

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
TRIBUNAL DE APELACIONES
PANEL VI

MS DISTRIBUTORS LLC

Peticionarios

v.

SR. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ
CENTENO Y OTROS

Recurridos

KLCE202300021

Certiorari
procedente del
Tribunal de Primera
Instancia, Sala
Superior de
Aibonito

Caso Núm.
CO2022CV00197

Sobre:
SECRETOS
COMERCIALES,
INTERDICTO
PRELIMINAR

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona,
el Juez Bonilla Ortíz y el Juez Pagán Ocasio

Birriel Cardona, Jueza Ponente

SENTENCIA

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de marzo de 2023.

Comparece MS Distributors LLC (MS Distributors o la
peticionaria) y solicita la revocación de la *Resolución* emitida el 16
de septiembre de 2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala
de Aibonito (TPI o foro primario), notificada el 26 de septiembre
de 2022. Mediante la referida *Resolución*, el foro primario declaró
No Ha Lugar la Petición de Interdicto Provisional presentada por
MS Distributors al amparo de la *Ley para la Protección de Secretos
Comerciales e Industriales de Puerto Rico*, Ley Núm. 80-2011, 10
LPRA secs. 4131 *et seq.*

Por los fundamentos que pasamos a exponer **expedimos el
auto de *Certiorari* y revocamos la Resolución recurrida.**

I

MS Distributors es una empresa puertorriqueña incorporada
en el año 2014, que se dedica a la manufactura, distribución y

venta de productos para la limpieza y mantenimiento de automóviles.¹

Por su parte, el Sr. José Luis Rodríguez Centeno (señor Rodríguez Centeno o el recurrido), químico de profesión, suscribió un contrato de servicios profesionales con MS Distributors, el 10 de mayo de 2016. En dicho contrato el señor Rodríguez Centeno se obligó a entregarle a la peticionaria las fórmulas, procedimiento de elaboración y apoyo técnico para la primera tirada de tres productos: shampoo de autos, coolant 50 y coolant 33 y como contraprestación MS Distributors se obligó a pagar la suma de \$4,000.00. El señor Rodríguez Centeno se convirtió en empleado de MS Distributors en el mes de febrero del año 2018 hasta el 22 de febrero de 2022 y durante ese tiempo tuvo acceso a información privilegiada y confidencial de la peticionaria.²

AMS Industrial Solutions es una marca registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico desde el 11 de marzo de 2019, con vigencia hasta el 29 de marzo de 2029. Los productos AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS CAR WASH; AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS COOLANT 50%; AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS FLUSHING; AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS INDUSTRIAL DEGREASER; AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS INDUSTRIAL MULTIPURPOSE CLEANER; AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS IRON REMOVER Y AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS MAGIC SHINES fueron desarrollados por MS Distributors y son secretos comerciales.³

El 16 de junio de 2022, MS Distributors presentó ante el foro primario *Demanda Juramentada y Solicitud de Interdicto* en contra del señor Rodríguez Centeno, Synergy Factory LLC

¹ Véase Determinaciones de Hecho de la Resolución recurrida.

² *Id.*

³ Véase Determinaciones de Hechos 4 y 5 de la Resolución recurrida.

(Synergy) y otros. En ajustada síntesis, MS Distributors alegó que el señor Rodríguez Centeno aprovechó su posición como empleado de confianza de MS Distributors para apropiarse ilegalmente de los secretos comerciales de la empresa, incluyendo entre otros, las fórmulas exclusivas de sus productos, procesos de manufactura, listado de proveedores, para vendérselos a Synergy, uno de los clientes de MS Distributors, y que ello constituye una competencia impermisible e ilegal por parte de un empleado de la peticionaria. Asimismo, MS Distributors alegó que a raíz de esos actos vio comprometidas sus ventajas competitivas en el mercado, toda vez que Synergy, uno de sus antiguos clientes, dejó de hacer negocios con la empresa y se tornó en competidor directo al manufacturar y vender productos análogos, tras consultar con el recurrido y obtener acceso indebido a los secretos comerciales de la peticionaria.

