



Roj: **SAP M 11927/2014 - ECLI:ES:APM:2014:11927**

Id Cendoj: **28079370282014100200**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Madrid**

Sección: **28**

Fecha: **05/05/2014**

Nº de Recurso: **739/2012**

Nº de Resolución: **142/2014**

Procedimiento: **Recurso de Apelación**

Ponente: **PEDRO MARIA GOMEZ SANCHEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Recurso de Apelación 739/2012

O. Judicial Origen: Juzgado de lo Mercantil nº 07 de Madrid

Autos de Procedimiento Ordinario 1165/2007

Apelante: HIDRAULICA CONSTRUCCION Y CONSERVACION, S.A.

PROCURADOR D./Dña. ANTONIO RAFAEL RODRIGUEZ MUÑOZ

Apelado: D./Dña. Juan Miguel y otros 3

PROCURADOR D./Dña. GABRIEL MARIA DE DIEGO QUEVEDO

SENTENCIA nº 142/2014

ILMOS. SRS. MAGISTRADOS

D. ENRIQUE GARCÍA GARCÍA

D. ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ

D. PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ

En Madrid, a 5 de mayo de 2014.

La Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, especializada en materia mercantil, integrada por los Ilustrísimos Señores Don ENRIQUE GARCÍA GARCÍA, Don ALBERTO ARRIBAS HERNÁNDEZ y Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ, ha visto el recurso de apelación bajo el número de Rollo 739/2012 interpuesto contra la Sentencia de fecha 24.2.10 dictado en el proceso número 1165/2007 seguido ante el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid .

Han sido partes en el recurso, como apelante, la demandante, siendo apelada la parte demandada, ambas representadas y defendidas por los profesionales más arriba especificados.

Es magistrado ponente Don PEDRO MARÍA GÓMEZ SÁNCHEZ.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Las actuaciones procesales se iniciaron mediante demanda presentada con fecha 29.10.07 por la representación de HIDRAULICA CONSTRUCCION Y CONSERVACION, S.A. contra Juan Miguel y otros 3, en la que, tras exponer los hechos que estimaba de interés y alegar los fundamentos jurídicos que consideraba apoyaban su pretensión, suplicaba que "se dicte sentencia que contenga los siguientes pronunciamientos:

1. Declare como actos de **competencia desleal**, los realizados por BEAVER, MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL HORMIGÓN, S.L. y por D. Marcelino con respecto a mi representada consistentes en:



actos de engaño (artículo 7 LCD) y de aprovechamiento indebidos de la reputación y el esfuerzo ajeno (artículo 12 LC) consistentes en publicitar como propias la experiencia y las tecnologías que le pertenecen a la actora, induciendo además con ello a confusión a los clientes acerca de titularidad y del carácter de dichas experiencias y tecnologías;

Violación de **secretos** (artículo 13 LCD), en cuanto que se han apropiado de **secretos** industriales y comerciales de mi representada.

c) Inducción a la infracción contractual (artículo 14 LCD), en cuanto que han inducido a varios trabajadores de HCC a infringir sus deberes contractuales y a la terminación regular de sus contratos con la intención de explotar **secretos empresariales**.

Declare igualmente como actos de **competencia desleal** los llevados a cabo por el Sr. D. Maximo consistentes en realizar actos de espionaje industrial (artículo 13 LCD) a favor de BEAVER, MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL HORMIGÓN, S.L. y del Sr. Marcelino cuando aún era empleado de HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN, S.A.

Declare igualmente como actos de **competencia desleal** los llevados a cabo por D. Juan Miguel consistentes en cooperar con BEAVER, MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL HORMIGÓN, S.L. y con D. Marcelino trabajando para éstos cuando aún era empleado de HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN, S.A. y transmitiéndoles **secretos** comerciales (artículo 13 LCD) consistentes, en particular, en las ofertas realizadas por mi representada a las empresas SOCOIN y ENDESA en relación con la reparación de las presas de Frieira (SOCOIN) y Ribarroja y Mequinenza (ENDESA), detalladas en el Hecho Cuarto del presente escrito de demanda.

En ejercicio de la acción de cesación prevista en el art. 18.2 LCD , ordene a BEAVER, MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL HORMIGÓN, S.L. y a D. Marcelino cesar inmediatamente en la distribución del folleto publicitario al que se ha hecho referencia en el Hecho Tercero de la presente demanda.

En ejercicio de la acción de rectificación prevista en el artículo 18.4 LCD , ordene a BEAVER MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL HORMIGÓN, S.L. que comunique a todos los destinatarios del folleto publicitario al que se ha hecho referencia en el Hecho Cuarto de la presente demanda que "el folleto publicitario contiene 18 fotografías cuya propiedad corresponde a HCC sin que BEAVER tuviera derecho a utilizarlas y que la tecnología para la limpieza de drenes a través de agua a alta presión y la tecnología de sellado de fisuras por inyección de resinas de elevada viscosidad a alta presión no son tecnologías que haya desarrollado BEAVER sino que lo han sido y son explotadas en exclusiva por HCC por lo que BEAVER no posee las correspondientes tecnologías".

En ejercicio de la acción de cesación, ordene a BEAVER, MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL HORMIGÓN, S.L. y a D. Marcelino que no ofrezca ni celebre ningún contrato ni realice ninguna obra en las que se empleen las tecnologías que corresponden a HCC y que se han descrito en el Hecho Primero del presente escrito de demanda ni a ninguna otra a la que D. Marcelino tuvo acceso como empleado de HCC.

En ejercicio de la acción de cesación prevista en el art. 18.2 LCD , ordene a BEAVER, MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL HORMIGÓN, S.L. y a D. Marcelino que se abstengan de mantener contactos con empleados actuales de HCC.

