llevar la administración general u financiera desde TECASA; Explotar **secretos** y recursos de TECASA. Concluye citando diversas resoluciones en materia de prescripción.

En su escrito de oposición al recurso de apelación, sostienen los apelados que las afirmaciones del recurso se contradicen, como aprecia la sentencia, con el contenido de la carta de despido, en la que constan todas y cada una de las actuaciones que se imputan como actos de **competencia desleal**, hasta el punto de que la demanda es una copia del texto de la carta de despido. Destaca que en la carta consta lo siguiente: "En fecha 19 de febrero de 2005, el Consejero Delegado, Sr. Julián tuvo el conocimiento firme de que usted se dedicaba a gestionar y dirigir desde TECASA, otra empresa distinta que usted mismo, junto con otros accionistas habían creado, y que ha estado operando paralelamente a la nuestra, ." y en la página siguiente, vuelve a insistir en la misma fecha: "Así, de multitud de documentaciones sobre Tecniaplicaciones Controltherm, S.A. que hemos encontrado en las propias oficinas de TECASA el día 19 de febrero hemos constado que usted (.)".

De ello se desprende que no se trata de meras sospechas, sino que es un acto propio de la parte actora. Añade que la jurisdicción laboral ya apreció dicha fecha en relación al despido, señalando que el Consejero Delegado Sr. Julián tuvo conocimiento firme de los hechos cuando menos el 19 de febrero de 2005 y que la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid fue confirmada por la Sala de lo Social de fecha 30 de enero de 2007 .

Señala además que el cómputo del plazo prescriptivo no se supedita al acopio de pruebas necesarias para el ejercicio de la acción, con cita de la Sentencia de esta Sala de fecha 28 de enero de 2008 .

Respecto a que corresponde a la parte demandada acreditar el dies a quo del plazo prescriptivo indican los apelados que consta precisamente acreditado por la carta de despido acompañada a la contestación.

Añade la apelada que lo planteado por la actora frente a la excepción de prescripción fue que aun teniendo conocimiento de los hechos el día 19 de febrero de 2005, era necesario preparar el material probatorio para despedir al Sr. Moises , y que la demanda no se pudo presentar el día 19 de febrero de 2006 porque era sábado (extremo injustificable porque dicho día era domingo y la demanda se presenta en martes día 21). Concluye destacando que los actos concretos en que se sustenta la demanda se refieren a fechas que conducen igualmente a la prescripción: Venta de productos desde TECASA, documento de fecha 14 de noviembre de 2003; Envío desde TECASA de los productos TECNITHERM de fecha 22 de enero de 2002; Utilizar recursos humanos los días 22 de julio de 2002 y 30 de enero de 2003; Llevar desde TECASA la administración general y financiera de TECNITHERM, documentos de fecha 30 de noviembre de 2004, relación fiscal del cuarto trimestre de 2004 y hoja de vencimiento de proveedores de 2001. Añade que a pesar de las afirmaciones de la demanda sobre una cantidad ingente de documentos no existen otros documentos que justifiquen los supuestos actos desleales.

CUARTO. El art. 21 LCD -nos referimos siempre a la redacción de los preceptos anterior a la reforma operada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre - establecía que las acciones de **competencia desleal** prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de **competencia desleal**; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la realización del acto. Se trata por lo tanto de un doble régimen de prescripción que opera de manera autónoma, de modo que basta que se verifiquen los presupuestos de cualquiera de los plazos para que las acciones se entiendan prescritas. La reforma de la Ley a la que nos hemos referido introduce una modificación en cuanto se refiere a la determinación del dies a quo del plazo trienal, en cuanto la mención al momento de la realización del acto se sustituye por el de finalización de la conducta ilícita. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2010 , en la aplicación de la Ley 3/1.991 la jurisprudencia ha distinguido, a efectos de la prescripción, entre actos plurales, cada uno de los cuales realiza el tipo desleal, y actos únicos pero continuados.

