



Roj: **SAP B 605/2015 - ECLI:ES:APB:2015:605**

Id Cendoj: **08019370152015100046**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **15**

Fecha: **18/03/2015**

Nº de Recurso: **135/2014**

Nº de Resolución: **64/2015**

Procedimiento: **CIVIL**

Ponente: **JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJMer, Barcelona, núm. 7, 10-12-2013,
SAP B 605/2015**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 135/2014-2ª

JUICIO ORDINARIO Nº 481/2012

JUZGADO MERCANTIL Nº 7 DE BARCELONA

SENTENCIA núm. 64/2015

Ilmos. Sres. Magistrados

DON JUAN FRANCISCO GARNICA MARTIN

DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO

DOÑA ELENA BOET SERRA

En Barcelona a dieciocho de marzo de dos mil quince.

Se han visto en grado de apelación ante la Sección Decimoquinta de esta Audiencia Provincial los presentes autos de juicio ordinario seguidos con el nº 481/2012 ante el Juzgado Mercantil nº 7 de Barcelona, a instancia de GABRIEL BENMAYOR S.A., representada por la procuradora de los tribunales Doña María Luisa Lasarte Díaz, contra EDI LAMBERT S.L., Don Cirilo , Don Erasmo y Don Gerardo , representados por el procurador de los tribunales Don Javier Segura Zaraqüey.

Penden las actuaciones ante esta Sala por virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte actora y de la parte demandada contra la sentencia dictada en fecha 10 de diciembre de 2013 .

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El fallo de la sentencia apelada es del tenor literal siguiente: "*DESESTIMO la demanda formulada por Doña María Luisa Lasarte Díaz, en nombre y representación de GABRIEL BENMAYOR S.A. y absuelvo a EDI LAMBERT S.L., Don Cirilo , Don Erasmo y Don Gerardo y DESESTIMO la demanda formulada por EDI LAMBERT frente a GABRIEL BENMAYOR S.A. a quien absuelvo de la totalidad de las pretensiones formuladas en su contra y ello sin imposición de las costas procesales causadas*".



SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de la parte demandante y de la demandada. Dado traslado de los recursos, se presentaron los correspondientes escritos de oposición.

TERCERO.- Recibidos los autos originales y formado en la Sala el Rollo correspondiente, se procedió al señalamiento de día para votación y fallo, que tuvo lugar el pasado 28 de enero de 2015.

Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

PRIMERO.- La entidad demandante GABRIEL BENMAYOR S.A. interpuso demanda por competencia desleal con fundamento en los artículos 4 (actos contrarios a la buena fe), 13 (explotación y violación de secretos) y 14 (aprovechamiento del esfuerzo ajeno) de la Ley de Competencia Desleal, demanda que trae causa de la adquisición por la actora de la unidad productiva en el concurso de AISMALIBAR S.A. La demanda se dirige contra tres antiguos empleados de la concursada y contra la sociedad EDI LAMBERT S.L. La sentencia de instancia recoge en su fundamento primero una relación de hechos probados que en lo sustancial no es cuestionada en esta instancia y que reproducimos a continuación, en la medida que nos permite contextualizar la controversia:

AISMALIBAR, S.A., declarada en concurso de acreedores en el procedimiento número 573/09 seguido ante este Juzgado Mercantil, fabricaba laminados con cobre para la producción de circuitos impresos y había alcanzado una difusión relevante de sus productos, un desarrollo tecnológico considerable y un reconocimiento ampliamente significado en el mercado. Las líneas de producción de laminados de la concursada AISMALIBAR S.A. eran las siguientes:

- i) Cem-1,
- ii) Cem-3,
- iii) Heavy Cooper o Cobre H, de 200 y 400 micras.
- iv) IMS Cobritherm, con base de aluminio.
- v) FR-4 y Multicapa.

A principios del año 2011, GABRIEL BENMAYOR S.A. adquirió la unidad productiva de AISMALIBAR S.A., así como todo su fondo de comercio, activos tangibles e intangibles de las líneas de producción Cobre H y Cobritherm IMS e incorporó a parte de su personal técnico. En concreto GABRIEL BENMAYOR adquirió a través de la venta de unidad productiva, (Anexo II de la oferta realizada, documento 6 de la demanda) los siguientes activos: Formulaciones Cobritherm y Cobre H; Know-how de Cobritherm y Cobre H; Listados y detalle del Mercado y cartera de clientes de Cobritherm, Comercialización Cobrisol (CEM-1, CEM-3, FR-4 y Cobre H).

En virtud de la transmisión plasmada formalmente en el contrato de compraventa de 30 de marzo de 2011 (documento 7 de la demanda), GABRIEL BENMAYOR S.A. es el titular legítimo, en condición de propietario, de los activos tangibles e intangibles de las líneas Cobre H y Cobritherm IMS, incluidas las formulaciones y procesos tecnológicos.

La tecnología del Cobre H estaba en parte patentada y en parte no patentada. GABRIEL BENMAYOR S.A. adquirió posteriormente, de sus titulares legítimos, los Sres. Raúl y Teodosio, dos altos directivos de AISMALIBAR S.A., la propiedad de una patente relacionada con la línea de producción denominada Cobre H. Dicha patente había sido licenciada a favor de AISMALIBAR con anterioridad por sus titulares.