La Demanda presentada por la peticionaria incluye una acción en daños y perjuicios y una **solicitud de interdicto preliminar en contra del señor Rodríguez Centeno y de Synergy**, entre otros demandados, al amparo de la *Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico*, Ley Núm. 80-2011, 10 LPRA secs. 4131 *et seq.*

En ocasión de atender la **solicitud de interdicto preliminar** presentada por MS Distributors al amparo de la Ley Núm, 80-2011 el foro primario celebró vista el 30 de junio, el 1, 8, 11 y 15 de julio y el 4 de agosto de 2022 en la que desfiló prueba oral y documental. En lo pertinente, desfiló como prueba documental un documento con tabla comparativa que contiene

una lista de las fórmulas pagadas y manufacturadas por MS Distributors en el año 2016 y las ventas a Synergy Factory.⁴

Durante las vistas prestó testimonio el Sr. Miguel Sánchez, dueño de MS Distributors, el señor Rodríguez Centeno y el dueño de Synergy, el Sr. José Luis Irizarry Alcover.

En síntesis, el Sr. Miguel Sánchez, dueño de MS Distributors, declaró que la peticionaria es dueña de secretos de negocios que incluyen pero no se limitan a las fórmulas de productos químicos,⁵ los ingredientes de los productos, sus procesos de mezclado y manufactura, distribución, métodos de comercialización, proveedores, lista de clientes y contratistas, entre otros.⁶ Asimismo, el Sr. Miguel Sánchez declaró que el señor Rodríguez Centeno era el *general manager* de MS Distributors, conocía los secretos comerciales de la peticionaria, sin limitarse a información confidencial, sobre el mezclado de fórmulas y procesos de manufactura, lista de clientes, proveedores mayoristas y contratistas.⁷

Durante su testimonio, el señor Rodríguez Centeno reconoció que preparó y entregó a Synergy tanto la propuesta fechada 28 de enero de 2021.⁸ y una segunda propuesta fechada 4 de octubre de 2021.⁹ El señor Rodríguez Centeno fue confrontado con la Tabla comparativa que contiene las fórmulas pagadas y manufacturadas por MS Distributors en el año 2016 y

⁴ Véase Entrada de SUMAC Núm. 28 a la página 861 del Apéndice

⁵ Entre estos productos están AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS CAR WASH; AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS COOLANT 50%; AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS FLUSHING; AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS INDUSTRIAL DEGREASER; AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS INDUSTRIAL MULTIPURPOSE CLEANER; AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS IRON REMOVER Y AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS MAGIC SHINES

⁶ Véase Transcripción de la Prueba Oral, páginas 4-7 (páginas 426-429 del Apéndice).

⁷ *Id.*

⁸ Véase Transcripción de la Prueba Oral, páginas 247-248 (páginas 725-726 del Apéndice)

⁹ Véase Transcripción de la Prueba Oral página 265 (página 743 del Apéndice).

las ventas a Synergy Factory y reconoció que MS Distributors pagó por la fórmula de car wash, degreaser y la fórmula de *iron remover* en el año 2016.¹⁰

En lo pertinente, el Sr. José Luis Irizarry Alcover reconoció haber pagado al señor Rodríguez Centeno la suma de \$8,100 en la factura que este preparó y que se trata de la misma cuantía que figura en la propuesta fechada 28 de febrero de 2021.¹¹

Tras evaluar la prueba documental y testifical desfilada, el 16 de septiembre de 2022, el foro primario emitió *Resolución*, notificada el 26 de septiembre de 2022, en la que denegó la expedición del interdicto provisional solicitado por MS Distributors al amparo de la *Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico*, Ley Núm. 80-2011, 10 LPRC secs. 4131 *et seq.* En dicha *Resolución* el foro primario hizo, entre otras las siguientes **determinaciones de hechos**:

1.