En relación a las infracciones plurales y repetidas en el tiempo la Sentencia de 23 de noviembre de 2.007 , respecto del comportamiento desleal consistente en la comercialización de productos con signos susceptibles de generar confusión entre los consumidores sobre el origen **empresarial**, negó la prescripción de " la acción de cesación cuando se trata... de una serie intermitente de actos", ya que "el de prescripción comienza a contarse de nuevo tras cada repetición del acto... ". Es decir, en este tipo de supuestos, cada acto de **competencia desleal** da pie a una nueva acción de **competencia desleal**, sometida a un plazo de prescripción propio, diferente de aquel al que están sometidas las acciones que pudieran haber nacido de actos anteriores.

En lo que respecta a los actos continuados, la Sentencia de 16 de junio de 2.000 , en relación con la apertura de una oficina de farmacia sin respetar los horarios señalados por el ente colegial, destaca que "no puede



olvidarse que la acción ejercitada se basa en una actuación continuada de la demandada persistente al tiempo de interponerse la demanda; no se trata, por tanto,... de un supuesto de actuación consumada y agotada cuyos efectos se prolongan en el tiempo, sino de un actuar presente, por lo que, en aras del principio restrictivo con que ha de aplicarse el instituto de la prescripción, ha de entenderse ejercitada dentro de cualquiera de los plazos del artículo 21 de la Ley 3/1.991 ".

Por último la citada Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2010 recuerda una excepción en la aplicación del artículo 21 de la Ley 3/1.991 referida a las acciones previstas en los ordinales quinto y sexto del artículo 18 de la misma -ambos preceptos en su redacción anterior a la reforma operada por la Ley 29/2009 -, es decir, a las acciones de resarcimiento de daños y perjuicios y de enriquecimiento injusto, pues la Sentencia de 29 de diciembre de 2.006 apuntó la necesidad, por una cierta coherencia con el régimen establecido para la propiedad industrial, de limitar su alcance a los producidos en el año anterior o en los tres años anteriores, según las hipótesis del artículo 21 .

En nuestra Sentencia de 28 de enero de 2008 consideramos un acto de captación de un cliente como acto instantáneo, que no tiene continuidad, en tanto que ilícito concurrencial, en el posterior desarrollo de la relación comercial, cuyo conocimiento es determinante para la fijación del dies a quo. Se trataría en definitiva de una actuación consumada cuyos efectos perduran en el tiempo.

Sentadas estas diferencias a efectos prescriptivos entre actos repetidos, actos continuados y actos consumados cuyos efectos se prolongan en el tiempo, hemos de recordar, como hacíamos en la citada Sentencia, que el inicio del cómputo del plazo prescriptivo no puede supeditarse al acopio de las pruebas necesarias para que la acción ejercitada tenga garantías de éxito. Constatado el hecho que determina el hipotético ilícito concurrencial, las actuaciones destinadas a preparar futuras acciones de manera que pueda acreditarse convenientemente ese hecho ante los tribunales no afectan al inicio del plazo prescriptivo.

Hay que tener en cuenta que el ilícito debe referirse a actos concretos, de manera que el conocimiento de los actos, no su valoración o su calificación, es lo que resulta relevante a efecto de efectuar el cómputo del plazo prescriptivo. Si comprobamos los términos de la carta de despido, podemos apreciar que los hechos que constan en la misma se reproducen literalmente en la demanda, es decir, se trata de los hechos que hemos relacionado en los apartados B) a E), ambos inclusive: Venta de productos de TECNITHERM a LIMITOR; Envío desde TECASA de los productos TECNITHERM; Utilizar recursos humanos de TECASA y Llevanza desde TECASA de la administración general y financiera de TECNITHERM.

A través de una formulación general como "utilizar recursos humanos" o "llevanza de la administración" no es posible convertir hechos concretos y determinados en actos continuados vagos e imprecisos que no quedan acreditados y ni siquiera se alegan, sin que el ilícito se sustente en otro hecho que los relacionados. Es decir, una cosa son los hechos concretos en los que se sustenta el ilícito, relevantes para el cómputo del plazo prescriptivo, y otra la calificación que otorgue la parte a esos hechos. Así, el envío de dos faxes los días 22.07.02 y 30.01.03 es el hecho de que se tiene conocimiento, que la parte califica como "utilización de recursos humanos". Son esos hechos a los que debemos atender en relación a los presupuestos de la prescripción contemplados en el art. 21 LCD , no a su calificación.