D. Cirilo, D. Erasmo y D. Gerardo, entraron a prestar servicios laborales por cuenta ajena, en el Régimen General de la Seguridad Social, en AISMALIBAR S.A. en 1969, en el caso del Sr. Gerardo, como titulado superior, en 1973, en el caso del Sr. Erasmo, como Ingeniero, y en 1989, en el caso del Sr. Cirilo, como Ingeniero Químico.

EDI LAMBERT S.L., constituida en 1993, amplió su objeto social en fecha 9 noviembre 2011 añadiendo la participación y promoción en proyectos de investigación en el ámbito de mejora de materiales y procesos de fabricación. En el año 2010 incorporó a su plantilla a los codemandados.

Los demandados Sres. Gerardo, Cirilo y Erasmo formaban parte del Departamento de I+D (Investigación y Desarrollo) de AISMALIBAR S.A. Los demandados tuvieron acceso al conocimiento de las formulaciones y procesos del Cobre H y del Cobritherm IMS en AISMALIBAR S.A., cuando prestaban servicios en dicha compañía.

La sociedad de nacionalidad China SHAANXI SHENGYI SCI. TECH. CO. Ltd. mantuvo una relación comercial con AISMALIBAR S.A. en relación con el producto Cem-1, mediante la formalización de un Contrato de transferencia de tecnología y de agencia.

SHAANXI SHENGYI SCI. TECH. CO. Ltd. también estaba interesada en adquirir los procesos y formulaciones de Cobritherm IMS y Cobre H de AISMALIBAR S.A. De hecho, se llegó a formular una oferta por escrito, en el año 2008, planteando tres posibles escenarios de cooperación con AISMALIBAR S.A. en relación con las líneas de producción de Cobre H y Cobritherm IMS.

SHAANXI SHENGYI SCI. TECH. CO. Ltd. y EDI LAMBERT firmaron en junio de 2010 un acuerdo de transferencia de tecnología que incluía parte de la relacionada con los procesos y formulaciones de Cobritherm IMS y Cobre H.

SEGUNDO.- La parte actora sostuvo en la demanda que los demandados, ingenieros de AISMALIBAR, a través de la también demandada EDI LAMBERT S.L., se apropiaron de las formulaciones, fichas técnicas y detalles de los productos Cobre H y Cobritherm IMS, que eran propiedad de la demandante al haberlos adquirido como parte de la unidad productiva de la concursada; y que ofrecieron dicha información secreta, mediante precio, a la compañía de nacionalidad china SHAANXI SHENGYI SCI TEC CO Ltd (en adelante, SHENGYI), que es una de las tres mayores fabricantes de laminados de cobre del mundo. Los actos ilícitos de los demandados, al entender de la actora, son contrarios al derecho de la competencia desleal, en su modalidad de violación de secretos y aprovechamiento del esfuerzo ajeno -tipificados en los artículos 4, 13 y 14 de la Ley de Competencia Desleal -. Por tal motivo interesó se condenara a los demandados al cese de la actividad ilícita, con la consiguiente restitución de toda la información confidencial apropiada; a la publicación de la sentencia en la web corporativa de la demandada y en dos periódicos de tirada nacional; y al pago de los daños y perjuicios causados, cuantificados en 855.492,34 euros.

La parte demandada se opuso a la demanda alegando, en síntesis, lo siguiente:

-La formulación y los procesos vinculados al adhesivado del Cobre H y Cobritherm IMS no pueden considerarse secreto industrial.

-AISMALIBAR no disponía de ninguna medida especial para preservar la supuesta confidencialidad de su *know how* referidos a esos procesos y formulaciones.

-Los demandados, como trabajadores de AISMALIBAR, no tenían ninguna obligación especial de confidencialidad o secreto ni estaban sujetos a ningún tipo de pacto de no competencia.

-Los demandados habían accedido legítimamente al conocimiento de los procesos y formulaciones correspondientes. En su trabajo en EDI LAMBERT aplicaban los conocimientos que forman parte de sus propias habilidades, capacidades y experiencias profesionales.

-La tecnología que EDI LAMBERT ha transferido a SHENGYI es sustancialmente diferente a la que aplicaba AISMALIBAR.

Por todo ello interesó se desestimara la demanda. Por otro lado formuló reconvencción, ejercitando acción de competencia desleal y por intromisión ilegítima en el honor de los demandados reconvinientes, actos cometidos mediante el envío de sendas cartas a la empresa china SHENGYI, fechadas el 11 de enero de 2012 y el 1 de agosto de 2012, que, al entender de los demandados, contenían afirmaciones falsas de carácter denigratorio. En la reconvencción solicitaron se condenara a la demandada a que indemnizara a EDI LAMBERT en 64.224,89 euros y a cada uno de los demandados en 25.000 euros, junto con los pronunciamientos de publicación de la sentencia y remisión de una carta a la empresa china SHENGY adjuntando testimonio de la sentencia.

TERCERO.- La sentencia de instancia desestima íntegramente la demanda y la reconvencción. En primer término el *juez a quo* analiza los presupuestos exigidos por el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal y precisa aquella información que la demanda considera confidencial o secreta (los procesos y las formulaciones no patentadas del Cobre H y del Cobritherm IMS). En segundo lugar, tras valorar la prueba practicada, concluye que dicha información debe considerarse como secreta (fundamento cuarto).