En el ejercicio de la acción de remoción de los efectos causados por los comportamientos desleales prevista en el art. 18.3 LCD , ordene a los codemandados que devuelvan cualquier documento obrante en su poder en el que se contenga información confidencial de HCC- En ejercicio de la acción de daños y perjuicios prevista en el art. 18.5 LCD condene, solidaria e indistintamente, a BEAVER, MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL HORMIGÓN, S.L., D. Marcelino , D. Maximo y D. Juan Miguel a indemnizar a mi representada por los daños y perjuicios sufridos, que se cifran inicialmente en la cantidad de doscientos sesenta y tres mil novecientos diez euros (263.910 ?) y, subsidiariamente, en ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto, condene a BEAVER, MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL HORMIGÓN, S.L al pago de misma la cantidad de doscientos sesenta y tres mil novecientos diez euros (263.910 ?).

Todo ello con expresa imposición solidaria de las costas a los codemandados, y de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de este escrito".

SEGUNDO.- Tras seguirse el juicio por los trámites correspondientes, el Juzgado Mercantil número 7 de Madrid dictó sentencia con fecha 24.2.10 cuya parte dispositiva es del siguiente tenor : "Que desestimando la demanda interpuesta por Hidráulica Construcción y Conservación, S.A.(HCC), contra Beaver, Mantenimiento Integral del Hormigón, S.L., Don Marcelino , Don Maximo y contra D. Juan Miguel , debo absolver y absuelvo a la parte demandada de las pretensiones deducidas por la actora, imponiéndose las costas causadas a la parte actora".

Notificada dicha resolución a las partes litigantes, por la representación de la demandada se interpuso recurso de apelación que, admitido por el Juzgado y tramitado en legal forma, ha dado lugar a la formación del presente



rollo que se ha seguido con arreglo a los trámites de los de su clase. Señalándose deliberación, votación y fallo el día 30.4.14.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La mercantil HIDRÁULICA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN S.A. (en adelante, HCC) ejerció contra BEAVER MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL HORMIGÓN S.L. (en adelante, BEAVER) y contra Don Marcelino , Don Maximo y Don Juan Miguel diversas acciones de **competencia desleal** (declarativas, cesatorias, de remoción e indemnizatorias) fundadas en la comisión de los ilícitos concurrenciales tipificados en los artículos 7 (actos de engaño) y 12 (explotación de la reputación ajena) por publicitar como propias las experiencias y las tecnologías que pertenecen a la demandante, induciendo con ello a confusión a los clientes sobre la titularidad y el carácter de dichas experiencias y tecnologías; 13 (violación de **secretos**) en tanto que se habrían apropiado de **secretos** industriales y comerciales de la demandante; y 14 (inducción a la infracción contractual) en relación con la inducción a trabajadores de la demandante a la infracción de sus deberes contractuales, preceptos todos ellos de la Ley de **Competencia Desleal** cuya numeración y redacción son anteriores a la reforma operada por Ley 29/2009 de 30 de diciembre.

La sentencia de primera instancia desestimó la demanda y, disconforme con dicho pronunciamiento, contra el mismo se alza HCC a través del presente recurso de apelación.

SEGUNDO.- Comparte este tribunal la crítica que la apelante vierte en relación con la ausencia de motivación de la sentencia apelada. Y es que, en efecto, por extenso que sea el texto de dicha resolución, su contenido ha consistido esencialmente, además de en el examen de problemas que no han sido objeto del proceso (cláusula general del Art. 5 L.C.D . relativa al principio de la buena fe concurrencial, captación de clientela, infracción de la Ley General de Publicidad), en una exégesis general sobre las claves que doctrinal y jurisprudencialmente perfilan los distintos tipos previstos en la Ley de **Competencia Desleal**, limitándose, en cuanto a su aplicabilidad al litigio que nos ocupa, a proclamar la inexistencia de los elementos probatorios que justifiquen los reproches de deslealtad vertidos en la demanda, pero todo ello sin entrar en el examen ni en el análisis crítico de la actividad probatoria, ciertamente extensa, desarrollada en el proceso. De ahí que pueda afirmarse, como lo hace la apelante, que la lectura de dicha resolución no permite realmente obtener un conocimiento cabal de los motivos por los que la demanda es desestimada.

Esa falta de motivación determina, de conformidad con el Art. 465-2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la revocación de la resolución y la necesidad de que la Sala examine las cuestiones objeto de la demanda. Considerando, por otra parte, que este mismo tribunal llevó a cabo, en su auto de 8 de mayo de 2009 recaído en relación con la solicitud de medidas cautelares, un extenso análisis del material probatorio, ciertamente voluminoso, que en esa temprana fase del proceso obraba ya incorporado a los autos, seguiremos a continuación la siguiente sistemática: a propósito de cada uno los ilícitos imputados en la demanda, procederemos a una transcripción de las valoraciones realizadas en la referida resolución para, a continuación, examinar en qué medida, en su caso, la actividad probatoria desarrollada ulteriormente en el litigio justifica una alteración de los puntos de vista expuestos en la misma, todos ellos adversos a las pretensiones de la hoy apelante HCC.

TERCERO.- Violación de **secretos**.-

Lo que a este respecto se razonó por esta Sala en el ya referido auto de 8 de mayo de 2009 fue lo siguiente:

"La actora reprocha al demandado don Marcelino , antiguo empleado de la demandante y a la sociedad que ha constituido, la mercantil BEAVER, la explotación de **secretos** industriales ilegítimamente obtenidos o legítimamente con el deber de **secreto**.

Según la demandante dichos **secretos** consisten en: a) una técnica que permite reparar las fisuras de las presas sin necesidad de vaciarlas mediante la inyección de resinas en las fisuras, empleando para ello una bomba de inyección específicamente diseñada por la actora que asegura que las resinas no son arrastradas por el agua, pudiendo limpiarse y ser utilizada varias veces, afirmando también que ha diseñado unas resinas epoxídicas que se fabrican expresamente para ella; y b) una técnica de rehabilitación de drenes (taladros perforados bajo las presas cuya función es evitar una presión excesiva y ascendente sobre la estructura) en presas con agua a alta presión.

