



Universidad de Oviedo
Universidá d'Uviéu
University of Oviedo

FACULTAD DE DERECHO
PCEO Doble Grado en Derecho y en Administración y Dirección de empresas

TRABAJO DE FIN DE GRADO

LOS SECRETOS EMPRESARIALES Y LA LEY 1/2019, DE 20 DE
FEBRERO

Estudiante: Diego González Fernández

Convocatoria Extraordinaria Adelantada: Enero del 2024

DECLARACIÓN RELATIVA AL ARTÍCULO 8.3 DEL REGLAMENTO SOBRE LA ASIGNATURA TRABAJO FIN DE GRADO

(Acuerdo de 5 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo).

Yo Diego González Fernández,

DECLARO

que el TFG titulado Los Secretos Empresariales y la Ley 1/2019, de 20 de febrero es una obra original y que he referenciado debidamente todas las fuentes utilizadas, no habiendo recurrido al plagio, a la realización del trabajo por persona distinta del propio estudiante ni a ningún otro medio fraudulento de elaboración, incluidos los basados en sistemas de inteligencia artificial.

23 de enero de 2024.

RELACIÓN DE ABREVIATURAS

ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
AP	Audiencia Provincial.
ART	Artículo.
CNMC	Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. LCD Ley de Competencia Desleal.
DIRECTIVA	Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.
LCD	Ley de Competencia Desleal
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LP	Ley de Patentes
LPI	Ley de Propiedad Intelectual
LSE	Ley de Secretos Empresariales.
NÚM	Número.
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. PLSE Proyecto de Ley de Secretos Empresariales.
PYMES	Pequeñas y Medianas Empresas.
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial.
STS	Sentencia del Tribunal Supremo.
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
UE	Unión Europea.

RESUMEN

El presente Trabajo de Fin de Grado se enfoca en una exploración exhaustiva y detallada del concepto y la protección del Secreto Empresarial. Inicialmente, el trabajo presenta una introducción al concepto de secreto empresarial, destacando su relevancia como activo inmaterial merecedor de salvaguarda legal. Se profundiza en esa definición de secreto empresarial, argumentando las razones fundamentales que justifican su protección y destacando su comparación con las figuras de propiedad intelectual. A continuación, se presenta una comparativa sintetizada entre la regulación previa, que se encontraba enmarcada en el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal (LCD) y demás normas internacionales, y las mejoras y beneficios que introduce la nueva legislación. Finalmente se pone especial énfasis en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, norma, que tiene como objetivo principal la transposición de la Directiva (UE) 2016/943 en la protección de los secretos empresariales. Ley de Secretos Empresariales analizada detenidamente, con una atención particular en sus aspectos sustantivos, patrimoniales y procesales. Culminando con una suerte de conclusiones en las que se recopila una combinación de aspectos objetivos acaecidos en la protección de los secretos, con aspectos subjetivos constituidos por mi opinión acerca de esta regulación.

ABSTRACT

This Final Degree Project is focuses on an exhaustive and detailed exploration of the concept and protection of trade secrets. Initially, the paper presents an introduction to the concept of trade secret, highlighting its relevance as an intangible asset worthy of legal safeguarding. The definition of trade secret is further elaborated, arguing the fundamental reasons that justify its protection and highlighting its comparison with intellectual property figures. Then, a synthesised comparison is presented between the previous regulation, which was framed in article 13 of the Law on Unfair Competition (LCD) and other international standards, and the improvements and benefits introduced by the new legislation. Finally, special emphasis is placed on Law 1/2019, of 20 February, on Business Secrets, a regulation whose main objective is the transposition of Directive (EU) 2016/943 on the protection of business secrets. The Trade Secrets Act is analysed in detail, with particular attention to its substantive, patrimonial and procedural aspects. Culminating with a sort of conclusions in which a combination of objective aspects occurring in the protection of secrets is compiled, with a particular focus on the substantive and procedural aspects.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	5
1.1. Contextualización del tema objeto del estudio	5
1.2. <i>Motivo de la elección del tema y justificación de su interés</i>	5
1.3. Metodología	6
2. EL SECRETO EMPRESARIAL	7
2.1. Bienes inmateriales: Concepto, precedentes y protección	7
2.2. ¿Qué es un secreto empresarial y por qué se protege?	8
2.3. Comparación entre secretos empresariales y otras formas de protección (patentes, marcas...)	12
3. ANTECEDENTES LEGILASTIVOS DE LA LEY 1/2019	15
3.1. Artículo 39 del Acuerdo sobre los ADPIC	15
3.2. La Directiva (UE) 2016/943	16
3.3. La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal	18
4. ABORDAJE DE LA LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES: INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS SUSTANTIVOS	19
4.1. Preliminar	19
4.2. Estructura	20
4.3. Objeto de la Ley	21
4.3.1. La información en la definición de secreto empresarial	22
4.3.2. El conocimiento en la definición de secreto empresarial	25
4.4. Condiciones para la protección del secreto	27
4.4.1. Ser secreto	27
4.4.2. Tener valor empresarial	30
4.4.3. Haber sido objeto de medidas razonables de protección	31
4.5. Violación de secreto empresarial	33
5. ACCIONES Y ASPECTOS PROCESALES Y PATRIMONIALES DE LA LEY 1/2019	35
5.1. Acciones civiles de defensa	35
5.2. Aspectos procesales	37
5.2.1. Disposiciones generales	37
5.2.2. Diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales	42
5.2.3. Medidas cautelares	43
5.3. Secreto empresarial como derecho de propiedad	44
6. CONCLUSIONES	46
7. BIBLIOGRAFÍA	48

1. INTRODUCCIÓN

1.1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA OBJETO DEL ESTUDIO

La atención de este trabajo se centra en comprender las mejoras introducidas por la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales en comparación con la anterior regulación de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (en adelante LCD) y demás textos legales en los que aparecían recogidos estos secretos empresariales, así como en reflexionar sobre la idoneidad de las medidas de protección vigentes.

1.2. MOTIVO DE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS

En la actualidad, las empresas desempeñan un papel crucial en el correcto funcionamiento y desarrollo del mercado, rol cuya importancia se incrementa como consecuencia de factores como la innovación tecnológica y la globalización. Centrándonos en este último concepto, globalización no solo adscrita a términos puramente financieros, sino que, se trata de *“un proceso de concentración no solo de capital, las finanzas y demás recursos de la elección y la acción efectiva, sino también -y quizá principalmente- de libertad para moverse y actuar”*¹.

El escenario económico actual se presenta como un ámbito caracterizado por sus cambios constantes, además de ser un terreno donde la innovación y el desarrollo de nuevos productos vanguardistas y disruptivos son cada vez más esenciales para proseguir con la correcta evolución de la sociedad. Las empresas ocupan un papel fundamental en ese contexto, pues cuentan con los recursos necesarios para ejecutar tal desarrollo; es más, están obligadas a innovar para mantenerse actualizadas y así poder competir entre sí- con el objeto último de quedarse en el mercado sin ser expulsadas-.

No se debe olvidar que *“las empresas quieren beneficios, lo cual significa que generar ingresos constituye su mayor prioridad”*²; esto es, su principal objetivo es obtener beneficios, sin perjuicio de que para ello, y con las innovaciones que se ven obligadas a implementar, estén favoreciendo al desarrollo social mundial. Favorecen la evolución de la economía, pero sin olvidar que *“las corporaciones están en el negocio para hacer dinero, no son hermanitas de la caridad”*³.

Desde un punto de vista práctico y para alcanzar estos objetivos, las empresas, en el ejercicio de sus funciones, recurren a diversas prácticas y necesitan gozar de unas determinadas competencias. Muchas de estas, ostentan un carácter más físico, es decir, son más visibles o apreciables, como por ejemplo la compra de un local en un paradero estratégico; sin embargo,

¹ BAUMAN, Z., *la globalización. consecuencias humanas*, Fondo de cultura económica, 1999, pág. 95.

² STIGLITZ, J.E., *Cómo hacer que funcione la globalización*, Taurus, 2006, pág 242.

³ STIGLITZ, J.E., *Cómo hacer que funcione la globalización*, 2006, pág 261.

no se deben desmerecer aquellas prácticas intangibles englobadas en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial y que constituyen los bienes inmateriales.

En la realidad actual se están cambiando las tornas, pues estos bienes inmateriales- que adolecían de una menor entidad e importancia en tiempos pasados- se vuelven vitales para preservar bajo el poder de las corporaciones aquellas invenciones que hayan desarrollado, proteger un diseño o inclusive para guardar “bajo llave” conocimientos a los que hayas accedido fruto de un esfuerzo económico. En este contexto, considero relevante estudiar una de estas áreas: los secretos empresariales.

Con el tiempo, los secretos han ganado protagonismo en las operaciones del día a día de las empresas y, consecuentemente, en el ámbito jurídico; pues todo lo relacionado con la actividad mercantil de las personas físicas y jurídicas deberá ser objeto de regulación legal y dará lugar a una serie de litigios. Ámbito jurídico que no ha permanecido estanco, sino que ha adolecido de diferentes cambios normativos- que serán estudiados en el presente trabajo-, en los que se regula cuál es el objeto y alcance de estos secretos empresariales, qué acciones tienen a su disposición su titular para protegerlos frente terceros. Normativa que parte de una regulación más laxa hacia una más completa, dada su creciente importancia como herramienta competitiva y, en definitiva, como instrumento que favorece al desarrollo del mercado.

1.3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO

El abordaje metodológico del trabajo comienza con una exploración detallada del concepto de secreto, su evolución histórica y las motivaciones que respaldan su actual protección legal. Se examinan diversos instrumentos jurídicos, desde acuerdos internacionales hasta la actual legislación vigente en España, pasando por la normativa que la precedía y que necesitaba un complemento, reflexionando sobre los motivos que han impulsado ese cambio regulatorio.

La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (en adelante LSE) desglosa minuciosamente cuáles son los requisitos necesarios para que una información sea considerada un secreto empresarial, las acciones a desplegar en caso de infracción de estos y demás preceptos que redondean y completan su protección. Además de tener en cuenta las disposiciones legales, es clave la regulación que se deriva de la jurisprudencia relativa a estos secretos empresariales, la cual, a través de la casuística, perfila su trato legal y la correcta interpretación normativa.

La conclusión del trabajo supone un viaje jurídico desde la primera norma donde implícitamente se les hace referencia, pasando por los diferentes estadios normativos hasta llegar a la actual regulación de la LSE. Conclusiones que culminarán con una opinión subjetiva de posibles retos o mejoras en la protección de estos secretos.

2. EL SECRETO EMPRESARIAL

2.1. BIENES INMATERIALES: CONCEPTO, PRECEDENTES Y PROTECCIÓN

Las empresas ocupan un papel fundamental en el desarrollo de la economía mundial, sin embargo, la consecución de este objetivo requiere de la realización de una serie de actividades que, a su vez, necesitan de una suerte de recursos y competencias.

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia núm. 921/2023 se retrotrae a la definición de actividad económica⁴ recogida en el artículo 5 apartado 1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades: “*Se entenderá por actividad económica la ordenación por cuenta propia de los medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios*”⁵. Una crítica de esta definición es que la empresa no solo ostenta recursos humanos, sino que, para su correcto funcionamiento y desarrollo también necesita de unos recursos financieros, materiales y otros técnicos o tecnológicos. De los cuales, algunos son de carácter tangible, por ejemplo, la nave en la que está localizada la empresa; y otros, de carácter intangible, como el *know-how* que adquieren los trabajadores a la hora de efectuar una u otra tarea.

De todo ello se deriva que, para la ejecución de actividades económicas a través de empresas, se requiere de la disposición y organización de diversos recursos. Entre ellos, la propiedad intelectual, que “*se relaciona con las creaciones de la mente, como las invenciones, las obras literarias y artísticas, y los símbolos, nombres e imágenes utilizados en el comercio*”⁶, ocupa un lugar destacado al proteger estos bienes inmateriales fruto todos ellos de la “*mente humana*”. Los bienes inmateriales son bienes intangibles que entrañan una “*creación intelectual, de mayor o menor nivel creador, que mediante los medios adecuados se hace perceptible y utilizable en las relaciones sociales, y que por su especial transcendencia económica gozan de la sólida protección de un derecho de exclusiva*”⁷.