2.

.....

.....

.....

8. El codemandado, señor Rodríguez redactó el 28 de enero de 2021, una propuesta para Synergy Factory LLC Florida dirigida al codemandado José Luis Alcover donde le ofrecía sus servicios profesionales para la adquisición y consultoría sobre tres fórmulas de productos químicos de limpieza, específicamente un car wash, un degreaser y un iron remover a cambio de una contraprestación de \$2,700 por cada fórmula para un total de \$8,100.

9. El codemandado, señor Rodríguez redactó, el 30 de enero de 2021, un acuerdo de confidencialidad entre este y Synergy Factory LLC Florida.

¹⁰ Véase Transcripción de la Prueba Oral páginas 257-272 (páginas 745-750 del Apéndice)

¹¹ Véase Transcripción de la Prueba Oral página 335 (página 813 del Apéndice)

10. El 30 de enero de 2021 el codemandado Rodríguez redactó y posteriormente le entregó personalmente al codemandado José Luis Irizarry y Alcover la factura 35692 dirigida a Synergy Factory LLC Florida con la descripción de fórmula y consultoría de productos químicos por la cantidad de \$8,100.00. Esta factura fue pagada.

11. El codemandado, señor Rodríguez redactó el 4 de octubre de 2021, una propuesta para Synergy factory LLC Florida dirigida al codemandado José Luis Alcover sobre servicios profesionales para la adquisición y consultoría sobre cinco fórmulas relacionadas a productos químicos de limpieza, específicamente wáter spot remover, multiuso, "flushing", brillo de gomas y "erase prep" a cambio de una contraprestación de \$10,000.00, correspondiente a \$2,000 cada fórmula.

12. Synergy Factory LLC le ha pagado al codemandado Rodríguez entre \$10,000 a \$15,000.

13. Autocomplete Inc. era cliente de la demandante desde junio de 2018 hasta 25 de enero de 2021 y su representante ante MS Distributors LLC lo era José Luis Alcover.

14. Synergy Factory LLC era cliente de la demandante MS Distributors LLC desde el 17 de agosto de 2020 hasta el 25 de agosto de 2021.

15. El presidente de Synergy es José Luis Alcover.

16. Autocomplete Inc., pagó factura #36125 de MS Distributors LLC a nombre de Synergy Factory LLC.

17. Synergy Factory LLC manufactura y distribuye productos químicos de limpieza.

18. La codemandada Synergy Factory LLC manufactura los siguientes productos: Heavy Duty, Multipurpose Cleaner, Premium Dressing, Iron Remover y Tire Shine.

19. Los productos que manufactura Synergy Factory LLC están bajo la marca DeaDDOG Crew.

20. Synergy Factory LLC y Synergy Factory LLC Florida están representadas por el codemandado José Luis Irizarry Alcover.

En la Resolución denegatoria del interdicto preliminar solicitado por MS Distributors, concluyó el TPI que el remedio interdictal provisional solicitado por la peticionaria es uno altamente discrecional; que su expedición conllevaría que Synergy tendría que paralizar la producción, distribución y venta de los

productos en controversia lo que conllevaría pérdida de ingresos y que MS Distributors no contó con prueba fehaciente de que los productos de Synergy hubiesen sido elaborados utilizando la fórmula secreta de la peticionaria. Finalmente, destacó el foro primario que la denegatoria del recurso de interdicto provisional de ninguna manera adjudica la causa de acción que pudiese tener la peticionaria que en su día pueda probar.

El 11 de octubre de 2022, MS Distributors presentó *Moción Solicitando Reconsideración y Solicitud de Determinaciones de Hechos Adicionales*. Mediante Resolución emitida el 8 de diciembre de 2022, notificada el 9 de diciembre de ese año, el TPI declaró No Ha Lugar a ambas solicitudes presentadas por MS Distributors.