A continuación la sentencia analiza las medidas adoptadas por AISMALIBAR para preservar el secreto (fundamento quinto). Señala al efecto que el conjunto de las informaciones objeto de este juicio estaba protegido por un sistema informático llamado VINCLE, al que sólo tenían acceso algunos trabajadores de la empresa. En consecuencia concluye que dicha información no era conocida ni de fácil acceso. Sin embargo, descarta que hubiera quedado acreditado que los demandados hubieran accedido ilegítimamente a la información, contraviniendo las medidas de seguridad establecidas en la empresa. Según la sentencia, esa información era manejada por los demandados en el ejercicio de sus funciones, coadyuvando en su creación.



Además, añade que los demandados no estaban sujetos a pactos de confidencialidad o de no competencia específicamente diseñados para protegerla.

En cualquier caso y aunque se considerara que la información relativa a los procesos o formulaciones del cobre constituyera un auténtico secreto empresarial a los efectos del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, el juez *a quo* considera que esa información forma parte de las habilidades, capacidades y experiencia adquirida por los demandados. Por tanto, extinguida la relación laboral con AISMALIBAR, éstos se han limitado a poner en práctica los conocimientos adquiridos, por lo que desestima la acción de competencia desleal.

Por lo que se refiere a la reconversión, la sentencia analiza los requisitos exigidos por el artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal, que entiende no concurren en las dos cartas remitidas por los letrados de la actora a un único cliente (SHENGYI). La sentencia contextualiza dichas cartas y niega que hayan podido incidir en el comportamiento económico de su destinataria.

CUARTO.- La sentencia es recurrida por ambas partes. Sin perjuicio de extendernos posteriormente sobre los concretos motivos de impugnación, la parte actora, en síntesis, alega errónea apreciación de la prueba en relación con el valor comercial del secreto, el alcance de la información protegida y sobre las medidas de seguridad adoptadas por AISMALIBAR. En segundo lugar, sostiene que, aun habiendo accedido los demandados legítimamente a la información, tenían un deber de reserva que han infringido, por lo que resulta de aplicación el artículo 13 de la LCD. Además, la información no pierde su carácter de secreto por haber sido conocida por los demandados en el ejercicio de sus funciones dentro de la empresa. En definitiva la apelante considera que los demandados han cometido el ilícito concurrencial de revelación de secretos al haber transferido a la empresa china SHENGYI tecnología propiedad de la demandante, lo que le ha ocasionado daños valorados en 855.492,34 euros.

La parte demandada se opone al recurso y solicita se confirme la sentencia por sus propios fundamentos. Asimismo recurre en apelación la sentencia en aquello que le perjudica -el pronunciamiento de costas procesales y la desestimación de la reconversión-.

QUINTO.- Conforme al artículo 13.1 LCD "se 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."

Como dijimos en sentencia de 1 de diciembre de 2.000, por secreto empresarial habrá que entender aquellas informaciones, conocimientos, técnicas, organización o estrategias que no sean conocidos fuera del ámbito del empresario y sobre los que exista una voluntad de mantenerlos ocultos por su valor competitivo. Es preciso distinguir entre secreto empresarial y todas aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesional de un sujeto. Pertenecen, por el contrario, al ámbito del secreto y no al de la formación o capacitación profesional, los conocimientos que se adquieren como consecuencia del desempeño de un puesto de responsabilidad y confianza y aquellos que no es posible retener en la memoria.

Por otro lado, como hemos dicho reiteradamente (entre otras, sentencias de 20 de enero, 16 de mayo 19 de diciembre de 2012), a falta de una norma específica en la LCD que defina qué debe entenderse por secreto empresarial, a los efectos de su artículo 13 LCD, debemos acudir al artículo 39.2. a) y b) del Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, BOE de 24 de enero de 1995). Conforme a este precepto, para garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal respecto de aquella información no divulgada que esté legítimamente bajo el control de las personas físicas o jurídicas, impidiendo que se divulgue a terceros o que sea utilizada por terceros sin su consentimiento, de manera contraria a los usos honestos, es preciso que: i) sea secreta, en el sentido de que no sea conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; ii) tenga un valor comercial por ser secreta; y iii) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

SEXTO.- Aplicada la anterior doctrina al supuesto enjuiciado y pese a ser negado en el escrito de oposición, entendemos, al igual que la sentencia de instancia, que AISMALIBAR disponía de información relativa a los procesos y formulaciones no patentadas del Cobre H y del Cobritherm IMS que debe considerarse secreta, a los efectos establecidos en el artículo 13, información relevante que fue transferida a la demandante en el marco de la venta de la unidad productiva del concurso de AISMALIBAR. Dicha información se reseña en el fundamento tercero de la sentencia. Don Darío, miembro de la administración concursal de AISMALIBAR, corroboró en la vista (minuto 1:29 del tercer CD) que entre los activos intangibles o *know how* de la empresa estaban integrados las formulaciones y los procesos tecnológicos de las dos líneas de producción de cobre adquiridas por GABRIEL BENMAYOR, habiendo mostrado el adquirente su preocupación por garantizar



la reserva de esa información, que se estimaba muy valiosa. Y tanto la oferta presentada por GABRIEL BENMAYOR S.A. (documento 6 de la demanda) como el contrato de compraventa de la unidad productiva de 30 de marzo de 2011 (documento 7) incluyen las formulaciones y procesos tecnológicos como activos incluidos en la transmisión.

Esa información era secreta en tanto en cuanto no era accesible para personas ajenas al ámbito de la propia empresa, tenía un valor comercial mientras se mantuviera en secreto y AISMALIBAR adoptó medidas que estimamos razonables para preservar su confidencialidad.