La definición que el Código de Comercio da de activos es la de esos “*bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro*”⁸.

⁴ Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Civil, Sección 1ª), núm. 921/2023, de 18 de octubre de 2023.

⁵ Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (B.O.E. núm. 288, 28/11/2014), art. 5, ap. 1.

⁶ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), *¿Qué es la propiedad intelectual?*, Sobre la PI, página web: [https://www.wipo.int/about-ip/es/#:~:text=La%20propiedad%20intelectual%20\(PI\)%20se,im%C3%A1genes%20utilizados%20en%20el%20comercio](https://www.wipo.int/about-ip/es/#:~:text=La%20propiedad%20intelectual%20(PI)%20se,im%C3%A1genes%20utilizados%20en%20el%20comercio).

⁷ MORILLAS JARILLO, M. J., PERALES VISCASILLAS, P., PORFIRIO CARPIO, L. J., ARROYO VENDRELL, T., FELIU REY, J., LASTIRI SANTIAGO, M., RODRÍGUEZ DELGADO, J.M., GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Los bienes inmateriales en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil. Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pág. 116.

⁸ Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio (Gaceta de Madrid núm 289, 16/10/1885), art. 36, ap. 1.

El estudio que me atañe es el de los activos cuya peculiaridad es el ser intangibles. En un intento de descripción inicial, estos podrían conceptualizarse como *“aquellos que poseen valor sin tener dimensiones físicas y están localizados en las personas (empleados, clientes, proveedores), o bien se obtienen a partir de procesos, sistemas y la cultura organizativa”*⁹. Para otros autores son *“un derecho a los beneficios futuros que no tiene cuerpo físico o financiero, que se crea por la innovación, prácticas de organización y recursos humanos”*¹⁰.

Definiciones que resaltan un denominador común: la falta de una manifestación física¹¹. Sin embargo, es crucial notar que la definición de activo intangible que se limite a este aspecto es reductiva, insuficiente y potencialmente errónea; pues existen activos sin entidad corpórea o física que no son activos intangibles- como los préstamos-.

Una vez introducido el concepto de bien inmaterial, para profundizar en el estudio de la protección de la propiedad intelectual, y, por ende, de los bienes inmateriales, se debe hacer referencia a su origen histórico: dicha propiedad intelectual tuvo un gran desarrollo con la Ilustración Francesa, en la que diversos autores defendían ideas como la de: *“que se deje hacer al librero, que se deje hacer al autor. El tiempo enseñará al autor, sin que sea necesaria ninguna intervención, el valor de lo que ha creado: bastará con asegurar al librero la adquisición y propiedad del manuscrito, condición sin la cual la producción del autor perderá necesariamente su precio justo”*¹².

La actual regulación de estos derechos de propiedad intelectual se encuentra, además de las leyes referidas singularmente a los diferentes derechos de protección de la propiedad industrial (Ley de patentes, marcas... etc.), en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI), con el que se regularizan, aclaran y armonizan las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Como se dispone en su artículo 2: *“La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, sin más limitaciones que las establecidas en la Ley”*¹³.

⁹ STEWART, T.A., Intellectual Capital. The new wealth of organizations. Nicolas Brealey Publishing. London. BROOKING, A. (1997). The management of intellectual capital. Long Range Planning, 1997, Vol. 30, No. 3, , PÉREZ ORTEGA, G.Y TANGARIFE MARTÍNEZ, P., *los activos intangibles y el capital intelectual: una aproximación a los retos de su contabilización*, SABER, CIENCIA Y Libertad, pág. 145.

¹⁰ LEV, B., Intangibles: Management, measurement, and reporting, The. Brookings institution press, Washington,D.C., 2001, S.P. Apud.: PÉREZ ORTEGA, G.Y TANGARIFE MARTÍNEZ, P., SABER.... op. cit., pág 145.

¹¹ GONZÁLEZ NAVARRO, C., Garantías reales sobre activos de propiedad industrial e intelectual: una aproximación a la hipoteca mobiliaria sobre bienes inmateriales, Universidad Pontificia de Comillas, 2022.

¹² DIDEROT, D., *Lettre sur le commerce de la librairie*, Mille et une nuits, 1742

¹³ Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (B.O.E. núm. 97, 22/04/1996), art. 2.

2.2. ¿QUÉ ES UN SECRETO EMPRESARIAL Y POR QUÉ SE PROTEGE?

Antaño, se concebía como secreto industrial a *“todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto”*¹⁴. Definición que guarda gran relación con la actual, acuñada por el artículo 1 LSE: *“se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones”*¹⁵- condiciones que se expondrán a continuación-.

Además de textos puramente legales, existe nutrida jurisprudencia al respecto, como la sentencia de 18 de septiembre de 1996, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) en la que se definen los secretos empresariales como aquellas *“informaciones que no sólo no pueden divulgarse al público, sino que incluso su mera comunicación a un sujeto de Derecho distinto del que ha suministrado la información puede perjudicar gravemente a los intereses de éste”*¹⁶. Su rasgo nuclear es el carácter secreto de la información o conocimiento que configura su objeto, pues es el que garantiza que esta no sea difundida a las demás operadoras del mercado y que, en definitiva, aporte a su titular una ventaja competitiva frente a estos operadores que carecen de ella.

Pero, además de ese carácter secreto, el artículo 1 LSE dispone otras dos condiciones necesarias: *“tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y haber sido objeto de medidas razonables por parte del titular para mantenerlo en secreto”*¹⁷. Es decir, la información que la empresa pretende salvaguardar de la competencia, susceptible de englobarse dentro del paraguas de protección de la LSE, además de no ser conocida por el público general deberá aportar de algún modo beneficios a aquel que la posee y se deberán poner en práctica medidas razonables para mantenerla en el goce de ese estatus secreto¹⁸.

Regulación que es prácticamente idéntica a la esbozada en el artículo 39.2 del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y los instrumentos internacionales a los que hace referencia* (en adelante ADPIC), en el que se dispone expresamente que: *“Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, en la medida en que dicha información:*

¹⁴ GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *el secreto industrial (know-how) concepto y protección*, Tecnos, 1974, pág 66.

¹⁵ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (B.O.E. núm 45, 21/02/2019), art. 1, ap. 1.

¹⁶ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 18 de septiembre de 1996, caso Postbank contra Comisión, párrafo 87.

¹⁷ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 1, ap. 1.

¹⁸ CAMPUZANO LAGUILLO, A., *La protección de secretos empresariales*, Tirant lo Blanch, 2019, p.16.

- a) *sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y*
- b) *tenga un valor comercial por ser secreta; y*
- c) *haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla*¹⁹.

Condiciones análogas al artículo 2 de la *Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas* (en adelante la Directiva), el cual establece que: “A los efectos de la presente Directiva se entenderá por: 1) «secreto comercial»: la información que reúna todos los requisitos siguientes:

- a) *ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas;*
- b) *tener un valor comercial por su carácter secreto;*
- c) *haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control*²⁰.

De la Directiva, también considero trascendental²¹ lo dispuesto en su considerando segundo, en el que determina que “*las empresas, sea cual sea su tamaño, valoran los secretos comerciales tanto como las patentes u otros derechos de propiedad intelectual. Utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial y de la innovación en investigación, para proteger información de muy diversa índole que no se circunscribe a los conocimientos técnicos, sino que abarca datos comerciales como la información sobre los clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado*”²². En dicho considerando, la directiva- que posteriormente sería transpuesta a legislación nacional española- está otorgando una gran importancia a la figura de los secretos empresariales, comparándolos con figuras jurídicas consolidadas, como las

¹⁹ WORLD TRADE ORGANIZATION, *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y los instrumentos internacionales a los que hace referencia*, art. 39, ap. 2.

²⁰ Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (D.O.U.E. núm 157, 15/06/2016), art. 2, ap. 1.

²¹ AGUERRE CACEZ, L., *La protección jurídica del secreto empresarial. Un estudio comparado entre las legislaciones española y uruguaya*, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2022.

²² Directiva (UE) 2016/943, págs. 1-18.

patentes. Además de ello, establece cuáles son las motivaciones que llevan al legislador europeo a incidir con fuerza en su protección: las de gestión de la competitividad y de la innovación tecnológica.

En el panorama mercantil actual, las corporaciones exploran incansable y constantemente distintas maneras de superar a sus adversarios. El empleo estratégico de secretos comerciales emerge como un recurso formidable para lograr una ventaja competitiva, pues tales secretos abarcan una diversidad de información confidencial- desde bases de datos de clientes hasta tácticas de marketing-. Al preservar esta información lejos de la vista de sus competidores, las compañías pueden proteger sus procesos distintivos y conservar su ventaja en el terreno comercial. Por tanto, aflora y se establece una correlación directa entre la naturaleza secreta y el valor que esta aporta a la empresa, en forma de ventaja competitiva²³.

Ventaja competitiva que deberá tenerse en cuenta desde el punto de vista de los beneficios presentes o potenciales que percibirá el titular del secreto. Esto lo recoge claramente la Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo 637/2021, disponiendo que *“la configuración de la ventaja competitiva de un concreto secreto empresarial no debe hacerse en términos absolutos o abstractos sino que habremos de apreciar la ventaja de que puede valerse el empresario por la utilización de aquella información en relación con los competidores presentes o futuros que actúan en ese mismo mercado y que carecen de ella”*²⁴. Por tanto, la protección ejercitada sobre un secreto empresarial no se impulsa por el hecho de ser una información no conocida, sino que se explica por la ventaja competitiva que puede producir, ya sea para producir más barato o, por ejemplo, con mayor calidad.

No tendría sentido darles tal protección a informaciones secretas solo por no ser conocidas, ya que podrían no entrañar ningún valor- ni real ni potencial- al empresario que las posea, pese a no ser estas generalmente conocidas. Como se dispone en el considerando número 14 de la Directiva: *“se excluye de la definición de secreto comercial la información de escasa importancia...”*²⁵. Por tanto, se excluyen de la protección dada a los secretos empresariales aquellas informaciones triviales que no aportan a su titular una ventaja competitiva real o potencial²⁶.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 180/2015 *“rechaza que la información contenida en las fichas tenga valor comercial y, por tanto, que impliquen un secreto empresarial, lo que ya determinaría el rechazo del ilícito ahora examinado, sin que tampoco se haya demostrado que la actora haya adoptado medidas razonables para mantener secreta*

²³ SUÑOL LUCEA, A.; MASSAGUER, J. *El secreto empresarial: un estudio del artículo 13 de la Ley de competencia desleal*, Cizur Menor: Thomson Reuters, 2009, págs. 140 a 156.

²⁴ Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo núm. 637/2021, de 21 de junio de 2021.

²⁵ Directiva (UE) 2016/943, considerando 14, pág. 4.

²⁶ GÓMEZ SEGADÉ, J.A., op. cit., pág. 249.

la información.” Por tanto, se está negando la condición de secreto empresarial a una información secreta por carecer de valor empresarial²⁷.

Además de ello, la protección de los secretos empresariales ofrece a las organizaciones un beneficio competitivo duradero en el tiempo, el cual permite la contitución de arduas barreras de mercado, muy difíciles de superar por sus potenciales rivales. Los secretos comerciales representan un recurso invaluable para aquellas entidades que aspiran a destacar en el mercado. Al blindar datos e información estratégica a posibles rivales, una empresa puede salvaguardar sus propias metodologías, procedimientos y estrategias, garantizando así su prosperidad y permanencia en el mercado.

Otro de los motivos para promover senda protección es el secundo a la innovación tecnológica, pues tanto aquel empresario, ya sea de una PYME o de una gran empresa, que pretenda desarrollar una ventaja competitiva con un secreto, se verá obligado a innovar y a busca la forma de alcanzar aquel conocimiento que le reporte dicha ventaja sobre el resto- y así no salir expulsado del mercado-.