Inconforme, MS Distributors comparece ante nos mediante el recurso de epígrafe y señala la comisión de los siguientes errores por parte del foro primario:

ERRÓ CRASAMENTE EL TPI EN SU APLICACIÓN DEL DERECHO AL NO CONSIDERAR QUE EL INTERDICTO SOLICITADO ES UNO ESTATUTARIO AL AMPARO DE LA LEY DE SECRETOS COMERCIALES, LEY NÚM. 80 DE 2011 Y, POR TANTO, EL ESTÁNDAR APLICABLE ES MENOS RIGUROSO Y MÁS ACOTADO QUE EL INTERDICTO CLÁSICO.

ERRÓ CRASAMENTE EL TPI EN SU APRECIACIÓN SOBRE LA SUFICIENCIA DE LA PRUEBA AL NO TOMAR EN CUENTA O IGNORAR, SIN FUNDAMENTO, HECHOS PROBADOS QUE SON MATERIALESE IMPORTANTES Y NO DEBIERON SER PASADOS POR ALTO.

El 17 de enero de 2023, el señor Rodríguez Centeno compareció ante nos mediante *Oposición a Solicitud de Certiorari*. En esencia sostiene, que no incidió el foro primario al denegar la petición de interdicto preliminar de MS Distributors, toda vez que "independientemente de que el *injunction* sea reglamentario o estatutario, es un recurso altamente discrecional y el TPI actuó

dentro de los parámetros de su discreción. Razona que en la resolución recurrida hay ausencia de error manifiesto, parcialidad y/o abuso de discreción.

En igual fecha Synergy compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante la presentación de un *Alegato*. En ajustada síntesis, arguye Synergy que al denegar la petición de interdicto preliminar el foro primario aplicó el estándar que exige el artículo 8 de la Ley Núm. 80-2011 y no le exigió a la peticionaria prueba de daños ni establecer la probabilidad de prevalecer, por lo que no incurrió en los errores señalados por MS Distributors en su Petición de Certiorari

Examinados los escritos de las partes, y la Transcripción de la Prueba Oral, estamos en posición e resolver.

II

A.

Una resolución u orden interlocutoria, distinto a una sentencia, es revisable mediante *certiorari* ante el Tribunal de Apelaciones. *JMG Investment v. ELA et al.*, 203 DPR 708, 718 (2019). El auto de "*certiorari* es un vehículo procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un foro inferior". *800 Ponce de León v. AIG*, 205 DPR 163, 174 (2020).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el recurso de *certiorari* solo se expedirá cuando se recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales o *injunction* o (2) la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. Por excepción, se puede recurrir también de (1) decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones de familia, o (4) en casos que revistan interés

público. *Íd.* De igual manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. *Íd.* Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de apelación. Véase *Scotiabank v. ZAF Corp. et al.*, 202 DPR 478, 486-487 (2019).

El ejercicio de discreción no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto del derecho. *Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC*, 194 DPR 723, 728-729 (2016). La discreción del tribunal apelativo en este aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase *Mun. de Caguas v. JRO Construction*, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar si procede expedir un auto de *certiorari*. La Regla 40 dispone en lo pertinente lo siguiente:

- (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho.
- (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema.
- (C) Si ha mediado perjuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia.
- (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.
- (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración.
- (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio.

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia.

Los foros apelativos solo debemos intervenir con las determinaciones del foro primario, arbitrarias o que constituyan un abuso de discreción judicial. Además, debemos examinar la corrección y razonabilidad y la etapa del procedimiento en que se produce la resolución recurrida, para determinar si nuestra intervención es apropiada y oportuna u ocasionaría un fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio. *Torres Martínez v. Torres Ghigliotty*, 175 DPR 83, 97 (2008).

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de la ley. *Pueblo v. Rivera Santiago*, 176 DPR 559, 581 (2009).

B.