El artículo 13 de la Ley de **Competencia Desleal** considera desleal "la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de **secretos** industriales o de cualquier otra especie de **secretos empresariales** a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las



conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14", entre las que se encuentra el espionaje o procedimiento análogo.

Ante la falta de definición legal de **secretos** industriales o **empresariales** podemos entender como tales, aquel conjunto de informaciones o conocimientos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la producción o prestación de un servicio o bien para la organización y financiación de una empresa.

En otros términos, y siguiendo el artículo 39.2 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC; BOE de 24 de enero de 1995), para que la información **empresarial** pueda considerarse **secreto** y sea susceptible de protección es necesario que concurren los siguientes requisitos:

- 1) Que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.
- 2) Que tenga un valor comercial por ser secreta.
- 3) Que haya sido objeto de medidas razonables, atendidas las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla (también, en sentido análogo, artículo 1.7 del Reglamento CEE núm. 556/89, de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de licencia de Know-How).

Precisado lo anterior, de la prueba practicada en la pieza de medidas cautelares no existe la menor duda sobre que ni la técnica de sellado de grietas o fisuras en presas, sin necesidad de vaciarlas, mediante la inyección con bombas de alta presión de resinas epoxídicas ni la limpieza de drenes con agua a alta presión, constituyen un **secreto** industrial pues es una técnica común y ya antigua en las empresas especializadas del sector.

Así, de las pruebas periciales practicadas resulta que desde la década de los 80 se utilizan para la reparación de fisuras en las presas, sin vaciar, resinas epoxídicas de elevada viscosidad que se inyectan a elevadas presiones con máquinas de inyección y así lo afirma tanto el perito don Apolonio (documento nº 7 de los aportados por los demandados en el acto de la vista) como don Florian (documento nº 8 de los aportados por los demandados en el acto de la vista). Además, éste también afirma que la técnica de rehabilitación de drenes mediante agua a alta presión es conocida y aplicada por otras empresas del sector.

Dichas opiniones técnicas están confirmadas por el hecho de que se pueden encontrar en el mercado bombas de inyección de alta presión reutilizables como la Wecab HP-1000 (documento nº 6 de los aportados por los demandados y, concretamente folio 66 vuelto y 67 de la pieza de medidas cautelares) y por distintas comunicaciones aportadas por la parte demandada en las que consta que diversas empresas utilizan para la rehabilitación de drenes la tecnología de agua a presión, entre otras, la empresa "INGENIERÍA Y PLANTAS DE PROCESO, S.L." que afirma que dicha técnica es conocida en el sector y utilizada por la citada empresa lo que no puede quedar desvirtuado, sino que lo confirma, por el hecho de que sea subcontratada para tales trabajos por la actora (folios 241 a 243), en similares términos se pronuncia la entidad BEFESA (folio 244).

Desde luego esta resolución no va a negar que la actora pueda ser titular de algún **secreto** industrial que haga más eficaz, útil o mejore en alguna medida la reparación de fisuras mediante la técnica de inyección de resinas epoxídicas con bombas de alta presión sin necesidad del vaciado de la presa o para la limpieza de drenes con agua a alta presión, pero tras la atenta lectura y estudio de los 71 folios de demanda y de la muy abundante documentación acompañada a la misma, se desconoce en qué consiste exactamente el **secreto** que se dice violado por los demandados, por lo que resulta imposible afirmar, de lo hasta ahora actuado, que los demandados estén explotando algo cuyo contenido se ignora y, en consecuencia, tampoco resulta decisivo el contenido del documento suscrito por el Ingeniero Jefe del Área de Presas del Ministerio de Medio Ambiente (documento nº 7 de la demanda) sobre el desarrollo por la demandante de las técnicas de inyección de resinas a alta presión y limpieza de drenaje con agua a alta presión, pues reiteramos que no consta en qué consisten la concretas técnicas desarrolladas por la actora.

Si como afirmamos la técnica de reparación de fisuras mediante la inyección de resinas a alta presión con bombas de inyección -como la propia utilización de las resinas y de las bombas para su aplicación-, así como la reparación de drenes mediante agua a alta presión, constituyen un técnica conocida y comúnmente aplicada por empresas del sector, la demandante debía haber precisado en qué consiste la concreta técnica o qué elementos de la misma integraban su **secreto**, cuya ilícita explotación imputa a los demandados, pues si se ignora en qué consiste éste no puede imputarse a los demandados que exploten algo cuando se desconoce qué es, teniendo en cuenta que la reparación de fisuras y la rehabilitación de drenes puede efectuarse con la misma técnica que utiliza la actora sin infringir **secreto** alguno.



Es más, la demandante ha efectuado sendas solicitudes de patente para proteger su invención, sin embargo ni siquiera ha acompañado copia de la descripción ni de las reivindicaciones, lo que podía haber ilustrado sobre los concretos aspectos de la bomba de inyección de polímeros a alta presión o del sistema de rehabilitación de drenes, que constituían el **secreto** cuya protección ahora se intenta mediante la concesión de un derecho de exclusiva.

Resulta ocioso señalar que la solicitud de patente nada aporta para la resolución de este litigio, pues la protección que concede no es otra que la señalada en el artículo 59.1 de la Ley de Patentes y para el caso de que sea concedida, esto es, sólo otorga la posibilidad de exigir una indemnización en los términos fijados en el precepto, lo que exige la publicación de la solicitud o la notificación no sólo de la presentación de la solicitud sino también de su contenido, careciendo de fundamento legal la pretensión de ordenar la prohibición de usar la tecnología objeto de las solicitudes de patentes en tanto se resuelven los expedientes de solicitud, como se afirma en el escrito de interposición del recurso de apelación, por el hecho de haberse solicitado una patente, cuyo objeto, como ya hemos indicado, no ha tenido a bien manifestar la parte demandante al limitarse a aportar la instancia de las solicitudes de las patentes (documentos nº 4 y 6 de la demanda) sin acompañar la documentación que se adjuntó a las mismas (descripción, dibujos y reivindicaciones, en lo que aquí interesa).