Es evidente que los hechos relacionados en los apartados B) a E) son una reproducción de aquellos que se describen en la carta de despido, en la que la propia demandante TECASA (y este conocimiento es extensivo a MICROTHERM en cuanto es la mercantil que controla TECASA) afirma que: "En fecha 19 de febrero de 2005, el Consejero Delegado Sr. Julián tuvo el conocimiento firme de que usted se dedicaba a gestionar y dirigir desde TECASA, otra empresa distinta que usted mismo, junto con otros accionistas habían creado (.)" y los hechos que se describen en la propia carta de despido, se encabezan del siguiente modo: "Así, de la multitud de documentación sobre Tecniaplicaciones Controltherm, S.A. que hemos encontrado en las propias oficinas de TECASA el día 19 de febrero, hemos constatado que usted: (.)".

Al margen de que la ingente documentación se ve reducida a muy pocos documentos que sirven de base a la supuesta infracción, y la particular calificación que de los hechos a los que se refieren los documentos efectúa la parte, como la referida "utilización de recursos humanos", consistente en el envío de dos faxes, es evidente que en fecha 19 de febrero de 2005 se tiene constancia de los hechos en los que se sustenta el ilícito, hasta el punto de que la demanda reproduce la carta de despido, y se conoce también a quién se atribuyen esos hechos. Es esta una afirmación clara, precisa y concluyente que acredita dicho conocimiento y que se refiere a hechos concretos, de forma que el inicio del cómputo del plazo prescriptivo debe referirse a esa fecha, resultando convenientemente acreditada por los apelados, en cuanto se desprende de la carta de despido que acompañaron a su contestación. No hay otros hechos distintos a los detallados que permitan establecer otro dies a quo, que en todo caso afectaría a esos otros hipotéticos hechos, no a los relatados, para los que es de aplicación la citada fecha de 19 de febrero de 2005.





Por lo que se refiere al cómputo de plazos sustantivos, hemos de añadir la inaplicación a los mismos de los preceptos establecidos para el cómputo de plazos procesales. De este modo, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 22 de enero de 2009 tiene declarado lo siguiente:

" [...] sobre la aplicación al supuesto de autos de la normativa procesal sobre cómputo de plazos, concretamente la posibilidad prevista en el artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de presentar escritos (demanda en este caso) hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, no cabe sino ratificar la solución alcanzada en la instancia a la luz de la evidente diferenciación existente entre los plazos civiles, cuyo cómputo debe efectuarse conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Código Civil (para los plazos fijados por meses, como es el caso ahora controvertido, se computarán de fecha a fecha, sin excluir en ningún caso los inhábiles), de los procesales, los que atañen al tracto de esta naturaleza, los únicos para los que resulta aplicable la especialidad prevista en el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -que tras remitirse con carácter general al artículo 5 del Código Civil dispone que en los plazos señalados por días quedan excluidos los inhábiles y si el último día de plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente-, así como la previsión contenida en el artículo 135.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, el que ahora invoca el recurrente. En este sentido, recordaba la Sentencia de 1 de febrero de 1982, con cita de otras muchas, la jurisprudencia de esta Sala que, distinguiendo entre términos o plazos sustantivos y procesales, tiene declarado que sólo ofrecen carácter procesal los que tengan su origen o punto de partida en una actuación de igual clase (notificación, citación, emplazamiento o requerimiento), pero no cuando se asigna el plazo para el ejercicio de una acción, como es el presente caso."

Por otro lado, la interrupción del plazo prescriptivo no fue una cuestión objeto de controversia. Como señala la parte apelada en su escrito de oposición, los motivos esgrimidos frente a la alegación de prescripción en la audiencia previa celebrada en fecha 19 de febrero de 2007 fueron dos. El primero es que hasta que no hubo pruebas fehacientes no se pudo preparar el despido y la demanda de **competencia desleal** (11:06 de la grabación). El segundo es que el 19 de febrero de 2006 era sábado (en realidad, como también señala la parte apelada, era domingo, y la demanda fue presentada el martes 21 de febrero de 2006).