Sebastián , responsable del departamento informático de AISMALIBAR desde el año 1998, manifestó en el juicio que en el año 2001 se instaló en la empresa un gestor de documentos denominado VINCLE, que incluía severas restricciones a la exportación de documentos (minuto 32 del 6º CD), de tal manera que el acceso externo era casi imposible, atendidas las múltiples medidas de protección adoptadas por la empresa (minuto 34).

Como prueba del carácter reservado de la información sobre las formulaciones y procesos de las líneas de producción, su inaccesibilidad para terceros, así como del valor comercial de esa información, la sentencia de instancia alude -y no es controvertido en esta alzada- al interés mostrado por SHENGYI en la tecnología asociada a las líneas del Cobre H y Cobritherm, así como al proceso de adquisición de la tecnología CEM-1. En cuanto a esta, SHEBGYI tuvo que desplazar a diez técnicos a la planta de AISMALIBAR para hacer efectiva la transferencia de esa tecnología.

Los documentos 20 a 24 de la demanda, por su parte, refieren la propuesta de traspaso del negocio remitida por AISMALIBAR a SHENGYI en octubre de 2008, que incluía la transferencia de la tecnología de las formulaciones y procesos de Cobre H y Cobritherm IMS. Tanto en las propuestas (folios 286 y 292) como en los correos electrónicos que se intercambiaron ambas partes (folios 291 y 299 siguientes), se hace referencia a que el traspaso incluye " *las formulaciones, el saber hacer, la tecnología y el fondo de comercio*". El " *saber hacer y la tecnología de los productos de cobre grueso e IMS se basa principalmente en sistemas de resinas desarrolladas internamente y procedimientos de revestimiento de hojas de cobre RA para láminas de cobre grueso y también sistemas de resinas desarrollados internamente y procedimientos concretos de revestimiento del aluminio y de impregnación de los preimpregnados para los productos IMS*". Esto es, AISMALIBAR había desarrollado una tecnología propia que SHENGYI estaba dispuesta a adquirir mediante precio, lógicamente, por cuanto esa tecnología sólo la podía obtener de AISMALIBAR.

El valor comercial de la información, precisamente por ser secreta, entendemos que tampoco puede cuestionarse. SHENGYI pagó sumas importantes por la tecnología CEM-1 de AISMALIBAR y estaba dispuesto a hacerlo respecto de la de cobre grueso. Todos los testigos, de una u otra manera, pusieron en valor la tecnología desarrollada por AISMALIBAR, fruto de años de trabajo por parte de los departamentos de calidad e I+D. El más explícito, a estos efectos, fue Don Jenaro , director financiero de AISMALIBAR (minutos 3 y siguientes del 6º CD), quien manifestó que el *know how* , integrado por la tecnología y por formulaciones muy específicas, constituía el principal activo de la compañía.

SÉPTIMO.- También estimamos que AISMALIBAR adoptó medidas razonables de protección de la información relativa a las formulaciones y procesos asociados a los productos de Cobre H y Cobritherms IMS. Todos los testigos aludieron a que dicha información se almacenaba en un sistema informático denominado VINCLE, que impedía el acceso a terceros y lo restringía respecto de los propios empleados de AISMALIBAR, dado que tenía establecidos diferentes niveles de acceso.

El demandado Cirilo , tras admitir en la vista que las fórmulas y los procesos de fabricación se depositaban en el sistema Vinkle (1:06 del primer CD), también reconoció que se utilizaban "palabras clave" (1:25) como medio de protección, además de *passwords* o contraseñas de acceso. En parecidos términos se pronunciaron los Sres. Gerardo (minuto 9 del tercer CD) y Erasmo (minutos 33 a 35).

De entre los testigos destaca la declaración de Sebastián , ingeniero informático y responsable del departamento informático. Dijo que el sistema VINCLE es un gestor de documentos que se instaló en la empresa en el año 2001 (minuto 31 del sexto CD). Junto al uso de claves de acceso y contraseñas, el testigo confirmó que los perfiles de acceso eran diferentes, según el grado de responsabilidad de la empresa, y que se recurrió al sistema VINCLE para mejorar la seguridad (minuto 36). Participó en el proceso de transmisión de la unidad productiva, entregando dos copias de seguridad a la administración concursal (minuto 38).

Otros testigos, como Juan Pablo (minuto 35 del séptimo CD) o Amador (minuto 1:06), también confirmaron el uso de palabras clave.

Junto a las medidas de seguridad frente a posibles intromisiones del exterior y las propias medidas informáticas de protección para con sus empleados, AISMALIBAR también suscribía pactos de



confidencialidad con clientes y proveedores. Así lo corroboró el testigo Braulio , responsable de KME en España y Portugal, que suministraba cobre a AISMALIBAR (minuto 52:50 del sexto CD).

OCTAVO.- En la medida que no se discute que los demandados accedieran legítimamente a los secretos industriales de AISMALIBAR, analizaremos a continuación si estaban sujetos a un deber legal de reserva, dado que tampoco es discutido que los Sres. Gerardo , Cirilo y Erasmo no estaban vinculados por pactos de confidencialidad.