Por la misma razón es irrelevante que el Parque de Maquinaria del Ministerio de Medio Ambiente reconozca como de la actora el sistema de rehabilitación de drenes por agua a presión inscrito en la Oficina Española de Patentes y Marcas, pues seguimos sin conocer en qué consiste la tecnología para cuya protección se ha solicitado una patente y que, al parecer, integraba el **secreto** industrial cuya violación y explotación se imputa a los demandados (documento nº 5 de la demanda).

En definitiva, no puede valorarse si lo que la actora considera **secreto** industrial tiene algún valor competitivo o es común a las empresas del sector y si dicho **secreto** ha sido o no explotado por los demandados, por lo que de lo hasta ahora actuado no puede afirmarse la concurrencia del requisito de la apariencia de buen derecho respecto del ilícito concurrencial consistente en la explotación de **secretos** el cual fundamenta la medida ahora rechazada, todo ello a pesar del comportamiento ciertamente sospechoso de ilicitud, no constatada, de don Marcelino al ordenar fabricar determinadas piezas de la bomba de inyección, al menos, conforme a los planos depositados por la propia demandante en poder de la empresa "COMERSOND-SER", sin que conste debidamente justificado que fuera el demandado el que aportó para la fabricación otros planos obtenidos ilícitamente de la actora, sin que en sede de medidas cautelares se haya despejado este extremo para lo que hubiera sido fundamental la declaración testifical de don Saturnino, empleado de la citada entidad, cuyas manifestaciones sólo constan a través de lo que dice la demandante que le dijo el citado Sr. Saturnino.

Por otro lado, del dictamen pericial emitido por don Florian resulta que entre la bomba de inyección de la demandante y la diseñada por el demandado don Marcelino existen importantes diferencias y, en todo caso, no consta qué aporta la de la demandante respecto de las existentes en el mercado".

Trasladando estas reflexiones al presente momento procesal en relación con cada uno de los dos elementos de que se trata, tenemos:

1.- Bomba de inyección de polímeros de alta viscosidad.-

Como quiera que al acto del juicio sí acudió para deponer en calidad de testigo Don Saturnino, empleado de COMERSOND-SER cuya ausencia en la fase cautelar fue destacada por la aludida resolución, la apelante HCC ha hecho en su recurso especial hincapié en este medio probatorio, considerando que a través del mismo puede considerarse plenamente acreditado que cuando el 8 de mayo de 2007 el demandado Sr. Marcelino acudió a dicha entidad para encargar la fabricación de una bomba de inyección llevaba consigo y puso a disposición de su interlocutor los planos de dicho artilugio industrial pertenecientes a HCC.

Pues bien, lo primero que debemos de indicar al respecto es que, aun cuando aceptásemos sin reservas -lo que no sucede, como luego veremos- que ésa y no otra es la conclusión probatoria que cabe extraer de dicho testimonio en relación con el hecho en cuestión, seguiría estando pendiente, como premisa, la cuestión de dilucidar si el contenido de los planos que supuestamente entregó al Sr. Marcelino al Sr. Saturnino constituye o no un **secreto** en sentido propio, toda que si la respuesta a este interrogante fuera negativa, el dato de hecho virtualmente acreditado -la entrega de los planos al realizar el encargo- resultaría irrelevante. En otras palabras, si no se hubiera acreditado que la información incorporada a dichos planos se refería a una técnica desconocida de modo general para los círculos concernidos, su posesión y eventual divulgación y explotación por parte del Sr. Marcelino sería una circunstancia incapaz de integrar ninguna de las conductas anticompetitivas definidas por el Art. 13 de la Ley de **Competencia Desleal** por inapreciabilidad del elemento nuclear alrededor del cual giran todas ellas, a saber, el concepto mismo de **secreto empresarial**.



En su recurso, HCC, que admite no ser la única empresa del sector capaz de inyectar polímeros de alta viscosidad a elevada presión, nos dice que sí es la única capaz de hacerlo inyectando "masillas de más de 100.000 centipois (cP) a más de 500 atmósferas (atm)". Naturalmente, la prueba pericial aportada al proceso por la parte demandada, que dejó constancia de que la inyección de polímeros de alta viscosidad a elevada presión constituía una técnica de uso común en el sector, no llegó al extremo de certificar si era o no común alcanzar los referidos valores de viscosidad y presión, pero lo cierto es que la afirmación con arreglo a la cual la máquina ideada por HCC permite inyectar "masillas de más de 100.000 centipois (cP) a más de 500 atmósferas (atm)" es una afirmación enteramente novedosa que se encontraba por completo ausente del escrito de demanda. Dicho de otro modo: HCC, que decidió voluntariamente ocultar en su demanda esas especificaciones técnicas, únicas que serían capaces de atribuir singularidad a su técnica y de fundar eventualmente su consideración de **secreto** industrial, opta por desvelárnoslas ahora con el aparente propósito de poner de relieve la insuficiencia de las pruebas periciales aportadas por la parte demandada, insuficiencia que es imposible apreciar cuando, por no haber asumido la demandante la carga alegatoria de su incumbencia, nunca se pidió de los peritos que dictaminasen sobre si era o no común la técnica de inyectar "masillas de más de 100.000 centipois (cP) a más de 500 atmósferas (atm)". En definitiva, cualquiera que fueren los motivos que impulsaron a HCC a ocultar ese trascendente dato en la fase alegatoria del proceso (ni siquiera parece probable que lo hiciera por recelo hacia su posible divulgación, dado que en la fecha de interposición de la demanda ya había solicitado las patentes correspondientes, solicitudes de las que, no obstante, solo se dignó a brindar al tribunal una hoja carente de especificaciones técnicas), lo cierto es que ni puede tomarse en consideración en esta alzada ese novedoso alegato ni, en consecuencia, resultaba admisible la prueba pericial que se pretendía introducir extemporáneamente con el fin de contrastarlo. Pues, como ya se indicó a la apelante en el auto dictado en el presente rollo el 9 de enero de 2013, "En su demanda, la actora no especificó las características técnicas de sus máquinas sino que se limitó a relatar cuál era el efecto que producían y las ventajas que entrañaban. Ella misma reconoce en su actual recurso que nunca afirmó en la demanda que sea la única empresa del sector capaz de inyectar polímeros de elevada viscosidad a alta presión ni que dicha técnica sea de su invención, sino que lo afirmado fue que ella era la única capaz de hacerlo con masillas tan viscosas, a tanta presión y de manera tan eficaz. Por lo tanto, si lo previsible era que el debate se centrara en la explotación por la parte demandada de unas técnicas conocidas pero haciéndolo con el singular grado de eficiencia que la demandante atribuye a sus máquinas, era obvia la necesidad no ya de probar mediante una pericia tempestivamente aportada sino también de describir, en el plano puramente alegatorio, cuales pudieran ser las específicas características que dotarían a sus máquinas de la capacidad de lograr ese especial grado de rendimiento, pues solo de esa manera resultaría posible contrastar más tarde si el rendimiento equiparable que pudiera estar obteniendo la demandada de sus propios utensilios se estaba alcanzando mediante una réplica de aquellas características especiales o mediante técnicas alternativas".