No obstante, para despejar cualquier duda sobre un supuesto acto interruptivo, hemos de reseñar los presupuestos establecidos para su eficacia. En materia de **competencia desleal**, la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 2006, reiteró la reiterada doctrina relativa a este aspecto: "[...] para poder tomar en cuenta la interrupción de la prescripción no basta la existencia de una voluntad contraria a ésta, sino que es preciso indicar qué actos concretos, con carácter recepticio, se dirigieron a la otra parte haciéndole saber tal voluntad, sin que conste, en el caso, cuáles fueron las reclamaciones y requerimientos aludidos, y por otro lado no se puede valorar como acto interruptivo el de la solicitud de requerimiento a la demandada para que retirara todo vestigio del anagrama 'HR' ". Se requiere por lo tanto un acto dirigido expresamente al supuesto infractor en el que se muestre de manera inequívoca la voluntad de ejercitar el derecho, sin que otro tipo de actuaciones, como las comunicaciones de despido, tengan eficacia interruptiva en relación a las acciones de **competencia desleal**. El despido constituye un acto extintivo de la relación laboral, de manera que no es apto para provocar la eficacia interruptiva de la prescripción de acciones de **competencia desleal**, por mucho que se relacionen los hechos del despido con los que luego sustentan la acción ejercitada, como ya señalamos en nuestra sentencia de 28 de enero de 2008. Es precisa pues una intimación expresa en relación al ejercicio de acciones de **competencia desleal**, no la alegación de actos que, como **competencia desleal** frente al empleador en relación a las normas que se refieren al personal de alta dirección y al Estatuto de los Trabajadores, justifiquen el despido por transgresión de la buena fe contractual, pues dicha intimación tiene un alcance bien distinto -el de la relación laboral- al de los derechos que se ejercitan en el presente procedimiento.

En definitiva, la demanda se interpuso transcurrido el plazo de un año previsto en el art. 21 LCD, de conformidad con el cómputo de fecha a fecha establecido en el art. 5 Cc. para los plazos fijados por años, sin exclusión de días inhábiles. Por esta razón las acciones que se refieren a los hechos que hemos mencionado deben entenderse prescritas.

QUINTO. Hemos dejado al margen de lo expuesto en orden a la prescripción los hechos que señalábamos como los apartados A) y F), es decir, la comercialización del producto TB 97 y el aprovechamiento y explotación indebidos de los **secretos** y recursos de TECASA.

Por cuanto se refiere a la comercialización del producto TB 97 hemos de señalar previamente que en la demanda se relatan estos hechos a modo de preámbulo, en el apartado 2.2 (titulado "la relación entre MICROTHERM y Moises como accionistas de TECASA") de los antecedentes, Hecho Segundo (f. 5), mientras que los hechos que se imputan a los demandados son los que se relacionan posteriormente en el Hecho Tercero (titulado "La actuación de los demandados"). Suele ser frecuente en las demandas de **competencia desleal** crear una nebulosa sobre los hechos que se lanza a modo de spray sobre los preceptos de la Ley de **Competencia Desleal** que luego se invocan, ello sin precisar qué hechos concretos se atribuyen a cada tipo



de ilícito, para ver si de esa relación de hechos algo se tiñe de ilicitud. Esto puede dar lugar a una inadmisión de la demanda por el tribunal, que acabe seleccionando qué hechos pueden ser relevantes y aplicándolos a los tipos mencionados en la fundamentación jurídica que puedan tener alguna relación.

La Ley se articula a través de determinados tipos de ilícito, destacando su Exposición de Motivos que se ha tratado de efectuar tipificaciones muy restrictivas. Es por ello imprescindible una rigurosa precisión de los hechos, su imputación y su inclusión en alguno de los referidos tipos legales, sin que la falta de precisión o concreción pueda dar lugar a que sea el tribunal quien la complete. Estas razones determinan que, ante la falta de esa precisión requerida, la demanda deba ser desestimada. Bastaría pues esta circunstancia para desestimar igualmente el recurso.