La apelante considera que el deber de reserva se encontraba expresamente contemplado en el artículo 72 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944, vigente cuando los demandados se incorporaron como trabajadores a AISMALIBAR. Dicho precepto disponía que " *el trabajador está obligado a mantener los secretos relativos a la explotación y negocios de su empresario, lo mismo durante el contrato que después de su extinción*". Asimismo, añade la demandante, los deberes de reserva, confidencialidad y no competencia desleal son consecuencia directa del deber de buena fe en la prestación, recogido con carácter general en la Legislación Laboral vigente en cada momento.

Coincidimos con la recurrente que el deber de reserva se encuentra presente, aun de forma implícita, en el artículo 5, apartados a), del Estatuto de los Trabajadores , que establece como deber básico del trabajador el cumplimiento de las obligaciones concretas de su puesto de trabajo " *de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia*". Doctrinalmente, además, se estima que ese deber se prolonga más allá de la extinción del contrato, deber de reserva que ha de ser compatible, ello no obstante, con el derecho del trabajador al desempeño de su actividad profesional y al uso legítimo de los conocimientos, experiencia y capacitación adquirida en la empresa donde ha prestado sus servicios. Como hemos señalado, es reiterada la doctrina del Tribunal Supremo que declara que las habilidades, capacidades, experiencia y conocimiento del sector que componen la formación y capacitación profesional del trabajador son de libre uso por el mismo. La STS de 29 de mayo de 2008 dijo al respecto lo siguiente: " *Mientras que no se haga uso de secretos industriales o empresariales por parte del trabajador para fines distintos de los dispuestos por la empresa que ha dado a esos datos el carácter de secreto industrial o empresarial, o no concurran otras circunstancias que cualifiquen negativamente la conducta por la distorsión que introducen en el mercado (por implicar obstaculización, expolio, engaño, confusión, aprovechamiento indebido de esfuerzo o prestigio ajenos, etc), el aprovechamiento por el trabajador, para sí o para otro, de su experiencia y conocimiento del sector no es desleal, por más que dicha experiencia y conocimiento lo haya adquirido trabajando para un tercero*".

El problema surgirá a la hora de deslindar aquello que pueda constituir secreto empresarial, de un lado, y los conocimientos o experiencia que forman parte del acervo profesional del trabajador, de otro. En sentencias de 22 de septiembre de 2006 (RA 211/06) y 9 de mayo de 2008 (ROJ 7740/2008) hemos señalado que aquello que el trabajador es capaz de retener en su memoria pertenece a su experiencia personal y por tanto será de libre utilización por el trabajador.

NOVENO.- La sentencia de instancia señala en el fundamento quinto que aunque la información que hubieran podido utilizar los demandados constituyera secreto empresarial, al formar parte de sus habilidades, experiencia y conocimiento, su utilización es legítima y, en consecuencia, rechaza que concurra el ilícito concurrencial de la divulgación de secretos ajenos del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal .

Pues bien, revisado todo el material probatorio, en línea con lo argumentado por el juez de instancia, no consta que en la relación entre la demandada EDI LAMBERT S.L. y la empresa china SHENGYI los demandados hayan hecho uso de otra información que aquella que formaba parte de su propio acervo profesional, adquirida durante años de trabajo e investigación en AISMALIBAR.

Especial relevancia tienen, a estos efectos, los testimonios de antiguos empleados de AISMALIBAR, que coincidieron en la vista al destacar que los demandados tenían formación y conocimientos suficientes para poner en funcionamiento procesos de producción análogos a los desarrollados por AISMALIBAR, sin necesidad de recurrir a secretos empresariales de esta. Así, Don Laureano (minuto 4 del séptimo CD), responsable de calidad de AISMALIBAR desde 1991, que dejó la empresa en el año 2004, declaró que los demandados tenían capacitación técnica suficiente para poner en marcha procesos de fabricación de cobre (minuto 8:47) y que las formulaciones las "podían tener en su cabeza" (minuto 9) dado que habían trabajado mucho sobre ellas. En los mismos términos se manifestó Don Juan Pablo , que trabajó como ingeniero técnico en AISMALIBAR hasta el año 2008, corroborando que los demandados, por haber estado en contacto con los procesos de fabricación, tenían formación bastante para prestar asesoramiento a terceros (minuto 30). O Don Amador , trabajador de los departamentos de I + D y de calidad de AISMALIBAR hasta el año 2009, que insistió en que los demandados tienen "profundos conocimientos del proceso de fabricación" y que no precisaban de las formulaciones de AISMALIBAR para asesorar en la puesta en marcha de otros procesos (minuto 53:30).



De entre los testigos hemos de destacar a Don Segundo , responsable del departamento de I + D de AISMALIBAR durante treinta años. Manifestó que los demandados desempeñaron un papel básico en el desarrollo de los productos (minuto 1:09 del séptimo CD) y que "sin duda" estaban capacitados para dirigir un proceso de fabricación de laminados de cobre (minuto 1:12), pudiéndolo hacer con sus propios conocimientos, dado que tienen en mente las formulaciones y herramientas (minuto 1:12:28).

No consta, en definitiva, que aquellas formulaciones de mayor complejidad, de imposible retención en la memoria, desarrolladas por AISMALIBAR, hayan pasado directamente de EDI LAMBERT a la empresa china SHENGYI. La sentencia de instancia no tiene por probado ese hecho, en contra de lo alegado por la recurrente. Y este tribunal llega a la misma conclusión.