La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante CNMC), con el anteproyecto de la LSE, dispuso que la *“regulación protectora del secreto empresarial juega como un incentivo a la innovación, estimulando la competencia dinámica por sustitución”*²⁸. Todo ello desemboca en un beneficio de los consumidores²⁹ al mejorar y ampliar la oferta y condiciones de bienes y servicios en el mercado, ya que las empresas cada vez más buscarás desarrollar mayores y más baratas innovaciones.

2.3. COMPARACIÓN ENTRE SECRETOS EMPRESARIALES Y OTRAS FORMAS DE PROTECCIÓN (PATENTES, MARCAS)

Una impresión generalizada y equivocada es la de considerar que los secretos comerciales ostentan una protección jurídica amparada por los derechos de Propiedad Intelectual. Si bien es cierto que comparten ciertas similitudes, se debe puntualizar que no son lo mismo. El precepto legal que arroja mayor claridad sobre este cisma es el anteriormente citado considerando número 2 de la Directiva, en la que se dice textualmente que *“las empresas, sea cual sea su tamaño, valoran los secretos comerciales tanto como las patentes u otros derechos de propiedad intelectual”*³⁰. No dando lugar a dudas de que se trata de dos figuras diferentes que deben tener senda valoración. Por tanto, el innovador tiene la posibilidad de proteger sus bienes inmateriales- siempre que estos cumplan los requisitos respectivos para

²⁷ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 180/2015, de 24 de junio de 2015.

²⁸ Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales (IPN/CNMC/005/18), publicado el 15 de mayo de 2018 (accesible en <https://www.cnmc.es/expedientes/ipncnmc00518>).

²⁹ CAMPUZANO LAGUILLO, *La protección...* op. cit. pág.16.

³⁰ Directiva (UE) 2016/943, considerando 2, pág.2.

cada figura- por medio de derechos de propiedad industrial, como podrían ser las marcas o patentes, o por medio de secretos empresariales.

La diferencia primordial radica en que para proteger una innovación, por ejemplo, con una patente, además de cumplir los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante LP): *“invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”*³¹; se debe seguir un largo, complejo y costoso proceso de registro, por medio del cual se adquiriría un derecho en exclusiva limitado a 20 años, tras los cuales la invención pasaría a ser de dominio público

Los secretos comerciales aparecen como una alternativa para la protección de esas innovaciones por medio de los que, en lugar de hacerlas públicas y que entren estas en el estado de la técnica, el empresario preserva dichos conocimientos en secreto, reservando de esa forma para él mismo las ventajas de su utilización. Si bien es cierto que de la protección de los secretos empresariales no se deriva un derecho en exclusiva, tampoco está sujeta a un registro constitutivo, ni a sus costes ni formalismos; en lugar de ello, la importancia y el valor de estos vienen dados de su no transmisión ni divulgación³². El principal inconveniente, por lo tanto, de los secretos empresariales sería ese, el no generan un derecho de exclusiva. Tal y como se dispone en el considerando número 16 de la Directiva: *“lo dispuesto en la presente Directiva no debe generar ningún derecho de exclusividad sobre los conocimientos técnicos o la información protegidos como secretos comerciales”*³³; generando un alcance sustantivo más débil, ya que cualquier filtración o la ingeniería inversa efectuada lícitamente –permitida en dicho considerando- podría poner fin a esa utilización reservada

Pero proteger una innovación como secreto empresarial también arroja diferentes ventajas como la, introducida anteriormente, de ser una opción de protección mucho más accesible y rentable que otros tipos de protección otorgados por figuras de propiedad intelectual. No se debe pagar tanto dinero en tasas al no están sujetos a registro constitutivo ni a renovación periódica, lo que hace que sean accesibles para empresas de todos los tamaños³⁴.

El hecho de no estar sujeto a renovación periódica vislumbra otra de sus principales ventajas: la de ser un medio de protección que tiene una duración indeterminada. Pues su protección no dura 20 años como en el caso de las patentes ni deberá renovarse cada 10 años como ocurre con las marcas, sino que tendrá vigencia todo el tiempo que el conocimiento permanezca sin ser conocido, esto es, en secreto. Es decir, los secretos comerciales se

³¹ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (B.O.E. núm. 177, 25/07/2015.), art. 4, ap. 1.

³² FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, A. B., “Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales. Aproximación a los elementos sustantivos de esa “nueva” propiedad intelectual”, *Derecho Mercantil/ Cuatrecasas*, 2023, pág. 3.

³³ Directiva (UE) 2016/943, considerando 16, pág. 4.

³⁴ POOLEY, J., “los secretos empresariales: el otro derecho de propiedad intelectual”, *OMPI revista*, 2013, pág. 3.

pueden mantener indefinidamente, con la condición de que la información siga siendo confidencial.

Otra ventaja de los secretos empresariales sería la de que sus requisitos son más fácilmente alcanzables que los de otros medios de protección de bienes inmateriales, ya que se cumplen siempre que los conocimientos sean secretos, reporten algún tipo de valor real o potencial a la empresa en forma de ventaja competitiva y que se ejerzan las medidas necesarias por parte de la empresa para su protección. Por tanto, existen innovaciones que no cumplen los requisitos para patentarlos, pero que podrán protegerse porque sí cumplen los de los secretos empresariales³⁵.

Una vez relatadas las diferencias entre las figuras amparadas por la propiedad intelectual y los secretos empresariales, se debe tener en cuenta que sería favorable para los innovadores combinar ambos extremos, ya que, por ejemplo, uno de los requisitos para patentar una invención es que sea nueva – que no esté en el estado de la técnica-, esto requiere que no sea conocida hasta que sea registrada. Por tanto, el que la información no sea conocida es condición necesaria para registro de una patente.

Desde el punto de vista práctico, combinar un derecho de propiedad intelectual con un secreto empresarial es común y muy beneficioso³⁶, pues pueden darse casos, por ejemplo, en los que registres una patente apoyada en un determinado *know-how*. Como dispone el Tribunal Supremo en su Sentencia 474/2017: *“Es cierto que la patente supone, respecto de la invención protegida, su divulgación y por ello que deja de ser secreto. Pero también lo es que la patente puede venir complementada con un know how, que escapa al objeto de la patente, y que puede facilitar su explotación empresarial. De este modo, el que la demandada tuviera una patente relacionada con el sistema que empleaba para la reparación de tuberías sin obras, no significa que esta invención absorbiera todo el know how de la empresa, y por lo tanto no impide que respecto de lo no divulgado con la patente pudiera subsistir un secreto industrial”*³⁷. Con este dictamen, el Alto Tribunal establece que, el hecho de divulgar una patente cuando la registras no impide que tenga que perder su carácter de secreto empresarial aquel *know-how* que complementa a la patente divulgada, esto es, que no obliga a difundir el conocimiento secreto complementario a la patente.

³⁵ HULL, J., *La protección de los secretos comerciales: cómo pueden las organizaciones hacer frente al desafío de adoptar medidas razonables*, OMPI revista, 2019, https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2019/05/article_0006.html, visitado por última vez el 15 de enero de 2024

³⁶ POOLEY, *Los secretos empresariales...* op. cit, pág. 3.

³⁷ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 474/2017, de 20 de julio de 2017.

3. ANTECEDENTES LEGILASTIVOS DE LA LEY 1/2019

Es el momento de determinar con exactitud cuáles son y han sido los principales instrumentos diseñados por el legislador, que dan protección a aquel titular de una determinada información que busca preservarla en secreto, y que facultan a jueces y tribunales para dirimir los litigios que se puedan derivar de ello. Este capítulo analizará, en orden cronológico, las herramientas normativas de protección de secretos empresariales previas a la actual –objeto de estudio en el capítulo cuarto- y que, por tanto, se configuran como antecedentes de la misma.

3.1. ARTÍCULO 39 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Los ADPIC son un conjunto de normas internacionales relativas a la propiedad intelectual, que fueron negociadas en el marco de la Ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales en la década de 1980 y principios de la década de 1990. Firmado en 1994 en Marrakech, posteriormente, llevaron a la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995. Su objetivo principal fue el de armonizar las leyes de propiedad intelectual en todo el mundo, favoreciendo así al comercio internacional y proporcionando un marco legal consistente para la protección de esos derechos de propiedad intelectual. Estos acuerdos son vinculantes para todos los miembros de la OMC y establecen estándares mínimos que los países deben cumplir en términos de protección de la propiedad intelectual.

Establecen normas y medidas para la protección de diversos tipos de propiedad intelectual, incluyendo patentes, derechos de autor, marcas registradas, diseños industriales y, también incluyen protección de “*la información no divulgada*”, es decir, de los secretos empresariales objeto de nuestro estudio. Por lo establecido “*ut supra*”, se consideró necesario transponer a legislación de la Unión Europea (en adelante UE) esa protección otorgada a la información no divulgada, en forma, como veremos a continuación, de la Directiva. Normativa de la UE y, por tanto, supranacional, que será integrada a legislación nacional por medio de la completa LSE. Ciertamente, que antes de esa norma sí existía regulación de los secretos empresariales en España, que, si bien de forma escueta e incompleta, estaba recogida en el artículo 13 de la LCD.

Todo este eje cronológico será minuciosamente examinado posteriormente en sus respectivos apartados, pues lo que nos incumbe ahora es estudiar el origen de la regulación de los secretos, esto es, los ADPIC. Ese origen en la protección de los secretos empresariales se encuentra regulado en su artículo 39. En el que, en vez de referirse a ellos como secretos comerciales, los define como “*información no divulgada*”, estipulando que “*los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2*”; párrafo en el cual se reconoce el derecho a “*impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se*

*divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos*³⁸.

A lo que los ADPIC se refieren con “*usos comerciales honestos*” es a todo aquel tratamiento de la información derivado de incumplimientos contractuales, abuso de confianza, incitación a la infracción y la adquisición de información por aquellas terceras personas que supieran- o que por negligencia grave no supieran- que la adquisición supondría aquellas prácticas.

En su apartado número 2, el artículo 39 ADPIC también establece las tres características fundamentales que debe tener la información para ser considerada un secreto, o en este caso, información no divulgada: que “*sea secreta en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible*”, que “*tenga un valor comercial por ser secreta*” y que “*haya sido objeto de medidas para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla*”³⁹. Este artículo de los ADPIC va a tener una enorme trascendencia, pues además de promover la armonización de la regulación relativa a los secretos, establece las condiciones que debemos tener en cuenta a la hora de valorar una información para determinar si es o no un secreto empresarial- condiciones que como veremos posteriormente, son prácticamente idénticas a las que rigen hoy en día-.

3.2. LA DIRECTIVA (UE) 2016/943

Como se ha apuntado en el apartado anterior y cumpliendo con los compromisos previamente asumidos en ADPIC, el legislador europeo finalmente despertó de un prolongado letargo aprobando la *Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas*. (en lo posterior la Directiva). Con esta regulación, el legislador comunitario llena el vacío legal existente hasta ese momento, soluciona el nivel prácticamente nulo de armonización existente en lo relativo a los secretos empresariales y, en definitiva, secunda en la disipación de las divergencias entre las diferentes legislaciones de los Estados Miembros. El objetivo último de la Directiva es el de “*conseguir un buen funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de un nivel de tutela judicial suficiente y comparable en todo el mercado interior para los supuestos de obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial*”⁴⁰; o lo que es lo mismo, instaurar un nivel completo y suficiente de protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgada contra su adquisición, uso y revelación ilícitos.

³⁸ WORLD TRADE ORGANIZATION, *Acuerdo sobre ...op. cit.*, art. 39, ap. 1.

³⁹ WORLD TRADE ORGANIZATION, *Acuerdo sobre ...op. cit.*, art. 39, ap. 2.

⁴⁰ Directiva (UE) 2016/943, considerando 36, pág. 8.