La situación se agrava cuando, como en el caso que nos ocupa, se alega por la parte demandada la prescripción de las acciones ejercitadas. Como hemos visto el Tribunal Supremo considera que los actos de comercialización de productos constituyen una serie de actos repetidos (Sentencia de 23 de noviembre de 2007, antes citada) a los efectos de determinar el dies a quo del cómputo del plazo prescriptivo. Lo cierto es que, ni se precisa el hecho concreto que se asocia a un determinado tipo de ilícito, ni hay constancia alguna del período al que se refieren los supuestos actos de comercialización. La referida carta de despido es clara en cuanto al conocimiento de la comercialización del producto, que se menciona expresamente, de la persona a quien se imputa dicha comercialización, y de la fecha en la que se tiene conocimiento firme de ese hecho (y del resto que relaciona), que fija el día 19 de febrero de 2005. Solo los actos de comercialización posteriores podrían ser objeto de conocimiento, en cuanto las acciones derivadas de estos hechos no habrían prescrito. En la demanda (y es donde deben figurar con precisión los hechos que se imputan y las fechas o el período en el que se realizan) nada se precisa al respecto. Teniendo en cuenta que la demanda viene a reproducir los hechos que se constatan en la carta de despido, en los que se sustenta la supuesta actuación desleal, esto debería igualmente dar lugar a apreciar la prescripción en relación a los actos de comercialización.

En último término, -y agotamos la fundamentación a fin de que, a pesar de la falta de precisión habitual en este tipo de demandas, que debería dar lugar a su directa desestimación, no se acabe reprochando al tribunal (obligado a integrar la demanda para analizar el objeto de la controversia) que se genera indefensión- tampoco resulta acreditado el supuesto ilícito concurrencial.

Es preciso advertir en primer lugar que la existencia misma de una empresa constituida por el codemandado no constituye ilícito alguno si no concurren las específicas circunstancias que pueden motivar la deslealtad contempladas en la Ley de **Competencia Desleal**. Por ello no puede identificarse el conflicto de intereses que en el ámbito societario pueda concurrir y sus consecuencias para los administradores -actual art. 224.2 LSC - con el ilícito concurrencial. La constitución de una nueva empresa no es una circunstancia que por sí sola resulte contraria a la buena fe objetiva exigible en el tráfico mercantil, por lo que no es determinante a efectos de la declaración de deslealtad, ya que no altera el objeto de protección legal.

La demanda se sustenta en la fabricación y comercialización de un termostato, denominado abreviadamente TB 97, por parte de TECNITHERM, termostato que habían desarrollado TECASA y MICROTHERM. En la demanda se dice que TECASA recibió en 1997 el encargo de una compañía española para la fabricación y venta de un termostato de alta temperatura especializado. No se dice que compañía era esa, aunque luego no se ha puesto en duda que se trataba de EIKA, compañía perteneciente al Grupo Mondragón. Sin embargo, lo que resulta de la declaración de D. Evelio (12:24, citamos la referencia horaria de la grabación), entonces Director de Materiales de EIKA, es que fue a principios de los años noventa cuando EIKA entró en contacto con MICROTHERM para la adquisición de termostatos cerámicos de alta temperatura, que denominaron AK3 (o A3K) y después de varios años de infructuosos intentos MICROTHERM no fue capaz de fabricar un termostato con las especificaciones requeridas. En el acto de la vista le fue exhibido el documento nº 8 de la contestación (ff. 137 y 138), que reconoce que se trata de un documento de EIKA que muestra que el termostato no cumplía las especificaciones, tras los ensayos realizados. Obsérvese además que se trata de un informe de fecha 24.04.96, por lo que difícilmente se sostiene que TECASA recibiera un encargo en 1997 por parte de EIKA, como afirma la demanda. Dicho documento y la declaración del testigo evidencian que se trataba de un encargo anterior, sobre un distinto termostato y que no cumplió las especificaciones, dándose por finalizada la relación. Expresamente señaló el testigo que estaban defraudados con MICROTHERM y relata el posterior inicio de la relación con TECNITHERM. No solo no se acredita por la demandante que el termostato TB 97 sea el mismo que el AK3, sino que el testigo señala que posteriormente contrataron a TECNITHERM para el desarrollo del termostato que requerían sus especificaciones, y que este desarrollo se realizó con ayuda técnica y financiera de EIKA (se recoge en el doc. núm. 7 de la contestación -f. 136- ratificado por el testigo en el juicio). Estos hechos se corroboran por los documentos acompañados a la contestación relativos a dicha relación, ratificados por el testigo, que se refieren al contrato de colaboración suscrito (f. 139), el contrato de arrendamiento de una nave industrial, de fecha 1 de septiembre de 1997 (doc. nº 10 de la contestación, f. 141),