No es controvertido que productos similares al Cobre H y Cobritherm IMS son fabricados por multitud de empresas con formulaciones y procesos de fabricación similares. Pues bien, la única prueba que analiza las formulaciones que aplica EDI LAMBERT en su asistencia técnica a SHENGYI y los procesos de fabricación de AISMALIBAR es el informe pericial realizado a instancias de la demandada por el perito Don Jesús Luis (documento 20 de la contestación, folios 721 y siguientes). En los extremos quinto y sexto del informe el perito compara los procedimientos de la demandada para la fabricación de cobre grueso y del tipo IMS, con el *know how* declarado por la actora para fabricar los productos Cobre H y Cobritherm IMS, concluyendo que unos y otros presentan diferencias sustanciales.

En consecuencia, los demandados, en su relación con la empresa SHENGYI, llámese de transferencia de tecnología o de asistencia técnica, hicieron uso de sus propios conocimientos técnicos y de sus habilidades personales. No consta, por el contrario, que divulgaran información específica de AISMALIBAR que tuviera carácter de secreto empresarial. No podemos tener por acreditado que los demandados hicieran uso de esa información secreta, más allá de aquello que conocían por su formación y experiencia, y que es lícito que pudieran utilizar una vez extinguida su relación laboral con AISMALIBAR. Por todo ello debemos descartar que hayan incurrido en el ilícito concurrencial de la divulgación de secretos del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal .

Y por los mismos motivos tampoco infringieron el artículo 14.2º de la Ley de Competencia Desleal , que considera desleal el aprovechamiento por un tercero de una infracción contractual ajena cuando, siendo conocida, tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial. Ni existió infracción contractual ni explotación de secretos empresariales ajenos.

DÉCIMO.- El artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal , que el apelante considera infringido, reputa desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. En anteriores ocasiones (sentencia de 8 de junio de 2012, ROJ 9185/2012) hemos señalado que este precepto debe ser dotado de contenido autónomo, y debidamente concretado, para reprimir aquellos comportamientos que atentan contra la buena fe objetiva que debe regir en un sistema de libre mercado, basado en la eficiencia de las propias prestaciones, y que no estén especialmente tipificadas en los artículos siguientes de la LCD.

El citado precepto, señala la STS de 24 de noviembre de 2006 , establece un límite jurídico al ejercicio del derecho a desarrollar una actividad económica en el mercado en concurrencia con otros, derecho que no puede ejercitarse a través de determinados comportamientos. Se trata de conseguir que los agentes económicos compitan por méritos o por eficiencia y no «mediante la realización de comportamientos que supriman, restrinjan o falseen la estructura competitiva del mercado, o la libre formación y desarrollo de las relaciones económicas del mercado».

En consecuencia, si las conductas que fundamentan la acción de competencia desleal superan el control de legalidad impuesto en alguno de los tipos legales, que se redactaron para reprimir las conductas de esa naturaleza (en este caso, la divulgación de secretos), no puede pretenderse que se califiquen como desleales a través del recurso al artículo 4 de la LCD . Las SSTs de 8 de octubre de 2009 (635/2009) y 21 de febrero de 2012 (48/2012) dijeron al respecto que «*el artículo 5 de la Ley 3/1991 (hoy artículo 4) no puede servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlos*» .

Por lo expuesto, superado el control de legalidad de los artículo 13 y 14.2º de la LCD , no es posible declarar la ilicitud de las conductas por la vía del artículo 4 de la Ley.

En consecuencia, procede desestimar el recurso de la parte actora.

DECIMOPRIMERO.- Los demandados recurren en apelación, además del pronunciamiento relativo a las costas procesales, la desestimación de la reconvencción. La sentencia descarta que GABRIEL BENMAYOR S.A. haya



cometido actos de denigración del artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal en las dos cartas remitidas por los letrados de EDI LAMBERT a la empresa china SHENGYI. En la primera carta, fechada el 11 de enero de 2012 (documento 33 de la demanda), la actora, por medio de sus abogados, tras poner en conocimiento de SHENGYI que había adquirido determinados activos de AISMALIBAR, incluido el *know how*, las formulaciones, nombres comerciales y las líneas de producción Cobritherm y Cobrisol, añade lo siguiente:

"En consecuencia, ninguna otra compañía o individuo, ya sea en España como en cualquier otro país, puede legítimamente usar, explotar o beneficiarse de la tecnología, formulaciones o productos de la referida unidad de producción sin contar con el consentimiento o licencia de GABRIEL BENMAYOR S.A.

A pesar de lo anterior, ha llegado a conocimiento de mi cliente que los Sres. Gerardo , Cirilo y Erasmo , ex empleados de AISMALIBAR y actualmente empleados de EDI LAMBERT S.L., cuyo director general es Constantino , han sido capaces de utilizar, y ha tratado de explotar u ofrecerles, a cambio de una contraprestación económica, determinada tecnología, información o formulaciones que, como resultado de la adquisición referida anteriormente, es propiedad exclusiva de GABRIEL BENMAYOR S.A., sin el consentimiento de mi cliente.

Las acciones descritas constituyen serios crímenes, capaces de ser perseguidos ente los tribunales de la jurisdicción civil o penal. Por la presente les informamos que GABRIEL BENMAYOR S.A. ha dado instrucciones específicas para emprender acciones legales contra los referidos empleados y su compañía EDI LAMBERT, ante los tribunales españoles.