El recurso extraordinario de *injunction* está regulado por la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.57. En cuanto a los criterios para expedir un interdicto preliminar, la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, establece:

Al decidir si expide una orden de entredicho provisional o *injunction* preliminar, el tribunal deberá considerar, entre otros, los siguientes:

(a) la naturaleza del daño a que está expuesto la parte peticionaria;

(b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un remedio adecuado en ley;

(c) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca;

(d) la probabilidad de que la causa se torne en académica;

(e) el impacto sobre el interés público del remedio que se solicita, y

(f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte peticionaria. 32 LPRA Ap. V, R. 57.3. (Énfasis suplido).

El Tribunal Supremo ha reconocido que “[e]l propósito fundamental del *injunction* preliminar surge de la razón de ser del cuarto criterio esbozado . . .”. *VDE Corporation v. F & R Contractors*, 180 DPR 21, 41 (2010). Es decir, busca

mantener el *status quo* hasta que se celebre el juicio en sus méritos para que no se produzca una situación que convierta en académica la sentencia que finalmente se dicte al atender la petición de *injunction* permanente, o se le ocasionen daños de mayor consideración al peticionario mientras perdura el litigio *Íd.*, pág. 41.

No obstante, la concesión de una orden de *injunction* preliminar descansa en la sana discreción del tribunal, la que se desplegará ponderando las necesidades e intereses de todas las partes envueltas en la controversia. *Íd.*

C.

En nuestra jurisdicción, los secretos de negocios están regulados por la Ley Núm. 80-2011, mejor conocida como la *Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales de Puerto Rico*. *Ponce Adv. Med. v. Santiago González, et al*, 197 DPR 891, 903 (2017).

En específico el Artículo 3 de la Ley Núm. 80-2011 establece que un Secreto Comercial o Secreto Industrial es toda información de la cual se deriva un valor económico independiente, ya sea un valor actual o un valor potencial, o una ventaja comercial, debido a que tal información no es de conocimiento común o accesible por medios apropiados por aquellas personas que pueden obtener un beneficio pecuniario del uso o divulgación de dicha información; y; que ha sido objeto de medidas razonables de seguridad, según las circunstancias, para mantener su confidencialidad. Será también parte del Secreto Comercial toda

información generada, utilizada o resultante de los intentos fallidos realizados en el proceso de desarrollar el mismo. 10 L.P.R.A. sec. 4132.

En su *Exposición de Motivos*, la Ley 80-2011 dispone que un secreto comercial puede ser un proceso, fórmula, receta, proyecto, patrón, "o bien, simplemente una lista de clientes especializados y constitutivos de un mercado determinado que confieran alguna ventaja a su dueño sobre sus competidores". Del referido *secreto comercial* se deriva un valor económico independiente, por lo que en nuestra jurisdicción, se le reconoce valor a las medidas razonables de seguridad que establecen los propietarios de dicha "información".

A su vez, el Artículo 4, 10 L.P.R.A. sec. 4133, establece que las medidas razonables de seguridad son aquellas medidas cautelares que se deberán tomar para limitar el acceso a la información bajo circunstancias particulares. Se determinarán de acuerdo a la previsibilidad de la conducta mediante la cual el Secreto Comercial pueda ser obtenido y la naturaleza del riesgo de que se dé tal conducta, así como a la relación costo-beneficio entre la medida de seguridad y el Secreto Comercial.

En cuanto a los remedios y procedimientos especiales que establece la Ley Núm. 80-2011, el artículo 7 dispone que cuando en una demanda se aleguen hechos específicos que, a juicio del Tribunal, establezcan claramente: que el demandado se apropió indebidamente del Secreto Comercial; que su divulgación o utilización por parte del demandado le causará daños al demandante; y que el demandante tiene altas probabilidades de prevalecer, el Tribunal emitirá una orden provisional ex parte. En ésta requerirá a la parte demandada que paralice, cese o desista inmediatamente, bajo apercibimiento de desacato, del uso o

divulgación del Secreto Comercial a que la demanda se refiere, hasta la celebración de una vista dentro de los diez (10) días contados a partir de la fecha en que se expida la orden provisional. 10 L.P.R.A. sec. 4135.