a nombre de TECNITHERM, documentos acreditativos de la cuenta y relaciones con EIKA (doc. nº 11 de la contestación, ff. 142 a 181), planos y especificaciones técnicas del termostato desarrollado por TECNITHERM (doc. nº 12 de la contestación, ff. 182 y ss.), solicitudes de componentes y presupuestos realizados a terceros (doc. nº 13 de la contestación, ff. 232 y ss.) e informes de EIKA sobre el proceso de fabricación del termostato (doc. nº 15 de la contestación, ff. 358 y ss.) y de homologación (docs. nº 16 y 17 de la contestación, ff. 240 a 250).

El testigo Sr. Horacio , responsable de la empresa alemana LIMITOR, en su declaración (12:41), también distingue el producto AK3 de MICROTHERM, del producto TB 97 de TECNITHERM y, en lo que respecta a las relaciones entre empresas, se ratifica en su escrito aportado como doc. nº 23 de la contestación, f. 308, en cuanto son tanto clientes como proveedores de TECNITHERM y MICROTHERM, y proveedores de TECASA, de manera que LIMITOR también mantiene relaciones comerciales con la propia TECASA.

La justificación que ofrece la demanda para que TECASA dejara de desarrollar y comercializar su supuesto termostato era que D. Moises recomendó que el producto fuera comercializado por una empresa totalmente española porque consideraba improbable que las ventas prosperaran en el mercado español siendo la compañía vendedora participada por una empresa alemana como socio mayoritario. Ya hemos señalado que el presupuesto no es aceptable a tenor de la prueba practicada, en cuanto no es TECASA, sino TECNITHERM quien desarrolló y comercializó el termostato TB 97, pero la justificación que se ofrece no deja de resultar peregrina, pues no se alcanza a comprender qué relación puede tener la participación alemana de TECASA con las ventas del producto, al margen de que nada al respecto se acredite, y carece de sentido que esto pueda motivar, cuando de profesionales se trata, como es el caso de la mercantil MICROTHERM, que controla TECASA, que se abandone la comercialización de un producto.

Más incongruente resulta que se reproche a TECNITHERM y a D. Moises la comercialización de un producto desarrollado por MICROTHERM y TECASA y luego resulte que no solo el producto ha sido desarrollado por TECNITHERM como hemos visto, sino que durante años TECASA ha venido comercializado el termostato TB 97 en cuestión. Así se desprende de la certificación de la firma auditora AUDILEX (doc. nº 20 de la contestación, f. 253), que señala que TECASA ha vendido el termostato TB 97 y en el periodo 9 de enero de 1997 a 9 de enero de 2002 las ventas alcanzaron un importe de 27.619,39 euros, manifestando la sociedad TECASA al auditor que había comprado en su totalidad estas piezas a TECNITHERM. Y según el informe de PLAN AUDIT, S.L. elaborado a instancia de las propias demandantes (f. 425), la facturación de TECNITHERM a TECASA en el periodo 1 de diciembre de 2002 a 31 de diciembre de 2005 relacionada con el producto TB 97 asciende a 165.037,30 euros, facturando a su vez TECASA a la sociedad polaca P. H. INTER CEL por un total de 174.088,02 euros en relación a dicho producto. Es decir, es la propia TECASA quien ha venido comercializando el producto TB 97 que adquiría de TECNITHERM y así ha sucedido a lo largo de todos esos años. Resulta por ello insólito que en 2005 acabe TECASA por sostener que desconocía que TECNITHERM se estaba aprovechando de un producto desarrollado por TECASA y MICROTHERM. Carece de justificación alguna que la sociedad que controla TECASA (MICROTHERM) y su propio Presidente, el Sr. Julián , puedan ignorar los productos que comercializa la sociedad e ignoren también quien es su relevante proveedor, pues no nos encontramos ante operaciones aisladas e insignificantes.