Con todo, y, aun cuando ya sería innecesario indicarlo, hemos de decir que este tribunal no comparte el punto de vista expresado por el apelante en torno a la valoración de la que es susceptible el testimonio prestado por Don Saturnino , empleado de COMERSOND-SER. A este respecto debemos atender principalmente al contexto en el que dicho testimonio se produce. COMERSOND-SER había recibido una misiva de HCC (folios 1568 y ss.) en la que esta le solicitaba su colaboración en el presente litigio transcribiéndole un buen número de fragmentos del escrito de contestación a la demanda de BEAVER y del Sr. Marcelino , fragmentos a través de los cuales se efectuaban constantes alusiones a la responsabilidad que eventualmente COMERSOND-SER pudiera haber contraído con la propia HCC por utilizar planos de esta que tenía en depósito para fabricar piezas solicitadas por terceros, como en ese momento lo era el Sr. Marcelino , lo que no dejaba de constituir un velado anuncio de la futura exigencia de esas posibles responsabilidades. En respuesta a dicha misiva, COMERSOND-SER proporciona a HCC (folios 1565 y ss.) una versión de los hechos esencialmente coincidente con la que sostiene HCC y con la que más tarde ofrecería el empleado de aquella, Sr. Saturnino , al deponer como testigo. Se trata, a juicio de la Sala, de un escenario dentro del cual la versión ofrecida por COMERSOND-SER/ALMENDROS se nos presenta precisamente como la versión que conviene mantener, concurriendo en dicha entidad un interés objetivo al respecto, y no solo en evitación de eventuales litigios que contra ella pudiera promover HCC sino también en aras al mantenimiento de HCC como cliente. Escenario que consideramos no propicio para garantizar el deseable grado de asepsia procesal y, consiguientemente, de credibilidad de dicho testigo.

Por lo demás, no parece razonable que el Sr. Marcelino hubiera de entregar al Sr. Saturnino , para la fabricación de una pieza, determinados planos provenientes de HCC cuando, siendo COMERSOND-SER proveedor habitual de esta última, dichos planos ya obraban en su poder. Para salvar este previsible obstáculo argumental, HCC hizo alusión a que en el pedido del Sr. Marcelino el cuerpo de bomba se encargó "sin canales" siendo así que en los planos entregados existían canales, y que con ello el Sr. Marcelino mimetizaba una modificación técnica que HCC habría introducido en el cuerpo de bomba en marzo de 2007 y, por lo tanto, con posterioridad al despido del Sr. Marcelino . Sin embargo, no existe evidencia alguna de que esa modificación técnica se



produjera precisamente en un tiempo en el que el Sr. Marcelino , experto en la materia por su condición de ingeniero de caminos, abandonara la estructura **empresarial** de HCC.

Para finalizar este apartado, debemos indicar también que, si no podemos partir de que las técnicas contenidas en dichos planos constituían un **secreto empresarial**, tampoco resultarían reprochables, ex Art. 13 L.C.D ., las conductas atribuidas al codemandado Don Maximo . Pero es que, además, las afirmaciones efectuadas por HCC atribuyendo a dicho señor la facilitación al Sr. Marcelino de los referidos planos (afirmaciones donde lo que predomina es más bien el reproche dirigido a dicho antiguo empleado por su abandono voluntario de la empresa y su posterior pase a la empresa BEAVER) no pasan de constituir meras conjeturas basadas en datos que configuran una hipótesis meramente posible pero nunca una hipótesis contrastada. En particular, cabe preguntarse qué necesidad podría tener el Sr. Marcelino , que prestó sus servicios para HCC como jefe de producción y en calidad de ingeniero de caminos, de que el Sr. Maximo le suministrase de manera subrepticia unos planos a los que cabe razonablemente suponer que él mismo habría tenido pleno acceso durante toda su trayectoria profesional en el seno de HCC. Huelga aclarar, pues, que en tales circunstancias resulta ocioso entrar a valorar si, además, el Sr. Marcelino cometió o no un ilícito de inducción de los contemplados por el Art. 14 L.C.D . en relación con el Sr. Maximo .