A estos efectos, el artículo 8 establece el remedio de un interdicto preliminar. El referido artículo 8 de la Ley Núm. 80-2011 dispone expresamente lo siguiente:

En todo caso en que **quede evidenciada la existencia de una apropiación indebida de un secreto comercial o industrial, el tribunal podrá expedir una orden de interdicto preliminar sin que el demandante tenga que evidenciar que ello constituye un daño irreparable**. Además, el tribunal podrá emitir un interdicto permanente una vez concluido el caso en su fondo. 10 L.P.R.A. sec. 4136 (Énfasis suplido).

El Tribunal Supremo ha expresado que un secreto comercial puede ser:

[U]n proceso para manufacturar, tratar o preservar materiales, una fórmula o receta, un proyecto o patrón para el desarrollo de alguna maquinaria, o bien, simplemente una lista de clientes especializados y constitutivos de un mercado determinado que confieran alguna ventaja a su dueño sobre sus competidores. *Ponce Adv. Med. v. Santiago González, et al, supra*, págs. 903-904 (Citas y comillas omitidas).

Esto puede incluir:

[T]oda información: (a) De la cual se deriva un valor económico independiente, ya sea un valor actual o un valor potencial, o una ventaja comercial, debido a que tal información no es de conocimiento común o accesible por medios apropiados por aquellas personas que pueden obtener un beneficio pecuniario del uso o divulgación de dicha información; y (b) que ha sido objeto de medidas razonables de seguridad, según las circunstancias, para mantener su confidencialidad. *Íd.*, pág. 904.

III

Es la contención de la peticionaria que el foro primario incidió en su aplicación del derecho toda vez que el interdicto solicitado es uno estatutario al amparo de la Ley de Secretos

Comerciales y el estándar aplicable es menos riguroso que el interdicto clásico. Argumenta que para que procediera el interdicto provisional solicitado solo había que demostrar la existencia de secretos comerciales, lo cual se demostró y que estos fueron indebidamente apropiados. Razona la recurrente que fue improcedente que TPI le exigiera demostrar daños cuando ello no se requiere para tener derecho al remedio interdictal provisional bajo la Ley de Secretos Comerciales.

Como segundo señalamiento de error MS Distributors sostiene que incidió el foro primario en su apreciación de la prueba. Sobre estos extremos, argumenta que el TPI no consideró los siguientes hechos probados; que las recurridas se apropiaron indebidamente de secretos comerciales, que estas intercambiaron propuestas e hicieron negocios durante la vigencia del empleo del recurrido JLRC con la peticionaria; que Synergy emitió y JLRC recibió pagos con el contenido de las propuestas y facturas intercambiadas por los recurridos; que JLRC admitió que tuvo acceso a las fórmulas de ambas partes y las comparó en corte abierta mediante un documento que el mismo ofreció como prueba; y que Synergy pasó de ser un cliente de la peticionaria que no manufacturaba ni vendía productos parecidos a ésta, a ser una mujer competidora directa. MS Distributors concluye que se probó que un empleado estaba compitiendo directamente con su patrono y que procedía que el foro primario emitiera el *injunction* solicitado.

Como cuestión de umbral, para determinar si debemos expedir el auto de certiorari solicitado MS Distributorr, nos corresponde determinar si el asunto que se nos plantea versa sobre alguna de las materias contenidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, *supra*. La contestación a dicha interrogante

es en la afirmativa, pues MS Distributor se recurre de una resolución interlocutoria en un caso en el que se le denegó la expedición de un *injunction* preliminar. Debemos, en segundo lugar, analizar el asunto que se nos plantea a la luz los criterios contenidos en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, *supra*. Tras realizar dicho análisis y luego de evaluar el expediente ante nuestra consideración, entendemos prudente ejercer nuestra facultad discrecional revisora, por lo que expedimos el auto de certiorari para revisar e sus méritos la Resolución recurrida.