Lo que destaca a primera vista de la referida Directiva es que la terminología acuñada es la de “secreto comercial” en lugar de empresarial, derivada de una incorrecta traducción del término anglosajón “trade secret”. Otro punto importante de dicha norma es la equiparación que surte en su considerando número 1 del término “secreto comercial” al término de “información no divulgada”, “información empresarial de carácter confidencial” y “saber hacer, Know-how o conocimientos técnicos”. Esta equiparación disipa cualquier duda relativa a si deberíamos considerar ambos extremos como realidades separadas o equivalentes, favoreciendo en gran medida la labor de jueces y tribunales- pues de esta forma pudieron acudir a la regulación supranacional contenida en el artículo 39 ADPIC para sortear las lagunas regulatorias que emanaban del limitado artículo 13 de la LCD-. Un ejemplo de ello es la Sentencia del Tribunal Supremo 952/2011, de 4 de enero de 2012, en la que se toman en cuenta los requisitos establecidos por el artículo 39 ADPIC para resolver sobre el recurso de casación.⁴¹

Esta Directiva, además de determinar su “objeto y ámbito de aplicación”, ofrece una suerte de medidas dirigidas a proteger los secretos frente determinadas actuaciones: como la adquisición, divulgación y explotación de esos secretos empresariales que no son ilícitas “*per se*”, sino solo en el momento en el que concurran “*circunstancias de deslealtad*” genéricas y específicas respectivamente⁴². La Directiva podría catalogarse “*de mínimos*”; lo que debería motivar a los Estados Miembros a ampliar el catálogo de medidas de protección conferidas. Es más, en su considerando décimo incita a la profundización en la regulación de los secretos por parte de los Estados Miembros al disponer que: “*Es indicado establecer, a escala de la Unión, normas destinadas a aproximar las legislaciones de los Estados miembros, a fin de asegurar un nivel de tutela judicial civil suficiente y coherente en todo el mercado interior para los supuestos de obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales. Dichas normas deben entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros ofrezcan una protección más amplia frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales, siempre que se respeten las salvaguardas expresamente previstas en la presente Directiva para la protección de los intereses de otras partes.*”⁴³

Pese a ser un Directiva, como he apuntado, de mínimos, impone el ineludible acatamiento de las medidas que acoge en su articulado, constituyendo la práctica totalidad del texto de obligatorio cumplimiento⁴⁴. Especial importancia tiene su artículo 19, el que se dispone que

⁴¹ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 952/2011, de 4 de enero de 2012

⁴² SUÑOL LUCEA, A. “La Directiva sobre protección jurídica del secreto empresarial”, *Blog Almacén de Derecho*, 18 de agosto de 2016, <https://almacenederecho.org/la-directiva-proteccion-juridica-del-secreto-empresarial>, última vez visitado el 15 de enero de 2024, pág.5.

⁴³ Directiva (UE) 2016/943, considerando 10, pág. 3.

⁴⁴ MASSAGUER, J. “De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la ley 1/2919 de 20 de febrero de secretos empresariales”, *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, 2019, pág. 47.

“los Estados Miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva a más tardar el... 9 de junio de 2018” y para, en definitiva, transponer la regulación a legislación nacional de cada uno de ellos⁴⁵.

3.3. LA LEY 3/1991, DE 10 DE ENERO, DE COMPETENCIA DESLEAL

De lo indicado, se desprende que el concepto de secretos empresariales es muy amplio y extenso, no susceptible de ser regulado en un solo artículo -y menos de una ley referida a un concepto relacionado, pero no idéntico-. Justo lo que ocurría en España antes de que el 13 de marzo de 2019 entrara en vigor la LSE. Dicha escueta regulación se encontraba en el artículo 13 de LCD, en el que se disponía que “*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.... la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo*” siendo preciso que “*la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto*”⁴⁶.

Tal regulación se mantuvo vigente hasta la entrada en vigor de la LSE- que modificó el artículo 13- pasando este a establecer que “*se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales*”; remitiendo directamente a lo establecido en la LSE⁴⁷. La regulación anterior era insuficiente para abarcar la amplitud de la cuestión. Su protección se basaba en la aplicación de las acciones establecidas en el artículo 18 y siguientes de la LCD tomando como ilícito de competencia desleal la “*divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos empresariales*”⁴⁸. Con la Directiva, unido a la práctica judicial y la necesidad de una regulación más extensa, se percibió la necesidad de una regulación de los secretos empresariales o bien en una nueva ley, o bien mediante una modificación de la existente. Finalmente, se optó por redactar una nueva ley -la LSE-, únicamente dedicada a regular extensamente el concepto de secretos empresariales de forma más alineada con las demandas del legislador europeo y las necesidades propias que su correcta protección requiere. Si bien es cierto que la opción de elaborar una ley especial en lugar de modificar la LCD fue finalmente adoptada, existían preocupaciones provenientes desde espectros importantes como el del Consejo General del Poder Judicial sobre el “*solapamiento y dispersión normativa además de inseguridad jurídica por la coexistencia de dos regímenes de protección*”⁴⁹.

⁴⁵ Directiva (UE) 2016/943, art. 19, ap. 1.

⁴⁶ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (B.O.E núm. 10, 11/01/1991), art.13, texto original publicado el 11/01/1991 hasta el 13/03/2019.

⁴⁷ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, art. 13.

⁴⁸ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, art. 18.

⁴⁹ Vid. el Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales publicado el 22 de marzo de 2018 (accesible en <https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo->

4. ABORDAJE DE LA LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES: INTRODUCCIÓN Y ASPECTOS SUSTANTIVOS

4.1 PRELIMINAR

Como se ha mencionado en su apartado respectivo, la LSE surge fruto de una transposición a legislación nacional establecida en el artículo 19 de la Directiva. En fecha 6 de febrero de 2019, el Senado dio su aprobación al texto remitido por el Congreso para la nueva Ley de Secretos Empresariales. Documento que será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el día 21 de febrero y entrará en vigor 20 días después de dicha publicación, concretamente el día 13 de marzo. Se puede observar cómo esta transposición al Derecho Español de la Directiva sufrió un retraso de casi ocho meses, pues como he apuntado anteriormente, se tenía como fecha límite el día 9 de junio de 2018. Siendo España, Alemania y República Checa, los últimos países en llevar a cabo esta transposición.

La obligación de garantizar la protección de los secretos empresariales ya estaba regulada en el artículo 39 del ADPIC, aunque al brindar a los Estados Miembros una protección dispar de los secretos empresariales, existía la necesidad de armonizar la regulación a nivel de la UE, dando lugar a la Directiva. Norma que, como he dicho “ut supra”, establece estándares mínimos y permite expresamente a los Estados miembros adoptar medidas de protección más amplias, como se dispone en su considerando número 10.

Adentrándome en el estudio de la LSE, tal y como se determina en su Preámbulo, su objetivo es el *“de proteger información que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado”*, garantizando, por un lado, que *“la competitividad de las empresas y organismos de investigación europeos que se basa en el saber hacer y en información empresarial no divulgada esté protegida de manera adecuada”* y por otro lado, *“mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior”⁵⁰*. En España, por tanto, la LSE constituye la primera normativa nacional dedicada íntegra y específicamente a regular senda materia. No obstante, estos ya contaban con protección en nuestro ordenamiento. Hasta el momento, la regulación de esta figura estaba dispersa y principalmente se encontraba en los siguientes textos legales:

- En el Código Penal español, concretamente, en los artículos 278 a 280 se dispone que *“la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere*

General-del-Poder-Judicial/Actividad-del- CGPJ/Informes/Informe-sobre-el-Anteproyecto-de-Ley-de-Secretos-
Empresariales).

⁵⁰ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (B.O.E. núm. 45, de 21/02/2019), Preámbulo.

legal o contractualmente obligación de guardar reserva” será castigada con penas que varían dependiendo de a quien se le suministre y del uso que se le dé a esa información de entre uno a cinco años y multas de doce a veinticuatro meses. Regulación que permanecerá vigente como normativa penal tras la entrada en vigor de la LSE⁵¹.

- En el artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal -analizado en el capítulo anterior-.
- En la aplicación de normas interpretadas bajo el principio de buena fe como es el artículo 7 del Código Civil⁵². También los artículos 5, 20.2 y 54.2.d) y 65.4 del Estatuto de los Trabajadores en los que se establecen que *“la empresa no estará obligada a comunicar aquellas informaciones específicas relacionadas con secretos industriales, financieros o comerciales cuya divulgación pudiera, según criterios objetivos, obstaculizar el funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo u ocasionar graves perjuicios en su estabilidad económica”*⁵³, entre otras regulaciones relativas a la buena fe, teniendo todo ello como consecuencia un posible despido disciplinario.
- También se encuentran normas que protegen los secretos empresariales en otros cuerpos normativos, como la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC) diferentes artículos como el 259, apartados 3 y 4, 307, 328.3, 332 y 347.1 y 371.
- Finalmente, y pese a que en el epígrafe 2.3 de este trabajo he dicho que los derechos derivados de la propiedad intelectual y los secretos empresariales son dos conceptos distintos, existía regulación previa a la LSE en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Concretamente en sus artículos 18.3, 21 apartados 3 y 4, 69, 73.2, 84 y 124.4.

Por todo lo anterior, observamos como los secretos empresariales sí estaban regulados en España; si bien, era una noción que requería de un tratamiento legal más incisivo, el cual redondeara por completo la cuestión y subsanara las carencias de las que adolecía. Presentándose esta LSE *“como una nueva herramienta para estimular la innovación y garantizar que la competitividad sustentada en el know how y en la información confidencial reciba una protección adecuada contra prácticas desleales, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad por parte de empleados y terceros”*⁵⁴.

4.2. ESTRUCTURA

La LSE se configura en base a un preámbulo, cinco capítulos y veinticinco artículos, además de una disposición transitoria y seis disposiciones finales. Se percibe como una ley que no

⁵¹ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (B.O.E. núm. 281, 24/11/1995), arts. 278-280.

⁵² Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (Gaceta de Madrid núm. 206, 25/07/1889) art. 7, ap.1.

⁵³ Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. núm. 255, 24/10/2015), art. 65, ap. 4.

⁵⁴ GIGANTE, V. “El secreto empresarial”, GARRIGUES, https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/el-secreto-empresarial, última vez visitado el 15 de enero de 2024, pág.1.

destaca por su extensión, sino más bien por el abordaje tajante que efectúa sobre los secretos empresariales. Se dispone en ella un marco normativo global destinado a salvaguardar los secretos empresariales, abordando aspectos sustantivos, jurídico-patrimoniales y procesales relacionados con los mismos⁵⁵.

En lo que concierne a los aspectos sustantivos, distribuidos en los Capítulos I, II y IV, se trata principalmente de la definición y delimitación de lo que constituye un secreto empresarial, es decir, los elementos que deben cumplirse para que la información pueda ser protegida. Además, se identifican las conductas que constituyen infracciones en este ámbito y, por tanto, las que cuya consumación supone una violación del secreto empresarial. Finalmente, en esos capítulos relativos a aspectos sustantivos, se regulan cuáles son las acciones a ejercitar en caso de infracción de un secreto empresarial y también el plazo de prescripción de dichas acciones.

En cuanto a los aspectos jurídico-patrimoniales, que se desarrollan en el Capítulo III bajo el título "*Secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad*", se relacionan directamente con uno de los requisitos que en el artículo 1 se recoge como fundamental para la protección de un secreto empresarial, este es, su "*valor empresarial, ya sea real o potencial*". Dado el valor que poseen estos secretos y al tratarse de un derecho de naturaleza patrimonial, la ley prevé un marco jurídico para regular los actos que pueden afectar a la titularidad de estos: como su transmisión, la posibilidad de cotitularidad y la concesión de "licencias exclusivas o no exclusivas" en las que el objeto sea el secreto en cuestión⁵⁶.

En lo que respecta a los aspectos procesales, principalmente regulados en el Capítulo V bajo el título "*Jurisdicción y normas procesales*", se hace hincapié en las medidas cautelares y en aquellas que preservan la confidencialidad durante los procesos legales. Esto busca evitar prácticas que, en el pasado, consistían en instar procedimientos legales con la intención de desvelar información no divulgada y, de esta manera, socavar la naturaleza y el valor del secreto empresarial. Se observa, en definitiva, como la LSE establece una regulación que amplía y completa la protección del secreto empresarial en comparación con sus antecesoras. Esto la hace más eficaz, ya que proporciona a los jueces y tribunales una base sólida para aplicarla sin necesidad de interpretaciones o referencias a normativas internacionales.