La excusa de que todo se delegaba en el Sr. Moises es inconsistente cuando la propia contabilidad reflejaba aspectos tan relevantes que el mismo Presidente de una sociedad no puede ignorar salvo que se presuma una total dejación de sus propias responsabilidades hasta el punto de ignorar qué está comercializando la sociedad. Es más, en la jurisdicción laboral, que calificó el despido del Sr. Moises como improcedente, se rechazó incluso que la relación laboral fuera de carácter especial de alta dirección y en la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 11 de Madrid (ff. 397 y ss) se dijo (FJ Tercero): "En el presente caso, y según se deduce de los hechos probados 11 a 14, se constata que el actor recibía instrucciones muy concretas del Sr. Julián , Presidente de la Compañía, sobre aspectos de pura gestión ordinaria, como la selección de un vendedor, así como otros extremos allí relacionados, ejercitando, en realidad, funciones de Gerente.". Dicha sentencia fue recurrida en suplicación y resultó desestimado el recurso por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (ff. 403 y ss) que en su sentencia de 30 de enero de 2007 señala (Fundamento Único, motivo quinto) que la relación era laboral desde la contratación del Sr. Moises como Director en 1994 y que siempre ha desempeñado las mismas funciones directivas como Director General, caracterizadas por las notas de toda relación laboral. Rechaza también que la relación pueda ser considerada de carácter especial de alta dirección, pues no se ejercitaban se manera autónoma poderes inherentes a la titularidad jurídica de la empresa y sus funciones directivas se desarrollaban de manera subordinada, sin autonomía y sometidas a "instrucciones generales y concretas impartidas por el Sr. Julián , en su calidad de Presidente de la mercantil TECNOLOGÍA APLICADA, S.A.".



En definitiva, ni el producto fue desarrollado por TECASA o MICROTHERM, sino por TECNITHERM, ni podían aquellas ignorar que venían adquiriendo y comercializando dicho producto durante años, de manera que resulta incongruente que en 2005 afirmen que TECNITHERM se estaba aprovechando de "su" producto.

Más sorprendente resulta la relación de los acontecimientos, pues teniendo TECASA constancia firme en febrero de 2005 de una actuación que supuestamente transgredía deberes contractuales básicos, no se despidió al Sr. Moises hasta el 29 de noviembre de 2005. Hasta el punto de que, al margen de que la sentencia dictada por la jurisdicción laboral declarando el despido improcedente entrase en el fondo de los motivos alegados como causa de despido, se apreció también en dicha resolución que el 29 de noviembre de 2005 ya había prescrito la facultad de la empresa para imponer sanciones.

SEXO. Se basa el pretendido aprovechamiento y explotación de **secretos** y recursos en que el Sr. Moises tuvo acceso a **secretos** industriales y **empresariales** tales como cartera de clientes, tipos de productos y estrategias de implantación de proyectos de distribución y comercialización. Al margen de los extremos ya expuestos, parece relacionarse este hecho con la supuesta vulneración del art. 13 LCD. Destaca, por un lado, la falta de precisión del hecho que se pretende imputar, pues se refiere a un genérico acceso a cartera de clientes, tipos de productos o estrategia, sin concretar en qué hechos concretos se pretenden atribuir al codemandado. Tal y como se construye la demanda parece que sobre los mismos hechos se pretende desplegar un catálogo de ilícitos sin precisión, ya que cada uno debe tener presupuestos distintos. Esto nos conduce de nuevo a la posibilidad de apreciar la prescripción, puesto que se vuelve una y otra vez sobre los mismos hechos.

En segundo lugar el concepto de **secreto** se emplea de manera inapropiada. Como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2006 "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, aún cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador.". Ni la cartera de clientes puede considerarse **secreto**, ni su conocimiento, o el conocimiento de los productos o estrategias de la empresa determinan ilícito alguno. Tampoco consta de qué estrategia se ha aprovechado el demandado, fuera del ya examinado desarrollo del producto TB 97, que es un producto propio de TECNITHERM.