Por ello les instamos a que se abstengan de todo acuerdo comercial o de otra manera con los referidos empleados o cualquier persona relacionada con ellos en el futuro, y con EDI LAMBERT S.L., que implique, estén destinados a, o afecten, directa o indirectamente, al uso, explotación, o intento de sacar provecho de la tecnología, información o formulaciones propiedad de mi cliente, y especialmente de la tecnología correspondiente a Thick Cooper y/o Aismalibar IMS, incurrirán en responsabilidad penal por participar en actos criminales por tales asuntos".

El 1 de agosto de 2012 GABRIEL BENMAYOR remite una segunda carta a SHENGYI (documento 38 de la contestación), en el que le comunica la admisión a trámite de la demanda que nos ocupa, le insta a que cese en la conducta ilícita y en el uso de las formulaciones de su propiedad y le anuncia que se reserva el derecho a instar cualquier acción legal ante los tribunales españoles o de la República Popular China.

La sentencia de instancia contextualiza las cartas en el conflicto surgido entre actora y demandada con ocasión de la venta de la unidad productiva de AISMALIBAR. Y considera que no ha quedado acreditado que las indicaciones de GABRIEL BENMAYOR hayan podido influir en el comportamiento económico de SHENGYI.

Los recurrentes alegan que el acto de denigración es un ilícito de peligro que no requiere que se haya consumado el menoscabo del crédito al competidor. Sostienen que GABRIEL BENMAYOR se arroga un derecho de exclusiva sobre la tecnología que no tiene y que las alusiones a "actos criminales" son idóneas para menoscabar el crédito de EDI LAMBERT. Añade que las cartas modificaron sustancialmente la actitud de SHENGYI frente a la demandada y que las circunstancias que rodearon su emisión no justifican su contenido.

DECIMOSEGUNDO.- El artículo 9 de la Ley de Competencia Desleal dispone que " *se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes*".

La sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2011 (ROJ 4484/2011) resume la doctrina jurisprudencial sobre este ilícito concurrencial. Dice dicha sentencia " *para que haya denigración, y no mero descrédito, el art. 9 de la LCD exige que las manifestaciones sean aptas para menoscabar el crédito del tercero en el mercado, a no ser que sean verdaderas, exactas y pertinentes. Estos requisitos han de ser cumulativos, y se refiere por la doctrina a la correspondencia con la realidad de los hechos, a la provocación en los consumidores de la representación fiel de dicha realidad -la inexactitud es irrelevante si no lleva al engaño al destinatario medio-, y adecuación para incidir en la toma de decisiones en el mercado, estimándose también que no son pertinentes si no están justificadas o son desproporcionadas.*

La doctrina de esta Sala dictada en sede del art. 9 de la LCD , tiene declarado: a) Que el ilícito competencial consiste en la propagación a sabiendas de falsas aseveraciones contra un rival con objeto de perjudicarlo comercialmente, es decir, una actividad tendente a producir el descrédito del competidor o de su producto (Ss. 1 de abril de 2004 , 11 de julio de 2006), tratando de evitar el daño al crédito en el mercado producido a un agente económico, si bien su última finalidad es el correcto funcionamiento del mercado (S. 26 octubre 2010); b) Para que concurra el ilícito se requiere que las aseveraciones sean falsas (Ss. 1 de abril de 2004 , 11 de julio de 2006), o como dice el propio precepto que "no sean exactas, verdaderas y pertinentes" (S. 24 de noviembre de 2006); c) Asimismo es necesaria la idoneidad o aptitud objetiva para menoscabar el crédito en el mercado (



Ss. 22 de marzo y 22 de octubre de 2007, 26 de octubre y 22 de noviembre 2010), cuya apreciación corresponde a los tribunales que conocen en instancia (S. 22 de marzo de 2007); d) Para estimar si unos actos constituyen ilícito de denigración habrá de tenerse en cuenta el contexto en que se hicieron y su finalidad (Ss. 23 de mayo de 2005 y 22 de marzo de 2007); y, e) La determinación en cada caso de los hechos que permiten valorar la aptitud objetiva de las manifestaciones realizadas o difundidas para menoscabar el crédito en el mercado corresponde a los tribunales que conocen del conflicto en las instancias y la revisión casacional se circunscribe al control de la razonabilidad del llamado juicio de ponderación (S. 26 de octubre de 2010").

También en nuestra sentencia de 25 de julio de 2012 (ROJ 14089/2012) delimitamos el fundamento y los elementos del tipo desleal del artículo 9 de la LCD en los siguientes términos:

" El sistema de libre competencia, basado en la regla de la eficiencia de las propias prestaciones, exige proteger al competidor ante conductas que obstaculicen de modo inadmisiblemente su actividad y lesionen el prestigio ganado con ella, y al fin y sobre todo al consumidor, ante el empleo de una influencia inaceptable en su decisión de mercado. Por más que esta conducta prohibida pueda contribuir a la protección de la reputación del agente económico, no debe olvidarse que el bien jurídico protegido no es la reputación en sí misma considerada, sino la competencia económica. Aquélla se protege en la medida que sea necesario para asegurar la racional formación de las preferencias y toma de decisiones de mercado por parte de los consumidores, y demás partícipes.

La conducta ilícita que tipifica el art. 9 LCD se consume con la mera emisión, difusión o divulgación de manifestaciones inexactas e impertinentes (en consideración a las circunstancias, a la participación en el mercado de los afectados y a la adopción, por el destinatario, de conscientes decisiones en el mercado), sobre las prestaciones, el establecimiento o relaciones mercantiles de "un tercero", siempre que sean aptas o adecuadas, objetivamente, cualquiera que sea el propósito que anime al autor, para menoscabar el crédito del tercero en el mercado, esto es, para lesionar la reputación o prestigio en el mercado de un operador o persona que participa en él.