4.3. OBJETO DE LA LEY

La LSE recopila los aspectos sustantivos, como he apuntado anteriormente, en sus Capítulos I, II y IV; dedicados cada uno de ellos respectivamente a: establecer las *disposiciones*

⁵⁵ MASSAGUER, "De nuevo sobre la protección... op. cit. pág. 46.

⁵⁶ MARTÍN ARESTI, P. "Los contratos sobre el know-how", Contratos civiles, mercantiles, públicos, laborales e internacionales con sus implicaciones tributarias, (Coord. M. Yzquierdo Toslada), Vol. 13, 2014, Thomson Reuters, Madrid, 2014, pp. 393-439.

generales”, regular “el secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad” y establecer las “acciones de defensa de los secretos empresariales”⁵⁷. Es en el artículo 1 de la LSE donde se aborda que el objeto de su regulación es “la protección de los secretos empresariales”, buscando con ello salvaguardar información relativa a conocimientos técnicos o científicos, datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado⁵⁸. Mejorando y garantizando, por un lado, “la competitividad de las empresas y organismos de investigación europeos que se basa en el saber hacer” y por otro lado, “mejorar la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior”⁵⁹.

4.3.1. La información en la definición de secreto empresarial

En el apartado primero de dicho artículo 1- adoptando una definición similar a la que rezaban previamente la Directiva y el artículo 39.2 del ADPIC- establece que el secreto empresarial es “cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero...”⁶⁰. Esta definición de secreto empresarial es de suma importancia debido a su novedad, ya que en la regulación española no existía como tal una definición que acogiera ese término, viéndose los jueces y tribunales avocados a acudir a la definición acuñada por el artículo 39.2 ADPIC, esto es, legislación supranacional europea.

Se observan, por tanto, dos ámbitos dentro de la misma definición de secretos empresariales en este artículo 1.1: un ámbito objetivo centrado en “cualquier información”, y otro subjetivo basado en el “conocimiento”⁶¹. La información, por tanto, constituye la parte más objetiva del contenido que engloba el término secreto empresarial; es “un conjunto de datos estructurados”⁶².

La principal duda que se ha suscitado en la práctica con respecto a este punto es si podrían considerarse información susceptible de englobarse dentro del término de secreto los listados de clientes. Hay tres corrientes doctrinales al respecto⁶³:

La primera está en contra de que los listados de información relativa a clientes se consideren secretos empresariales. Aunque se trate de una postura minoritaria, existe jurisprudencia como la Sentencia del Tribunal Supremo 901/1999, en la que se establece que aunque si bien

⁵⁷ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales , pags. 6-11.

⁵⁸ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art.1, ap.1.

⁵⁹ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales , Preámbulo.

⁶⁰ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art.1, ap.1.

⁶¹ MASSAGUER, *De nuevo sobre la protección...* op. cit. pág.51.

⁶² MASSAGUER, *De nuevo sobre la protección...* op. cit. p.51

⁶³ RAMOS LAGUNA, A.P., *La nueva normativa española para la protección de los secretos empresariales. En particular, su aplicación a los listados de clientela*, Universidad de Zaragoza, 2019, pág. 44.

*“la clientela es un elemento esencial de la empresa y de toda actividad comercial”*⁶⁴, no puede considerarse secreto empresarial.

En lo que sí está de acuerdo el Alto Tribunal es que *“el hecho del empleado o empleados de una empresa, que, inducidos por otra, de la competencia, aprovechan el listado de la clientela de la primera para hacer ofrecimiento de los servicios de la segunda, esta Sala considera que son objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe, tal como contempla el art. 5 de la Ley”*. Por lo tanto, sí se admite que pueda reputarse esa conducta como un acto sancionable de mala fe y de competencia en virtud del artículo 5 LCD⁶⁵.

Otro ejemplo de esta postura es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 44/2010, de 29 de enero de 2010, en la que se resuelve un litigio entre dos mercantiles sin ser ninguna de ellas una entidad bancaria. En ella, Su Señoría dispone que *“no es calificable con carácter general, de secreto el caso de los listados de clientes, no desde luego en los casos de información relativa a actividades públicas, visibles y externas, como es el caso de la hostelería, cafeterías, bares, restaurantes, hoteles”*⁶⁶.

Otra corriente⁶⁷ *“sostiene que tales informaciones forman parte de las habilidades y capacidades de quienes (trabajadores o colaboradores) accedieron lícitamente a ellas en el desempeño de sus funciones para un determinado principal y, por ello mismo, pueden ser libremente utilizadas tras el fin de la correspondiente relación; esto es: que forman parte del “skill & knowledge” de los ex trabajadores o colaboradores”*⁶⁸. En este sentido se debe hacer un cisma entre lo que es el acervo personal del trabajador y los conocimientos que se deben considerar secretos empresariales- estos son, los que cumplan los requisitos del artículo 1.1 LSE -. La dificultad viene cuando ese *“skill & knowledge”* incluye conocimientos que cumplen los requisitos y que, por ello, son secretos empresariales. La doctrina establece que, en ese caso, los secretos forman parte el *“skill and knowledge”* del trabajador, por lo que, de ser prohibida su utilización, se impediría o limitaría excesivamente el desarrollo de su actividad⁶⁹.

Además de doctrina, existe diferente jurisprudencia en esta dirección, como la Sentencia del Tribunal Supremo 48/2012, en la que se dispone que *“la experiencia profesional del empleado no puede considerarse un secreto empresarial de la empresa empleadora ni, desde luego, es exigible que quien deja una empresa para trabajar en otra dedicada a la misma actividad prescinda absolutamente, como parece pretenderse en este fundamento del recuso, de todo*

⁶⁴ Sentencia del Tribunal Supremo 901/1999 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 29 de octubre de 1999.

⁶⁵ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, art. 5.

⁶⁶ Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante núm. 44/2010, de 29 de enero de 2010.

⁶⁷ RAMOS LAGUNA, A.P., La nueva normativa española para la protección de los secretos empresariales. En particular, su aplicación a los listados de clientela, Universidad de Zaragoza, 2019, pág. 46.

⁶⁸ SUÑOL LUCEA, “Las informaciones relativas a clientes y proveedores como secreto empresarial (III)”, *Blog Almacén de derecho*, 26/04/2016, última vez visitado el 16/01/2024, pág. 2.

⁶⁹ GALÁN CORONA, E., *Comentarios a la ley de competencia desleal*, Thomson Reuters Aranzadi, 2011, p. 370.

*lo aprendido en la primera, ya que esto equivaldría a la eliminación del propio concepto de experiencia profesional como factor relevante de todo currículum orientado a obtener un puesto de trabajo*⁷⁰. Esta resolución se apoya en otra Sentencia de sendo Tribunal, número 827/2011, la cual reza que *“el trasvase de trabajadores de una empresa a otra de la misma actividad comercial no supone ningún ilícito competencial, como tampoco cuando hay aprovechamiento de la experiencia y formación profesional adquirida, e incluso de información sobre el desarrollo del negocio cuando ésta no es secreta o reservada”*⁷¹.

Por último, la tercera de las tesis jurisprudenciales⁷² dispone que las informaciones relativas a clientes y a proveedores pueden constituir un secreto empresarial y pueden quedar amparadas bajo la LSE. Si bien, suelen reservarlo a casos en que los demandados sustraen o reproducen el soporte material que contiene el secreto. El Tribunal Supremo se acoge a esta doctrina en alguna de sus resoluciones, como por ejemplo su Sentencia 650/1999, de 17 de julio de 1999, en la que se dispone que *“no cabe duda que el listado de clientes, forma parte del patrimonio de la Empresa, y que su utilización por un rival le otorga una ventaja concurrencial reportadora de una gran ventaja económica”*⁷³; resolviendo finalmente a favor de la parte que alegaba la existencia de una violación del artículo 13 LCD- que, en esa fecha era el precepto de legislación nacional con el que se regulaban los secretos empresariales-.

Debo traer a escena la Sentencia del Juzgado Mercantil 7 de Barcelona 428/2012, de 6 de marzo de 2014; la cual entiende que el listado de la clientela de una empresa —que además contiene otros datos, como el histórico de compras, precios, condiciones contractuales... etc— sí que es un secreto empresarial. Se da en ella especial importancia al requisito de adoptar las medidas de defensa del secreto necesarias para protegerla y dificultar lo más posible su acceso y divulgación⁷⁴.

Al igual que lo que ocurría con la *Uniform Trade Secrets Act* en Estados Unidos, con el artículo 39 ADPIC y con la Directiva en su segundo considerando, la LSE se acoge a esta tercera corriente al manifestar en su Preámbulo que la *“información que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores...”*. Esta tercera tesis es la escogida por la doctrina⁷⁵, al disponer algunos autores que *“no hay razón alguna en nuestro ordenamiento que obste la consideración de las informaciones relativas a los clientes y proveedores como informaciones susceptibles de constituir un secreto*

⁷⁰ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 48/2012, de 21 de febrero de 2012.

⁷¹ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 827/2011, de 22 de noviembre de 2011

⁷² RAMOS LAGUNA, A.P., La nueva normativa española para la protección de los secretos empresariales. En particular, su aplicación a los listados de clientela, Universidad de Zaragoza, 2019, pág. 47.

⁷³ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 650/1999, de 17 de julio de 1999.

⁷⁴ Sentencia del Juzgado Mercantil núm.7 de Barcelona núm. 428/2012, de 6 de marzo de 2014

⁷⁵ RAMOS LAGUNA, A.P., La nueva normativa española para la protección de los secretos empresariales. En particular, su aplicación a los listados de clientela, Universidad de Zaragoza, 2019, pág. 49.

*empresarial; en tanto reúnan las restantes condiciones exigidas para ostentar el estatus de secreto empresarial, se dan cita los argumentos político-legislativos que justifican su protección*⁷⁶; así como: *“la lista de clientes es el secreto comercial por excelencia”*⁷⁷.

4.3.2. El conocimiento en la definición de secreto empresarial

Una vez analizada la parte de la *“información”* en la definición de secretos empresariales, se debe poner énfasis en el fragmento de *“conocimiento”*. En diferentes textos legales reguladores de los secretos, previos a la LSE, se hacía acogía el término de *“información no divulgada”*⁷⁸; descuidando por completo otro ámbito sobre el que en la LSE se pone el foco: el del *“saber hacer, know-how o savoir faire”*. Es cierto que la jurisprudencia, en concreto el Tribunal Supremo, ya había apuntado su definición en su Sentencia 754/2005, diciendo que el know-how es *“conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación”*⁷⁹. Asimismo, el Alto Tribunal establece una serie de *“notas caracterizadoras”* como son: *“el secreto, entendido como difícil accesibilidad”, “valoración de conjunto o global, es decir, no con relación a los elementos aislados, sino articulados” “sustancialidad, entendida como utilidad (ventaja competitiva)” “identificación apropiada y valor patrimonial”* -vemos como todas estas notas coinciden en gran medida con la regulación que se aprobaría 14 años más tarde, esta es, la LSE-.

Se otorga especial importancia al *“saber hacer”* o al *knowledge* como herramienta generadora de una ventaja competitiva, lo que supone impedir que los competidores utilicen estos conocimientos- obligándoles a innovar- y destinar recursos a generar esos conocimientos o generar la posibilidad de pedir una licencia que sí que les permita acceder lícitamente a ese conocimiento- todo ello con su respectiva contraprestación dineraria-.

De la doctrina jurisprudencial, también se debe destacar la Sentencia del Tribunal Supremo 46/1979, de 24 de octubre de 1979, en la que se establece un concepto descriptivo de Know-how, disponiendo que *“lo que doctrinalmente se denomina Know How, es decir, el saber hacer, puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considere que sea un bien en sentido jurídico, determinado por tratarse de una situación de hecho consistente en que las circunstancias de la empresa que constituye el objeto del secreto son desconocidas para terceros o que el aprendizaje o la adquisición de experiencias por éstos*

⁷⁶ SUÑOL LUCEA, A., “El secreto empresarial... op. cit., pág. 232.