2.-Técnica de limpieza de drenes.-

Con respecto a esta técnica, nada ha sucedido en el devenir ulterior del proceso que no se encontrase ya en los elementos valorados por el auto de 8 de mayo de 2009 . Y, acreditado que resulta habitual en el sector la técnica que la apelante califica de "hidráulica", es decir, la limpieza de los drenes mediante la expulsión de agua a presión, ignoramos -pues nada se nos dijo en la demanda- cuáles serían las peculiaridades de la técnica de HCC capaces de conferirle algún grado de singularidad sobre las prácticas de similar naturaleza desarrolladas por otras empresas. En particular, nunca se nos dijo - en este caso ni siquiera en el recurso- cuáles serían los valores de presión a los que HCC expulsa el agua, valores que pudieran ser virtualmente diferentes de los practicados dentro de ese ramo de actividad. El simple hecho de que determinadas entidades, públicas o privadas, se avengan a reconocer que se trata de una técnica singular y propia de HCC no es un hecho que nos permita, por sí mismo, contrastar el fundamento de tal aseveración cuando desconocemos en qué consiste esa técnica o qué valores de presión alcanza y por qué procedimientos. Es más, aun cuando concediéramos que, en efecto, se trata de un verdadero **secreto** industrial que no se encuentra ordinariamente al alcance de otros operadores del mismo sector, se acumularía una segunda incógnita, esta sí completamente insalvable: nunca podríamos llegar a conocer si lo ofertado por BEAVER en relación con servicios de limpieza de drenes (o incluso los propios servicios ya prestados por dicha entidad en el curso de los contratos que ha obtenido) es o no coincidente con la técnica "secreta" de HCC. Y nunca podríamos llegar a conocerlo por la sencilla razón de que ignoramos en qué consiste esta última, déficit de información que impide materialmente la realización de la imprescindible operación comparativa.

CUARTO.- Engaño y aprovechamiento de la reputación ajena (Arts. 7 y 12 de la Ley de **Competencia Desleal**).-

Lo que a este respecto se razonó por esta Sala en el ya referido auto de 8 de mayo de 2009 fue lo siguiente:

"...Dado que lo que la demandante imputa a los demandados es la inclusión en el folleto de fotografías propiedad de la actora, la oferta de tecnologías que constituyen **secreto** industrial de la misma o la similitud de su contenido, no se aprecia que concurra el requisito de la apariencia de buen derecho respecto de los actos de aprovechamiento de la reputación ajena del artículo 12 de la Ley de **Competencia Desleal** , pues dicho ilícito concurrencial recae no sobre las prestaciones sino sobre los signos distintivos (sentencias de esta sección de 28 de junio de 2007 , 12 de junio de 2008 y 19 de diciembre de 2008) y no se alega, por la sencilla razón de que no se utilizan, signos distintivos de la demandante, o similares, en el folleto de la demanda.

En cuanto a los actos de engaño, tampoco puede fundarse en la oferta de la rehabilitación de drenes con agua a alta presión o la reparación de fisuras mediante la inyección de polímeros de elevada viscosidad a alta presión, pues se ha rechazado la apariencia de buen derecho respecto de la explotación de **secretos** industriales ajenos.

La inclusión en el folleto de meras fotografías titularidad de la demandante como resulta de los documentos nº 19 a 46 de la demanda, desde luego, no es lícita pero no es constitutiva de actos desleales de engaño y podrá reprimirse invocando otros derechos y ejercitando otras acciones. En el folleto puede leerse y así se hace constar de forma nítida al principio de su primera página que se trata "de una empresa de nueva creación" por lo que mal puede atribuirse como propias obras ajenas. Además, de la inclusión de las fotografías no cabe deducir que se atribuya la ejecución de obra alguna, pues reflejan vistas de presas, materiales, obras e instalaciones que no permiten vincular a la demandada con la demandante ni tampoco puede verse en la fotografía señalada con el nº 19 empleado alguno de la actora, es más, ni siquiera en la ampliación (documento nº 47 de la demanda) es perceptible el uniforme de los trabajadores.



En definitiva, las fotografías ilustran los servicios que puede prestar la demandada pero no se atribuye la ejecución de ninguna obra que pueda inducir a error sobre la experiencia de la demandada, la cual efectúa como declaración de principios que se trata de una empresa de nueva creación.

Por último, la demandante se refiere a la similitud del folleto de la demandada y el de la demandante -del año 2002- o de su página web, semejanza que no se aprecia tras comparar ambos folletos y página (documentos nº 17, 40 y 50 de la demanda) ni se deduce de la mera similitud de algunas expresiones referidas a compromisos de calidad, con el medio ambiente o con la formación, que constituyen lugar común en este tipo de publicidad. Tampoco por la similitud de los servicios que se ofertan tratándose de empresas del mismo sector y menos aún por el empleo de la expresión "formulaciones epoxídicas acuaestables de diferentes visco-tixotropías" que plagia, según la actora, a la suya de "formulación epoxídica de elevada viscosidad". Desde luego, la palabra epoxídicas no es de uso frecuente pero no parece extraña al sector de reparación de fisuras en presas cuando por ambos peritos y en otros documentos unidos a los autos (folleto de ZBC, concretamente folio 158 de la pieza, por ejemplo) se utiliza el término epoxi o epoxídicas, sin que la mera utilización del sustantivo formulación en lugar de resinas pueda fundar la apariencia de buen derecho de la infracción invocada, cuando no parece tan extraña tal expresión cuando el propio perito Sr. Apolonio alude en su informe a formulados epoxídicos (página 6 del informe al folio 99 de los autos).

En todo caso, aunque se admitiera la similitud de ambos folletos tampoco podría apreciarse la apariencia de buen derecho respecto de los actos de engaño pues este hecho no parece integrar el ilícito tipificado en el artículo 7 de la Ley de **Competencia Desleal** que exige la utilización de indicaciones incorrectas o falsas, la omisión de las verdaderas o cualquier otro tipo de práctica que, por las circunstancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la naturaleza, modo de fabricación o distribución, características, aptitud en el empleo, calidad y cantidad de los productos y en general sobre las ventajas realmente ofrecidas...".