La valoración de la aptitud de las manifestaciones (aquí mediante publicidad) para menoscabar el crédito en el mercado, ha de estar presidida por la impresión que en su conjunto, considerando todas las circunstancias relevantes, causan en los destinatarios. Esa calificación se ha de efectuar sin descomponer o separar las distintas partes del anuncio publicitario, para dotarlas de una autonomía de la que carezcan, y se han de descartar criterios estrictamente literales o gramaticales, para atender, como se ha dicho, al significado que el público destinatario le atribuya, en función de su idoneidad para alterar el comportamiento económico del consumidor medio al que se dirige. De igual manera, el art. 5 LCD (tras la Ley 29/2009, que tipifica los actos de engaño) exige que la conducta sea susceptible de alterar el comportamiento económico de los destinatarios, lo que también es exigible en el ámbito del art. 9 LCD , porque de otro modo carecería de trascendencia en el mercado.

Si ha de ser apta para menoscabar el crédito en el mercado (es decir, que constituya una ofensa objetiva con relevancia en el mercado), la valoración deberá hacerse teniendo en cuenta el conjunto del mensaje y cómo es percibido por el consumidor medio, de tal forma que no comprende las lesiones u ofensas que no rebasan el ámbito interno de la autoestima del afectado."

DECIMOTERCERO.- Aplicada la anterior doctrina al presente caso, también coincidimos con la sentencia apelada cuando descarta que GABRIEL BENMAYOR incurriera en actos de denigración. En primer lugar, las cartas se remiten por letrados y como reclamación previa a un litigio en el que, de alguna manera, estaba involucrada SHENGYI, como entidad destinataria de la tecnología utilizada por EDI LAMBERT. La intención del remitente no era menoscabar el crédito de esta, sino advertir a la empresa SHENGYI de las consecuencias de uno actos que la demandante estimaba ilícitos. Las cartas no trascendieron al mercado, esto es, su conocimiento quedó limitado al círculo cerrado formado por la remitente, el destinatario y la empresa que le prestaba asistencia técnica. Y no consta, en absoluto, que el menoscabo se haya producido.

En segundo lugar, SHENGYI conocía el conflicto surgido a raíz de la adquisición de las dos líneas de negocio por GABRIEL BENMAYOR en el concurso de AISMALIBAR. No podía ser ajena a ese conflicto, cuando también adquirió otra línea de negocio de la concursada (la de CEM 1), con la tecnología asociada al mismo, y cuando mostró su interés en la adquisición de la unidad productiva del Cobre H y Cobritherm IMS.

En tercer lugar, la demandada pone el acento en el uso del término " *crime* " , traducido como "crimen" en la traducción acompañada a la demanda reconvenzional. Ahora bien, como manifestó en la vista el perito Justiniano (minuto 38 del octavo CD), la palabra "*crime*" admite en inglés distintas acepciones. Comprende las infracciones civiles y penales (minuto 31:40), por lo que, en el contexto de la carta, puede entenderse como un mero ilícito civil o penal. Así se deduce del contexto, al aludir para su persecución a los "*tribunales de la jurisdicción civil o penal*".



En cuarto lugar, no podemos desconocer el contexto litigioso y las circunstancias que rodearon a la emisión de las dos cartas. Por sí mismas no generan mayor descrédito para la demandada que el que pudiera derivarse de la existencia del pleito y del conocimiento de éste por parte de la empresa destinataria. El anuncio de acciones legales es habitual en este tipo de situaciones, al igual que los requerimientos de cese.

En definitiva, los términos en el que están redactadas las cartas y las circunstancias en que se emitieron, excluyen su aptitud para afectar negativamente el crédito de la demandada reconviniendo.

En consecuencia, procede desestimar la reconvención.

DECIMOCUARTO.- Que en cuanto a las costas, estimamos, al igual que el *juez a quo*, que concurren dudas de hecho y de derechos que alcanzan a la demanda principal y a la reconvención, dudas que conducen a que no se impongan las costas en ninguna de las dos instancias (artículos 394 y 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Como hemos expuesto, es muy difícil deslindar aquello que es secreto empresarial, que debe ser preservado incluso una vez extinguida la relación laboral, de aquella información que pertenece al ámbito del conocimiento personal y a la experiencia profesional de los demandados. De ahí las dudas suscitadas sobre el alcance de la información que se haya podido transferir a la empresa SHENGYI y si dicha información formaba parte o no de las habilidades de los demandados. Esas mismas dudas se trasladan al contenido de las cartas, que aluden a unos hechos cuya licitud es muy discutible.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS

Desestimar los recursos de apelación interpuestos por la representación procesal de GABRIEL BENMAYOR S.A. y por la representación procesal de EDI LAMBERT S.L., Don Gerardo , Don Erasmo y Don Cirilo , contra la sentencia dictada en fecha 10 de diciembre de 2013 , que confirmamos, sin imposición de costas en ninguna de las dos instancias.

Contra la presente resolución las partes legitimadas podrán interponer recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal, ante este tribunal, en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación, conforme a los criterios legales y jurisprudenciales de aplicación.

Remítanse los autos al Juzgado de procedencia con testimonio de esta sentencia, a los efectos pertinentes.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Magistrado Ponente, celebrando audiencia pública. Doy fe.