⁷⁷ GÓMEZ SEGADE, J.A., El secreto industrial..., cit., p. 59.

⁷⁸ WORLD TRADE ORGANIZATION, Acuerdo sobre ...op. cit., art. 39, ap. 1

⁷⁹ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 754/2005, de 21 de octubre

*puede resultar dificultoso, o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrante de un auténtico bien inmaterial*⁸⁰.

En la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales, como en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas 301/2021, de 26 de mayo de 2021, el conocimiento es objeto de un gran número de pronunciamientos relativos al contrato de franquicia, se manifiesta con una gran amplitud, y así se hace referencia a *"metodología de trabajo"; "técnicas operativas"; "técnicas comerciales ya experimentadas"; "conjunto de conocimientos técnicos o sistemas de comercialización propios de franquiciador, como rasgo que le diferencia de otras empresas que comercian en el mismo tráfico"; "conjunto de técnicas y métodos para la instalación, comercialización y explotación, identificándose en la presentación de los locales, servicios prestados, productos, política de publicidad..."*⁸¹.

El concepto de know-how venía definido en el artículo 1.3 f) del *Reglamento (CEE) nº 4087/88 de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia*, donde se disponía que era *"un conjunto de conocimientos prácticos no patentados, derivados de la experiencia del franquiciador y verificados por éste, que es secreto, substancial e identificado"*⁸². Aunque esté supeditado al contrato de franquicia, la importancia de este precepto está en la relación que se establece entre *"know-how"* y *"secreto"*. También en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo 637/2021, en la que se manifiesta que *"pertenerán a la categoría de secreto empresarial los conocimientos adquiridos en el desempeño de un puesto de responsabilidad o aquellos que no pueden ser retenidos en la memoria"*⁸³.

De este concepto de *"saber hacer"* también se debe tener en cuenta lo que se recoge en el Preámbulo de la LSE: *"esta definición de secreto empresarial no abarca la información de escasa importancia"*, que es lo que al principio del presente trabajo me refería como información trivial; *"como tampoco la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional ni la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión"*⁸⁴. Por ello, es de vital importancia discernir entre lo que se debe considerar como *"experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional"*- que en ningún caso podrían

⁸⁰ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 46/1979, de 24 de octubre de 1979.

⁸¹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas 301/2021, de 26 de mayo de 2021.

⁸² Reglamento (CEE) núm. 4087/88 de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia (D.O.C.E. núm. 359, 28/12/1988), art.1, ap. 3.

⁸³ Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo 637/2021, de 21 de junio de 2021

⁸⁴ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, Preámbulo.

considerarse secreto empresarial- y aquellos conocimientos esenciales para una compañía que, en el traspaso de su titular a otra compañía de la competencia, podrían considerarse como conocimientos sustraídos.

4.4. CONDICIONES PARA LA PROTECCIÓN DEL SECRETO

Retrotrayéndome de nuevo a la definición de secreto empresarial del artículo 1.1 de la LSE, se observa como establece unas condiciones *sine qua non*, que deben cumplirse para poder considerar que una determinada información o un conocimiento es o no un secreto empresarial y, consiguientemente, quedar protegida bajo su paraguas de protección. Estas condiciones son: a) que sea secreto, b) tener valor empresarial y c) que se hayan vertido sobre el mismo las medidas razonables de protección.

4.4.1. Ser secreto

El requisito de que la información o conocimiento susceptible de protección sea secreta es condición necesaria para su salvaguarda, sin la cual esta no tendría ningún tipo de sentido, pues se trata de una condición que deriva de la propia esencia o naturaleza del objeto a proteger- esto es, la información o conocimientos no divulgados-. Según los términos de la Sentencia del Tribunal Supremo 1442/2023, *“podemos entender que una información o conocimiento es secreta cuando los interesados en disponer de ella, que la nueva ley califica de “personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión”, no tienen conocimiento en general de dicha información, ya sea de su totalidad o de una parte esencial, ya sea del resultado de la interacción de sus partes”*⁸⁵.

Querer proteger como secreto algo generalmente conocido parece algo que no tiene ningún tipo de sentido, sin embargo, la Sentencia 327/2012 de la Audiencia Provincial de Pontevedra dispone que *“el secreto no exige conocimiento individual de la información porque la circunstancia de que una pluralidad de personas disponga de ella no destruye esta condición cuando se trate de personas vinculadas por su pertenencia a una organización, lo que explica su conocimiento, y sometidas por virtud misma de las relaciones que gobiernan su pertenencia a la organización a un deber de confidencialidad”*⁸⁶. Con ello, el juez pretende amparar y proteger aquella información o conocimientos conocidos por un conjunto de sujetos que trabajan dentro de una organización en la que, para el desempeño de su trabajo, deben conocer de dicha información- como bien podrían ser los trabajadores de una empresa como Coca Cola o la escudería RedBull-.

⁸⁵ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm.1442/2023, de 20 de enero de 2023

⁸⁶ Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra núm. 327/2012, de 13 de junio de 2012.

Si el requisito de ser secreto se limitara a la esfera individual de un único sujeto, se estarían desprotegiendo un sin número de entidades que han vertido cuantiosos recursos en innovar y alcanzar un conocimiento para desarrollar una ventaja competitiva. Estas entidades, en ese caso, no podrían preservar en secreto esa información o conocimiento, pues para hacer buen uso de ella, debería ser conocida por más de un trabajador de la organización a la hora de ejecutar sus respectivos compromisos y tareas laborales- amparada esta información o conocimiento, en la gran mayoría de los casos, por la firma de pactos de confidencialidad por parte de los trabajadores y directivos-.

Además de garantizar el “*ser secreto*”, la LSE profundiza en ese aspecto y puntualiza que “*ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión...*”⁸⁷. Con ello, la LSE se refiere directamente a proteger la divulgación de ese secreto a sujetos competidores de la empresa que lo haya desarrollado o que tenga algún tipo de interés en hacerlo. Este punto es muy casuístico y debe revisarse caso por caso, pues no es lo mismo la información que solo conocen los miembros de consejo de administración de una empresa cotizada en bolsa, a aquella que ha desarrollado una empresa para la obtención de un producto y que debe ser conocida por sus trabajadores para ser correctamente usada en la cadena de producción.

Por lo tanto, el valor de la condición de ser o no ser secreto a veces no depende tanto del conocimiento o la información, sino que depende del uso que se haga de la misma por otra empresa del mismo sector o de su desconocimiento por parte de estos competidores actuales o potenciales⁸⁸. Además de incidir en que la información no debe ser generalmente conocida, dicha norma añade al final de la redacción del primer punto de su artículo 1.1. que este conocimiento o información- que no es generalmente conocida- tampoco puede ser “*fácilmente accesible*”.

El requisito *sine qua non* de que la información que se pretende proteger no sea accesible fácilmente- por parte de competidores o terceros- se explica en el alto grado de dedicación y sacrificio en términos de inversión monetaria, de capital humano y de tiempo que supone alcanzar esa información o conocimiento.

Por tanto, para catalogar como secreto a una determinada información o conocimiento, además de no ser divulgada ni conocida por el público en general, se requiere que la empresa

⁸⁷ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 1, ap.1.

⁸⁸ SUÑOL LUCEA, “Los secretos empresariales: concepto y fundamento de su protección”, *Blog Almacén de Derecho*, 01/04/2016, <https://almacendederecho.org/los-secretos-empresariales-concepto-y-fundamento-de-su-proteccion-i> visitado por última vez el 16 de enero de 2024.

haya desplegado una serie de laboriosas medidas para poder alcanzar ese conocimiento. Solo de esa forma se podrá entender cumplido el primer requisito de “*ser secreto*” y, en caso de cumplir demás requisitos legalmente exigidos, alcanzar el estatus jurídico que se pretende, esto es, el de secreto empresarial. Todo sea dicho, el sustento de protección que se otorga a un secreto- en virtud del cual puede su titular desplegar las acciones estipuladas legalmente al respecto- puede invocarse siempre y cuando esa información o conocimiento secreto se hayan descubierto de forma ilícita.

La propia LSE dispone en su artículo 2.1. cuáles son los medios lícitos de obtención de información, diciendo que: “*la obtención de la información constitutiva del secreto empresarial se considera lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes:*

a) El descubrimiento o la creación independientes;

b) La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial;

c) El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes;

d) Cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial, de acuerdo con el Capítulo III”⁸⁹.

Constituyendo un medio lícito, por ejemplo, la adquisición de la información que comporta ese secreto por medio de ingeniería inversa⁹⁰, como se dispone en el considerando número 16 de la Directiva. “*La ingeniería inversa de un producto obtenido lícitamente debe considerarse un medio lícito de obtener información, excepto cuando se haya convenido de otro modo por contrato. No obstante, la libertad de adoptar este tipo de cláusulas contractuales puede limitarse por ley*”⁹¹. Resulta evidente que el titular del secreto descubierto no podrá efectuar ninguna acción si un competidor suyo ha llegado a desvelar su secreto por medios que no socaban el estatus jurídico del mismo y que, por tanto, no infringen ni violan los derechos que de ellos se derivan- recogidos los supuestos de violación de secretos empresariales en el artículo 3 de la LSE-⁹²Por ejemplo, para infringir la ley en los casos de ingeniería inversa, el

⁸⁹ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 2, ap.1.

⁹⁰ MASSAGUER, J. “Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales”, *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, 2019, pág. 6.

⁹¹ Directiva (UE) 2016/943, considerando 16, pág. 4.

⁹² Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 3, ap.1.

actor deberá difundir aquella información que haya obtenido, no constituyendo ilícito si meramente la utiliza a efectos comerciales⁹³.

4.4.2. Tener valor empresarial

El primero de los requisitos para considerar una información o conocimiento como secreto empresarial era evidentemente que este fuera secreto, constituyendo este por tanto un requisito legal que emana de la propia naturaleza o esencia del concepto que se está protegiendo. El segundo de los requisitos que el artículo 1.1. LSE estipula como necesarios, es que el conocimiento o la información tenga *“un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto”*⁹⁴.

El propio artículo vislumbra que no estamos ante condiciones estancas e independientes, pues como expresamente manifiesta la norma, la información o conocimiento aporta ese valor a la empresa por el hecho de ser secreto. Es decir, la relevancia de ese valor real o potencial de la información deriva de que no sea divulgada ni generalmente conocida⁹⁵. La existencia y relevancia de este valor real o potencial se basa en que la información o conocimiento es secreto, por tanto, su importancia depende de la posibilidad de otras personas de acceder lícitamente a ella. Deben, por tanto, entenderse a efectos subjetivos en relación a la utilidad y valor que el titular le otorga⁹⁶.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 297/2013 expone que *“mantener bajo secreto esta información le da una ventaja a la actora respecto de sus competidores”*⁹⁷. Por lo tanto, ese valor que se desprende de la información se debe a que es secreto; valor que genera la ventaja competitiva que incentiva a las empresas e individuos a innovar- alimentando todo ello esta especie de *“círculo vicioso”*-. Me refiero a *“empresas e individuos”* porque el sujeto legitimado para la protección de la LSE no tiene por qué ser una empresa, según lo que reza el artículo 1 en su apartado segundo: *“la protección se dispensa al titular de un secreto empresarial, que es cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo”*⁹⁸. De la propia redacción del fragmento del artículo 1.1 que se está analizando, se desprende la puntualización de valor *“real o potencial”*; lo que supone ampliar en gran medida la protección, no solo a aquellos conocimientos que la empresa haya alcanzado y que le estén brindando beneficios actualmente a través de la ventaja competitiva que generan, sino también a aquellos que le podrían conferir algún tipo de ventaja futura- esto es, el valor potencial-.

⁹³ MASSAGUER, *De nuevo sobre la protección...* op. cit. pág. 55.

⁹⁴ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 1, ap.1.

⁹⁵ SUÑOL LUCEA, “Los secretos empresariales...”

⁹⁶ MASSAGUER, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas Madrid, 1999, pág. 387.

⁹⁷ Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante núm. 297/2013, de 5 de julio de 2013.