Y tampoco estos hechos serían subsumibles en el art. 13 LCD, ni vulnerarían por otra parte el art. 5 LCD, pues ya establecía la citada Sentencia que: "el hecho de haber utilizado los conocimientos adquiridos desde el puesto de Director Comercial, la política de precios descrita, y los comportamientos que se señalan en la Sentencia no pueden ser subsumidos en la cláusula general del artículo 5º LCD, y desde este punto de vista, sin perjuicio de lo que quepa concluir del examen de cada una de las conductas tipificadas en relación con la respectiva norma de tipificación, la aplicación del artículo 5º LCD solo podría basarse en los límites éticos generales, que se reconducen a los buenos usos y prácticas mercantiles, pero que no afectan a la estructura competitiva ni al normal funcionamiento del mercado, lo que no es suficiente para considerar que se ha producido una **competencia desleal**, y habrá de estarse, en su caso, a las conductas tipificadas en concreto."

SEPTIMO. Se hace mención en la demanda a dos tipos de ilícito que se quedan en el mero enunciado. El primero es el relativo a los actos de confusión del art. 6 LCD. Se funda el ilícito en que el Sr. Moises tenía estrecha relación profesional con los clientes de TECASA y MICROTHERM de modo que sus actos confundían a los clientes quienes al tratar con la persona de Moises creían estar tratando con TECASA y/o MICROTHERM y en realidad negociaban con TECNITHERM. Esta circunstancia no se refleja en ningún hecho concreto, simplemente se enuncia también al referirse a la explotación de **secretos** - apartado que hemos señalado como F) anteriormente-, ni a lo largo del procedimiento se corrobora o relaciona con hecho alguno, como ya señalamos. Es más, resulta paradójico que quien comercializa el producto TB 97 sea la propia TECASA, por lo que no se alcanza a comprender a qué clientes se ha confundido, cuando por otra parte nos encontramos ante un sector muy especializado. Basta remitirnos a la declaración del Sr. Horacio para comprobar que difícilmente puede haber confusión alguna. El prototipo de consumidor tiene su origen en la jurisprudencia del TJCE relativa al Derecho de la **Competencia Desleal**. En su Sentencia de 16 de julio de 1998 (caso "Gut Springheide GMBH y Rudolf Tusky contra Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt") se parte de un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Estos criterios se trasladan al Derecho de marcas en la Sentencia de 22 de junio de 1999 (caso "Lloyd Schuhfabrik Meyer Co. GMBH contra Klijsen Handel BV") con una importante matización (26), en cuanto el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada. En el caso que nos ocupa nos encontramos ante productos muy específicos y clientes altamente especializados. En todo caso la falta de precisión de los hechos en relación a este aspecto bastaría para rechazar el ilícito.

Otro tanto sucede con la mención del art. 14 LCD, que parece convertirse de nuevo en una cita de tipos legales sobre los mismos hechos, de manera que se deben reproducir aquí las observaciones que hemos realizado



relativas a la prescripción y la falta de concreción de los hechos, en cuanto no se mencionan los trabajadores concretos, las infracciones concretas o la "información privilegiada" de que pudieran disponer, puesto que la utilización de las propias habilidades, conocimientos o capacidades de los trabajadores adquiridos en un determinado empleo no son aptas para constituir ilícito concurrencial alguno. Lo cierto es que ni siquiera se acredita la supuesta inducción, al margen de que el art. 14 se construye sobre tipos que requieren elementos adicionales para efectuar el reproche de deslealtad.

OCTAVO. Visto lo expuesto el recurso debe ser desestimado, con imposición de las costas de esta alzada a la parte recurrente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 LEC .

#### **FALLAMOS**

DESESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por TECNOLOGÍA APLICADA, S.A. y MICROTHERM GmbH contra la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. Tres de Madrid en el proceso del que dimanán las actuaciones y cuya parte dispositiva se transcribe en los antecedentes, con imposición a la parte recurrente de las costas derivadas del recurso.

Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.

Así, por ésta nuestra sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACION.- Dada y pronunciada fué la anterior Sentencia por los Ilmos. Sres. Magistrados que la firman y leída por el/la Ilmo. Magistrado Ponente en el mismo día de su fecha, de lo que yo el/la Secretario certifico.