En relación con estos ilícitos, ninguna actividad probatoria nueva se ha desarrollado que no sea coincidente con el material que ya tuvo a la vista la Sala para realizar las precedentes valoraciones, habiéndose limitado HCC en su recurso a reiterar sus puntos de vista al respecto. En particular, considera que la "experiencia" que BEAVER se atribuye a través de su folleto publicitario, en tanto que cualidad del prestador de servicios, constituye también un indicador de la calidad del servicio ofrecido y anunciado y, por lo tanto, una cualidad susceptible de ser normativamente integrada en el ámbito del Art. 7 L.C.D. Ahora bien, aun admitiendo tal planteamiento, debe insistirse en que, anunciándose BEAVER en dichos folletos como empresa de nueva creación, no es materialmente posible que su potencial lector intuya que la fotografías en ellos incluidas (obras desarrolladas en presas no identificadas ni vinculadas a ningún operador en concreto) pretendía indicar la posesión de una experiencia de la que el propio anunciante -BEAVER- reconocía carecer. De ahí que la inclusión de las fotografías solo persiga el propósito de indicar la naturaleza del servicio ofertado y no la posesión de una determinada experiencia pretérita en el desarrollo de esa clase de servicio. Por lo demás, hemos de insistir en que nada hay en el lenguaje del folleto que autorice a intuir vinculaciones de la empresa que se anuncia con HCC ni que propicie, en consecuencia, un resultado parasitario (Art. 12 L.C.D.) respecto de la reputación de esta última.

QUINTO.- Recurso de apelación en relación con el demandado Don Juan Miguel .-

En la demanda iniciadora del presente proceso se solicitó un pronunciamiento por el que se declarase que Don Juan Miguel cooperó con BEAVER y con el Sr. Marcelino de dos maneras: a) cooperando con ellos cuando aún era empleado de HCC, y b) transmitiéndoles las ofertas realizadas por HCC a las empresas SOCOIN y ENDESA en relación con la reparación de las presas de Frieira y Ribarroja, respectivamente, conducta esta que considera constitutiva de un ilícito de violación de **secretos** del Art. 13 L.C.D. Aun cuando la apelante solicita en su recurso una estimación íntegra de la demanda, lo cierto es que no insiste en su argumentación en ninguna de dichas imputaciones como no sea indirectamente y con ocasión de figurar como sujeto pasivo de la actividad inductora que se imputa al Sr. Marcelino en relación con el ilícito de inducción del Art. 14 L.C.D. (pag. 21 del recurso, folio 1.845 de las actuaciones), imputación que, no hace falta aclararlo, solamente incumbiría al Sr. Marcelino en tanto que inductor y no al Sr. Juan Miguel en tanto que virtual inducido. Además, esa referencia indirecta se encuentra focalizada únicamente sobre la conducta de cooperación que hemos definido en el apartado a) anterior y no sobre la de violación de **secretos** del apartado b). Todo lo cual nos sitúa ante un escenario ciertamente impreciso donde no es posible conocer con exactitud si HCC mantiene o no sus originarias pretensiones contra el Sr. Juan Miguel .

Sea como fuere, la única prueba relativa a la primera de dichas conductas (apartado a))se concretaría en un episodio en el cual el Sr. Juan Miguel fue sorprendido adquiriendo en un establecimiento de ferretería indumentaria de trabajo para la empresa BEAVER cuando aún trabajaba para HCC. No incidiremos demasiado en la cuestión relativa al soporte probatorio de este hecho porque el mismo fue declarado probado por la



sentencia recaída en la jurisdicción social. Sin embargo, es la propia sentencia dictada el 5 de noviembre de 2008 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (folios 1.326 y ss.) la que, una vez constatada esa conducta, indica que "lo único que consta es que el actor (se refiere al aquí demandado Sr. Juan Miguel) compró el material lo que, pese a lo que se pretende por la empresa y se afirma en la sentencia, por medio de la adición de una serie de circunstancias no imputadas, no constituye prueba cierta de la conducta desleal causa del despido, ni evidencia el hecho de estar prestando servicios para otra empresa lo que, por cierto, no está vedado, a no ser que se cause un perjuicio real o potencial, por generar intereses contrapuestos entre ambas empleadoras, circunstancia esta última relativa al perjuicio y a los intereses enfrentados de la que no existe acreditación alguna". Por lo tanto, ni esa colaboración ocasional con el Sr. Marcelino constituye un acto de **competencia desleal** atribuible propiamente al Sr. Juan Miguel (es de ver que, formulando tal imputación, la actora nunca la incardinó en precepto alguno de la L.C.D.), ni tampoco puede constituir el basamento de un ilícito de inducción a la infracción contractual atribuible al Sr. Marcelino al no concurrir méritos, de acuerdo con lo razonado en la jurisdicción social, que nos permitan afirmar que la ocasional cooperación protagonizada por el Sr. Juan Miguel constituya la infracción de un deber contractual que quepa conceptuar como "básico", tal y como exige el Art. 14-1 L.C.D., sin que, por lo demás, quepa incardinar tampoco la conducta en el apartado 2 del mismo precepto legal si se tiene en cuenta que, pese a no exigirse aquí una especial cualidad en el deber contractual conculcado, esta conducta de cooperación (compra de indumentaria en una ferretería), a diferencia de la segunda de las que hemos enunciado el comienzo de este ordinal, no perseguiría la difusión o explotación de **secreto** industrial alguno, siendo como es esta finalidad un ingrediente imprescindible del ilícito del Art. 14-2.

Como ya anticipábamos, también se imputó al Sr. Juan Miguel un ilícito concurrencial de violación de **secretos** del Art. 13 L.C.D. al atribuírsele una conducta consistente en transmitir a BEAVER y al Sr. Marcelino las ofertas realizadas por HCC a las empresas SOCOIN y ENDESA en relación con la reparación de las presas de Frieira y Ribarroja. Y también hemos indicado que la apelante no alude en su recurso a esta imputación. En todo caso, varias reflexiones se han de efectuar en relación con esta cuestión:

1.- La base probatoria de dicha imputación se encuentra en la grabación de una conversación mantenida por el Sr. Juan Miguel con un compañero de trabajo, grabación que se encontraría en un archivo hallado en el terminal de telefonía móvil que HCC había puesto a disposición de aquel y cuya posesión recuperó dicha empresa al finalizar la relación laboral, momento en el cual HCC habría accedido al contenido de tal conversación protocolizándola notarialmente (folios 956 y ss., Documento 78 de la demanda). Desde el inicio del proceso la parte demandada invocó que tales pruebas debían ser consideradas ilícitas y no ser tomadas en consideración al haber sido obtenidas con vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad y al **secreto** de las comunicaciones previstos en los apartados 1 y 3 del Art. 18 de la Constitución Española. Todo ello teniendo en cuenta que el Art. 11-1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial priva radicalmente de toda eficacia en el proceso a aquellas pruebas que hayan sido obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales (en ese mismo sentido, los Arts. 283-3 y 287 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Pues bien, como ya puso de relieve este mismo tribunal en sus sentencias de 23 de marzo de 2012 y 11 de marzo de 2013, entre otras, la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 2007, tras situar la cuestión del control del uso del ordenador facilitado al trabajador por el empresario en el marco no del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, sino del 20.3, y precisar que aunque el trabajador tiene derecho al respeto de su intimidad no puede imponer ese respeto cuando utiliza un medio proporcionado por la empresa en contra de las instrucciones establecidas por esta para su uso y al margen de los controles previstos para esa utilización y para garantizar la permanencia del servicio, matiza lo siguiente: "Por ello, lo que debe hacer la empresa de acuerdo con las exigencias de buena fe es establecer previamente las reglas de uso de esos medios -con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales- e informar a los trabajadores de que va existir control y de los medios que han de aplicarse en orden a comprobar la corrección de los usos, así como de las medidas que han de adoptarse en su caso para garantizar la efectiva utilización laboral del medio cuando sea preciso, sin perjuicio de la posible aplicación de otras medidas de carácter preventivo, como la exclusión de determinadas conexiones. De esta manera, si el medio se utiliza para usos privados en contra de estas prohibiciones y con conocimiento de los controles y medidas aplicables, no podrá entenderse que, al realizarse el control, se ha vulnerado "una expectativa razonable de intimidad" en los términos que establecen las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de junio de 1997 (caso Halford) y 3 de abril de 2007 (caso Copland) para valorar la existencia de una lesión del artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos". Más recientemente, el mismo tribunal ha establecido en su sentencia de 6 de octubre de 2011, para la hipótesis inversa, esto es, para el caso de que exista prohibición de uso particular del ordenador, lo siguiente: "En el caso del uso personal de los medios informáticos de la empresa no puede existir un conflicto de derechos cuando hay una prohibición válida. La prohibición determina que ya no exista una situación de tolerancia con el uso personal del ordenador y que tampoco exista lógicamente una "expectativa razonable de confidencialidad". En estas condiciones el trabajador afectado sabe que su acción



de utilizar para fines personales el ordenador no es correcta y sabe también que está utilizando un medio que, al estar lícitamente sometido a la vigilancia de otro, ya no constituye un ámbito protegido para su intimidad. La doctrina científica, habla de los actos de disposición que voluntariamente bajan las barreras de la intimidad o del **secreto**. Una de las formas de bajar las barreras es la utilización de un soporte

2.- En todo caso, no disponemos de la grabación original, circunstancia que ni siquiera nos autoriza a juzgar de la autenticidad de su transcripción, pues no hace falta decir que en dichas condiciones no existen garantías de que lo aportado ante el notario fuera la grabación original, habiéndose vedado al demandado la posibilidad de controvertir este aspecto y de proponer pruebas técnicas tendentes a evidenciar su posible manipulación.

3.- A mayor abundamiento, aun cuando tomásemos en consideración el contenido de dicha conversación tal y como aparece transcrita en el acta notarial, lo cierto es que de su contenido -en su mayor parte impenetrable- no se deduce lo que la apelante pretende deducir. Se habla en ella de plazos para presentar ofertas a ENDESA; de que cuando se mantiene la conversación aún no ha llegado nada de dicha empresa (al parecer, a HCC); se atribuye a un tal Aquilino unas palabras según las cuales "...donde invitase a unos no iba a invitarnos...". Se trata, en suma, de un lenguaje particular que no resulta comprensible para el tribunal en tanto que tercero que no dispone de las claves en torno a las que gira la conversación, de manera que el sentido que HCC nos propone es el resultado de aplicar su propia interpretación acerca del significado y contenido de las referencias efectuadas por los dos interlocutores. En todo caso, aun cuando asumiéramos esa interpretación, nada se podría inferir de ella acerca de una conducta tan concreta como lo es la que se atribuye al Sr. Juan Miguel , a saber: haber transmitido a BEAVER las ofertas que HCC pudiera haber hecho llegar a ENDESA y a SOCOIN con el fin de mejorarlas.

No ha de prosperar, en consecuencia, el recurso de apelación interpuesto por HCC salvo en aquel particular por el que se aprecia en la sentencia apelada la falta de motivación denunciada en dicho recurso.

SEXTO.- Costas.-

La estimación parcial del recurso de apelación, en tanto que se revoca la resolución apelada por falta de motivación, determina que no proceda efectuar expresa imposición de las costas derivadas de esta alzada, a tenor de la regla prevista en el nº 2 del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que prevé que no se condene a las costas del recurso a ninguno de los litigantes en caso de estimación total o parcial del mismo. Deben imponerse, en cambio, a la demandante las costas de la instancia precedente en aplicación del Art. 394-1 de la misma ley .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

En atención a lo expuesto la Sala acuerda:

1.- Estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de HIDRÁULICA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN S.A. contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid que se especifica en los antecedentes fácticos de la presente resolución.

2.- Revocar la resolución apelada por falta de motivación y, en su lugar, desestimar -como desestimamos- la demanda interpuesta por HIDRÁULICA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN S.A. contra BEAVER MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL HORMIGÓN S.L. , Don Marcelino , Don Maximo y Don Juan Miguel , con expresa imposición a la demandante de las costas causadas en la precedente instancia.

3.- No efectuar especial pronunciamiento en cuanto a las costas causadas por el presente recurso de apelación.

Así por esta sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los magistrados integrantes de este Tribunal.