⁹⁸ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 1, ap. 2.

Un secreto empresarial puede generar valor empresarial real desde un doble plano: un plano positivo, como por ejemplo, la información que permite a una empresa desarrollar una ventaja competitiva a la hora de localizarse en un determinado punto estratégico; o también desde un plano negativo, como en aquellos casos en los que se ha obtenido por medio de diversos ensayos e intentos que no han resultado fructuosos, y que, gracias a ese esquema de prueba y error, permiten adquirir información competitivamente relevante y fructífera⁹⁹.

En virtud del considerando número 14 de la Directiva *“debe considerarse que esos conocimientos técnicos o información tienen valor comercial, por ejemplo, cuando sea probable que su obtención, utilización o revelación ilícitas puedan perjudicar los intereses de la persona que ejerce legítimamente su control, menoscabando su potencial científico y técnico, sus intereses empresariales o financieros, sus posiciones estratégicas o su capacidad para competir”*¹⁰⁰.

A diferencia del valor real, que se ve más directamente y es más objetivo, el valor potencial es un aspecto un tanto abstracto, referido a aquella ventaja competitiva que se espera adquirir en el futuro por medio de la información o conocimiento preservado en secreto.

Este valor potencial supone la ventaja que ese secreto aún no ha proporcionado, pero proporcionará; con la consiguiente y potencial ventaja competitiva. Según la doctrina este valor potencial debe medirse a partir de datos en bruto¹⁰¹. Al ser de carácter más etéreo, debe tomarse con más cautela, desechando en todo momento aquellas informaciones triviales de las que he hablado previamente en este trabajo. Se trata de información de *“escasa importancia”*, en virtud del considerando número 14 de la Directiva, así como *“la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional y la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información en cuestión”*. Constituyen estas, por lo tanto, restricciones cuya razón radica en el coste público¹⁰² que supone el amparo de un secreto empresarial y que por lo tanto, no merecen su consideración como tal. No obstante, no quiere decir que lo que se quiere proteger tenga que comportar forzosamente grandes innovaciones, lo que quiere el legislador es que esas informaciones aporten de alguna forma una ventaja- difícilmente accesible- a su titular¹⁰³.

4.4.3. Haber sido objeto de medidas razonables de protección

⁹⁹ SUÑOL LUCEA, “El valor de un secreto...”, op. cit., última vez visitado el 16 de enero de 2024.

<https://almacenederecho.org/el-valor-de-un-secreto-empresarial>

¹⁰⁰ Directiva (UE) 2016/943, considerando 14, pág. 4.

¹⁰¹ MASSAGUER, *De nuevo sobre la protección...* op. cit. p.56.

¹⁰² MASSAGUER, *De nuevo sobre la protección...* op. cit. pág. 56.

¹⁰³ MASSAGUER, *De nuevo sobre la protección...* op. cit. p.56.

El último, pero no menos importante, requisito que acoge el artículo 1 en su primer apartado es: que aquel secreto que atañe un valor real o potencial a al individuo titular haya sido “*objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto*”. Se trata, por tanto, de una condición que se cumplirá en el momento en el que el titular del secreto empresarial, ya sea persona física o jurídica, haya desplegado una serie de protocolos y medidas *efectivas*¹⁰⁴ para preservar esa información o conocimiento en secreto. Digo medidas efectivas porque en caso de que se desplieguen diferentes medidas, pero el juez perciba que no son adecuadas, razonables o efectivas para lograr el objetivo- mantener en secreto la información- no considerará cumplido el requisito; por tanto, se trata de un requisito muy casuístico.

Existe doctrina referida a la existencia de una esfera interna¹⁰⁵, formada por las personas del círculo del titular del derecho que saben de la información secreta por voluntad de este. El punto está en que el titular dé a conocer el secreto a su ámbito sólo en la medida necesaria para que estos puedan desempeñar sus labores empresariales con la mayor destreza posible, pero siempre y cuando estos no difundan *extra portas* de la empresa dicha información a terceros o competidores.

Dentro de esta doctrina interna se deben distinguir a su vez las medidas prácticas y jurídicas de cautelas¹⁰⁶: Las cautelas prácticas hacen referencia al conjunto de medidas que debe desplegar su titular- dentro del ámbito interno anteriormente citado- para proteger de la forma más segura posible su preciada información, accediendo a esta solamente personal autorizado y protegiéndola por medio de los sistemas de seguridad oportunos. En cuanto a las prácticas jurídicas, son los acuerdos legales adoptados entre el titular del secreto y la persona o personas que, por motivos de realización de sus labores empresariales, deban acceder a la misma. Por tanto, son medidas de configuración jurídica que protegen la información secreta desplegando una serie de obligaciones sobre aquel sujeto de la esfera interna que deba acceder a ella¹⁰⁷. Esta protección se lleva a cabo generalmente a partir del establecimiento de cláusulas o pactos de confidencialidad inmersos en contratos laborales, estipulando en ellos una serie de sanciones económicas que graven su incumplimiento. Además, se debe traer a colación, que los trabajadores tienen el deber general de “*cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia*”¹⁰⁸. Por lo tanto, la vulneración de un secreto adolecería de ser una

¹⁰⁴ Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 952/2011, de 4 de enero de 2012.

¹⁰⁵ SUÑOL LUCEA, “El valor de un secreto...”, op. cit., última vez visitado el 16 de enero de 2024.

<https://almacenederecho.org/el-valor-de-un-secreto-empresarial>

¹⁰⁶ MASSAGUER, “De nuevo sobre la protección...” op. cit. pág. 58.

¹⁰⁷ HULL, “La protección de los secretos comerciales...” op. cit. última vez visitado el de enero de 2024.

¹⁰⁸ Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. núm. 255, 24/10/2015), art. 5.

evidente mala praxis por parte de sujeto difusor de la información, con las sanciones legales que ello conlleva.

Además de una esfera interna, la doctrina accede en considerar la existencia de una externa, constituida por medidas adecuadas y dirigidas principalmente a la protección de la información o el conocimiento preservado en secreto frente a terceros y competidores, a los que evidentemente no se les ha dado permiso para acceder al mismo¹⁰⁹. Los protocolos a desplegar para la protección de esta esfera externa podrían ser la implementación de sistemas informáticos destinados a combatir el ataque de hackers informáticos¹¹⁰ o el establecimiento de medidas para el acceso a las instalaciones de la empresa con huella digital. En este sentido, toda empresa debe implementar la conjunción de medidas relativas a la esfera interna combinándolas con la externa; ya que podría darse el caso de una empresa que destine muchos recursos a proteger su información de terceros competidores, pero que “deje la casa sin barrer” y sean sus propios trabajadores los que estén accediendo y difundiendo esta, y viceversa.

4.5. VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES

La LSE, en su artículo 3, aborda los supuestos en los que se produce una infracción o violación de los secretos empresariales consintiendo, por ello, el despliegue de medidas de protección por su titular. Este artículo establece una base fundamental para la protección y regulación de estos secretos en el ámbito jurídico. En esencia, se centra en definir y delimitar lo que se considera como conductas ilícitas en relación con los secretos empresariales y en establecer las circunstancias bajo las cuales se considera que se ha cometido una infracción¹¹¹.

En primer lugar, el apartado 3.1. en sus dos subapartados a) y b), señala que se considera ilícita la obtención de secretos empresariales “*sin el consentimiento de su titular*”¹¹² mediante el acceso o apropiación no autorizados de secretos empresariales y, además, añade cualquier acción que, en las circunstancias particulares de cada caso, pueda considerarse contraria a las prácticas comerciales leales- prácticas desleales como el espionaje industrial o el uso indebido de información confidencial-. Esta disposición es particularmente relevante en el entorno empresarial moderno, donde la información confidencial puede almacenarse en una nutrida variedad de formatos y ser susceptible a múltiples formas de acceso indebido. El legislador, consciente de la diversidad de medios a través de los cuales puede accederse a los secretos empresariales, opta por una redacción amplia que engloba cualquier medio

¹⁰⁹ SUÑOL LUCEA, “El valor de un secreto...”, op. cit., última vez visitado el 16 de enero de 2024.

<https://almacenederecho.org/el-valor-de-un-secreto-empresarial>

¹¹⁰ POOLEY, JAMES “Los secretos empresariales: el otro derecho de propiedad intelectual”, *OMPI revista*, 2013

¹¹¹ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 3.

¹¹² Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 3, ap. 1.

potencial de obtención ilícita y que posibilita una obtención directa- del titular- o indirecta- adquirida de persona distinta al titular¹¹³.

En segundo lugar, su apartado número 2 establece que “*la utilización o la revelación* “ de un secreto empresarial, también se consideran ilícitas cuando estas se realizan sin el consentimiento de su titular en los casos en los que se “*haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial*”¹¹⁴. Los cuales constituyen unos de los principales medios de protección de secretos empresariales en la actualidad.

El tercer punto resalta que también se consideran ilícitas las acciones anteriormente descritas cuando la persona que las realiza sabe o debería haber sabido, en las circunstancias del caso, que estaba obteniendo el secreto de manera directa o indirecta de alguien que lo estaba utilizando o revelando de manera ilícita. Con ello, el legislador no deja lugar a dudas de que se determinará como violación de secretos aquella obtención o utilización de información por medio de culpa o negligencia¹¹⁵.

Finalmente, el apartado cuarto aborda “*la producción, oferta o comercialización*” de las denominadas “*mercancías infractoras*”; que incorporan secretos empresariales obtenidos de manera ilícita, así como su importación, exportación o almacenamiento con tales fines. Tales acciones también se consideran ilícitas cuando la persona que las realiza sabe o debería haber sabido que el secreto empresarial se encuentra presente en los productos o servicios. El apartado 4 define qué debemos considerar como mercancías infractoras: “*aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita*”. Este concepto de mercancía infractora es novedoso, no se acogía en ninguna otra regulación anterior- entre ellas, la LCD¹¹⁶-. Por tanto, no da lugar a ninguna duda de interpretación, ya que en el momento en el que se “*beneficien de manera significativa*” de un secreto, lo están usando ilícitamente y, por ello- conectándolo con el apartado segundo- violando. Basta con que aquel que acceda ilícitamente a la información se esté beneficiando significativamente para entender que está violando de esta forma el secreto empresarial. Es decir, no es necesario que este acceda a la totalidad de la información para determinar que hay violación del secreto, ya con beneficiarse significativamente basta¹¹⁷.

¹¹³ BUSTILLO SAIZ, M. del M., *Protección del secreto empresarial en la Directiva (UE) 2016/943 y en la Ley 1/2019*, Marcial Pons, Madrid, 2020, pág. 147.

¹¹⁴ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 3, ap. 2.

¹¹⁵ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 3, ap. 3.

¹¹⁶ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 3, ap. 4.

¹¹⁷ ARBELOA, J. M. L., & MONJE, P. G. “Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales.” *Diario La Ley*, 2019, pág. 3.

5. ACCIONES Y ASPECTOS PROCESALES Y PATRIMONIALES DE LA LEY 1/2019

5.1. ACCIONES CIVILES DE DEFENSA

Es pertinente analizar tanto las acciones de defensa de los secretos empresariales como los aspectos procesales y patrimoniales de la LSE en un mismo capítulo, principalmente por dos razones: motivos de extensión del capítulo 4 y por la relación existente en la posibilidad de su titular- ya sea único, cotitular, licenciante...- de ejercer acciones para proteger su secreto, con la suerte de medidas, condiciones y normas procesales puestas a disposición por la LSE. Desde esta óptica, utilizando la figura literaria de la comparación o símil: esta relación bien podría asemejarse a la existente entre las diferentes jugadas que un entrenador puede ejercitar e implementar durante el transcurso de un partido de fútbol con las reglas del propio deporte. El catálogo de acciones al alcance de cualquier titular de un secreto empresarial contra su violación, está recogido en el Capítulo IV de la LSE, más concretamente en el apartado primero de su artículo 9. Estas acciones son las de:

a) La declaración de la violación del secreto empresarial.

b) La cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto empresarial.

c) La prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines.

d) La aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado, y de los medios destinados únicamente a su producción, siempre que tal recuperación no menoscabe la protección del secreto comercial en cuestión, con una de las siguientes finalidades: su modificación para eliminar las características que determinen que las mercancías sean infractoras, o que los medios estén destinados únicamente a su producción, su destrucción o su entrega a entidades benéficas.

e) La remoción, que comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial.

f) La atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, en cuyo caso el valor de las mercancías entregadas podrá imputarse al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. Si el valor de las mercancías excede del importe de la indemnización, el demandante deberá compensarlo a la otra parte.

g) *La indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor, que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial.*

h) *La publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, que deberá preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial en los términos del artículo 15 de esta ley*.¹¹⁸

Dichas acciones configuran un procedimiento de protección independiente al comprendido en el antiguo artículo 13 LCD¹¹⁹; lo que no quita que la violación de un secreto empresarial aún se considera un acto de competencia desleal, al disponer el Preámbulo de la LSE que *“manteniendo la atribución del carácter de competencia desleal a la violación de secretos empresariales*¹²⁰.