La *Ley para la Protección de Secretos Comerciales e Industriales*, Ley Núm. 80-2011, es la fuente de derecho para resolver la controversia que nos ocupa. Esta Ley se tiene que armonizar con los principios generales del *Injunction* (en General), para atemperarlos al remedio de *Injunction* especial que concede Ley Núm. 80-2011, ya que existen varias diferencias conceptuales. (Véase, art. 8, Ley 80.) Para el *Injunction* preliminar especial de la Ley 80 **no se requiere la evidencia particular del daño irreparable.**

Sobre esos extremos, el Art. 8 de la Ley Núm. 80-2011, provee para que cuando **quede evidenciada la existencia de una apropiación indebida de un secreto comercial o industrial** *el tribunal expida una orden de interdicto preliminar sin que el demandante tenga que evidenciar que ello constituye un daño irreparable.* 10 LPRA sec. 4136

Es preciso destacar que el TPI determinó que las fórmulas para los productos AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS CAR WASH; AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS COOLANT 50%; AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS FLUSHING; AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS INDUSTRIAL DEGREASER; AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS

INDUSTRIAL MULTIPURPOSE CLEANER; AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS IRON REMOVER Y AMS INDUSTRIAL SOLUTIONS MAGIC SHINES **fueron desarrollados por MS Distributors y constituyen secretos comerciales de la peticionaria.**

Aún confiriéndole deferencia a la credibilidad que le mereció al TPI la prueba oral desfilada, es preciso destacar que dicha prueba estableció que el señor Rodríguez Centeno fue empleado de la peticionaria y tuvo acceso a información privilegiada; comenzó a prestar servicios a Synergy, ex cliente de la Peticionaria; que este preparó para Synergy fórmulas para productos similares o iguales a los productos de MS Distributors; que las fórmulas de la peticionaria constituían un secreto comercial de MS Distributors; que el señor Rodríguez Centeno se apropió de los secretos comerciales y que Synergy pagó al recurrido por una o varias propuestas para la preparación de fórmulas sobre dichos productos similares.

En el caso que nos ocupa la prueba desfilada estableció la existencia de un secreto comercial y/o industrial de MS Distributiva y la apropiación indebida de dicho secreto por parte de su ex empleado, el señor Rodríguez Centeno.

De las determinaciones de hecho del foro primario, conforme a la credibilidad que le mereció a dicho foro la prueba oral y la prueba documental presentada, surge que **el TPI incidió al no conferirle valor probatorio a la prueba desfilada referente a la apropiación indebida del secreto comercial de la peticionaria por parte del recurrido.** Dicha prueba cual cumple con los criterios establecidos por el Artículo 8 de la Ley Núm. 80-2011 para que proceda el injuncion preliminar en este caso.

Al denegar a la peticionaria el *injunction* preliminar solicitado por MS Distributors al amparo del Artículo 8 de la Ley Núm. 80-2011, *supra*, el foro primario le exigió a la peticionaria **el peso de probar la existencia de un daño**, cuando, para la expedición de la orden de interdicto preliminar que provee el Artículo 8 de la Ley Núm. 80-2011 **no se requiere probar evidencia particular de daño irreparable.**

Sobre estos extremos, concluimos que **como cuestión de derecho, incidió el TPI al emitir la Resolución recurrida que denegó la expedición del interdicto preliminar solicitado por la peticionaria. Concluimos que en la Resolución recurrida el foro primario exige criterios más rigurosos y un quantum de prueba en exceso del que establece el Artículo 8 de Ley Núm. 80-2011 para la procedencia el *injunction* preliminar.**

IV

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales hacemos formar parte de esta sentencia, expedimos el auto de certiorari solicitado por MS Distributors y revocamos la Resolución recurrida. Se devuelve el caso al foro primario para que actúe conforme a lo aquí resuelto.

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Secretaria del Tribunal de Apelaciones