Si bien la protección otorgada por una u otra regulación conlleva diferencias importantes, como por ejemplo, el plazo de prescripción de las acciones de la LSE anteriormente nombradas es de *“tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial”*¹²¹; a diferencia del plazo para las acciones de competencia desleal¹²², cuyo plazo de prescripción es de *“un año momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta”*¹²³. En ese sentido, se debe aludir a que ambos acervos de acciones son similares, aunque con diferencias sutiles: como que la LCD no recoge la acción civil de *“prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de su importación, exportación o almacenamiento con dichos fines”*, solo la de su *“prohibición de reiteración futura”*.

Tampoco figura en la LCD la acción de *“atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante”*, con las medidas y relaciones con la indemnización que en ella se disponen: *“el valor de las mercancías entregadas podrá imputarse al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. Si el valor de las mercancías excede del importe de la indemnización, el demandante deberá compensarlo a la otra parte”*¹²⁴. Ni la acción de *“aprehensión de las mercancías infractoras, incluida la recuperación de las que se encuentren en el mercado, y de los medios destinados únicamente a su producción, siempre que tal recuperación no menoscabe la protección del secreto*

¹¹⁸ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 9.

¹¹⁹ FERNÁNDEZ SEIJO, J.A., *Ley de Secretos Empresariales...* op, cit, pag.46.

¹²⁰ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, Preámbulo.

¹²¹ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 11.

¹²² Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, art. 32.

¹²³ Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, art. 35.

¹²⁴ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 9.

*comercial en cuestión, con una de las siguientes finalidades: su modificación para eliminar las características que determinen que las mercancías sean infractoras, o que los medios estén destinados únicamente a su producción, su destrucción o su entrega a entidades benéficas*¹²⁵.

Otra pequeña diferencia es que la LSE dispone “la publicación o difusión completa o parcial de la sentencia” con la única condición de “*preservar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial*” de su artículo 15. Por el contrario, la LCD recoge la posibilidad de publicar la sentencia, pero limitando a que solo en los casos en los que se ejerzan las acciones declarativas, de cesación, de remoción de la conducta desleal y la de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.

En resumen, es relevante destacar la precisión en la consideración de las circunstancias que delimitan “*el alcance de la cesación y publicación de la sentencia, la admisión de la posibilidad de sustituir la cesación y remoción por una indemnización de daños y perjuicios cuando la violación del secreto empresarial no fuera dolosa y aquellas medidas hubieran de ocasionar al infractor un perjuicio desproporcionado, y, en fin, la concreción del contenido económico de la indemnización de daños y perjuicios y la disposición de medidas para facilitar su cálculo y liquidación*”, recogidas en el artículo 10 de la LSE.¹²⁶ Para fijar la indemnización “*se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como son los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido el titular del secreto empresarial, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas. También podrán incluirse, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.*” Aunque también dispone que “*con carácter alternativo, se podrá fijar, según los casos, una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización de daños y perjuicios, atendiendo, al menos y entre otros aspectos, al importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización podría haberse prohibido*”¹²⁷.

5.2. ASPECTOS PROCESALES

5.2.1. Disposiciones generales

La LSE contempla diversas disposiciones procesales con la finalidad de proporcionar a los titulares de secretos empresariales herramientas e instrumentos eficaces para salvaguardar

¹²⁵ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 9.

¹²⁶ MASSAGUER, “Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales ...”, op. cit., pág. 6.

¹²⁷ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 10.

sus derechos legales- en los artículos 12 y ss. LSE- que, en muchos aspectos, van más allá de lo establecido en la Directiva¹²⁸. Esto último se relaciona directamente con lo establecido en el Preámbulo de la LSE: *“en la parte final destaca la modificación del artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, para, manteniendo la atribución del carácter de competencia desleal a la violación de secretos empresariales, precisar que ésta se regirá por lo dispuesto en la presente norma, que actuará como ley especial frente a la previsiones de aquella disposición, susceptible, como ley general y en cuanto no se oponga a la especial, de ser utilizada para la integración de lagunas”*¹²⁹. Con ello, lo que la LSE pretende es adaptar de mejor manera las medidas procesales de protección a los requerimientos de los secretos.

Todo ello se desprende de la armonización de la legislación supranacional europea a la nacional, pues la LSE dispone en su Preámbulo que el objetivo por el que se creó la Directiva fue el de *“armonizar la legislación de los Estados miembros con el objetivo de establecer un nivel suficiente y comparable de reparación en todo el mercado interior en caso de apropiación indebida de secretos empresariales.”* Por todo ello, el concepto de secreto empresarial es un concepto independiente dentro de la UE sujeto a interpretación y desarrollo por parte del TJUE, pero que a su vez debe atender y conciliarse con las diversas regulaciones de los diferentes Estados Miembros¹³⁰.

La LSE introduce, en su artículo 15, un conjunto de medidas específicas para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secretos empresariales en un procedimiento judicial- incluso después de su conclusión-, *“salvo que por sentencia firme se concluya que la información en cuestión no constituye secreto empresarial o, con el tiempo, pase a ser de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en que normalmente se utilice”*¹³¹. Resulta evidente que el instituto de la confidencialidad se vería excesivamente dañado si solo tuviera que mantenerse durante la prosecución de un procedimiento, sin la obligación de que, en el momento en que este finalizase, la información a la que se ha tenido acceso tuviera que preservarse. Estas reglas prohíben que cualquier persona que tenga acceso a la documentación en el contexto del proceso,- *“Las partes, sus abogados o procuradores, el personal de la Administración de Justicia, los testigos, los peritos y cualesquiera otras personas que intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial, o que tengan acceso a documentos obrantes en dicho procedimiento*

¹²⁸ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 12.

¹²⁹ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, Preámbulo.

¹³⁰ MASSAGUER, J. “De nuevo sobre es... op. cit.” , pág.48

¹³¹ El artículo 21.1 del RD 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía Española dispone- a los abogados- el *“deber y el derecho de guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozca por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligado a declarar sobre ellos”*.

por razón de su cargo o de la función que desempeñan¹³² - utilice o revele información declarada como confidencial.

El artículo 15 LSE en su apartado 2º establece que el Juez puede, “de oficio o previa solicitud motivada de una de las partes, adoptar las medidas concretas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales o a un procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su consideración para resolver sobre el fondo”¹³³. Si bien es cierto que el artículo pese a agrupar explícitamente el conjunto de medidas citadas, no lo hace con ánimo de establecer una lista cerrada y estanca de actuaciones, pues estas “se podrán incluir, entre otras que sean adecuadas y proporcionadas”. Con ello, la LSE no establece un *numerus clausus*, sino que recoge expresamente un conjunto de medidas, sin perjuicio de que puedan impulsarse otras diferentes y efectivas. Estas medidas- cuyo objeto es la protección integral de la información vertida en un procedimiento judicial- se traducen en reglas como restringir el acceso a un número limitado de personas o a un número limitado de vistas o proporcionar una versión no confidencial de la resolución judicial en la que, evidentemente, se hayan eliminado las partes que podrían comprometer la información sujeta a secreto empresarial.

Se debe nombrar, en lo relativo a la medida de restringir el acceso a la información y conocimientos amparados por el secreto, al Protocolo de Protección del Secreto Empresarial¹³⁴. Protocolo que “surge como necesidad de que los Juzgados Mercantiles ... adopten una serie de prácticas procesales homogéneas en el tratamiento procesal que debe darse a información que puede ser considerada como secreta o confidencial en el marco de un procedimiento regido por la Ley de Enjuiciamiento Civil”¹³⁵.

En sendo Protocolo, y en relación con la restricción al acceso de diferentes personas, se habla de “Círculos de confidencialidad”¹³⁶, al referirse a grupos de persona que pueden ser “además de Jueces y Magistrados, miembros del Tribunal competente. LAJ y personal tramitador del expediente... las partes o/y sus representantes. Asesores jurídicos y otros asesores”. Dando la posibilidad de “establecer dos niveles de acceso al círculo: Uno con información más sensible para abogados externos y otro con información confidencial con información menos sensible para abogados internos o representantes de la parte”. Disponiendo además que, “excepcionalmente cuando la información pueda ser altamente sensible por afectar a las

¹³² Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 15, ap. 1.

¹³³ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 15, ap. 2.

¹³⁴https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/Noticias/2019/2019_11_22_Protocolo_Proteccion_Secreto_Empresarial_en_los_JM.pdf#:~:text=El%20presente%20Protocolo%20surge%20como%20necesidad%20de%20que,procedimiento%20regido%20por%20la%20Ley%20de%20Enjuiciamiento%20Civil.

¹³⁵ Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles, pág. 1.

¹³⁶ Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles, pág. 8.

relaciones con los competidores, el acceso, se puede vetar a las partes y/o a sus representantes legales, estableciendo solo el acceso de su dirección letrada, Procurador de los Tribunales o incluso la dirección letrada externa a la empresa”.

Finalmente, y antes de avanzar al siguiente apartado, considero que merece especial mención el tratamiento conferido a la institución de la buena fe. La LSE introduce disposiciones cruciales relacionadas con el principio de buena fe procesal, que resultan esenciales para garantizar un equilibrio adecuado entre los derechos del titular del secreto empresarial y los intereses del demandado. Representando un avance significativo en la protección de los secretos empresariales, sin olvido por parte del legislador de la necesidad de proporcionalidad¹³⁷ y de la consideración de los intereses de ambas partes involucradas en un proceso legal- no solo de una-, asegurando así que se haga justicia en casos de infracción de secretos empresariales.

En este contexto, merece especial atención el artículo núm. 16 de la LSE, el cual aborda directamente la cuestión de la buena fe procesal tratando de evitar que el amparo concedido al secreto empresarial se utilice de manera abusiva o con mala fe por parte del demandante. La LSE busca una protección efectiva del secreto empresarial, pero sin otorgar inmunidad automática al demandante solo por ser titular de un secreto. Busca evitar que se abuse de la protección legal para fines diferentes a los legítimos, previniendo, por ejemplo, situaciones en las que una empresa inicie un proceso legal con el fin de acceder a los secretos empresariales de la parte demandada por medio de la solicitud de pruebas que revelen información protegida. La falta de tal precepto en LSE supondría un evidente menoscabo de la posición del demandado, que resultaría en la debilitación del estatus de la empresa competidora y en la consiguiente obtención fraudulenta de un beneficio contrario a los buenos usos comerciales.

La LSE, en su diseño general, se configura como un sistema objetivo enfocado en los resultados, priorizando el resguardo del secreto empresarial sin entrar en la intención de los involucrados. Sin embargo, en su artículo 8, se introduce una modulación del sistema, considerando circunstancias especiales que afectan a aquellos terceros de buena fe que pueden beneficiarse de un secreto empresarial ajeno sin conocimiento real de estar incurriendo en una práctica prohibida. Se dispone que *“contra los infractores de un secreto empresarial podrán ejercitarse las acciones que correspondan... con las particularidades previstas en el artículo 9.7, ...podrán dirigirse frente a los terceros adquirentes de buena fe, entendiéndose por tales, a los efectos de la presente ley, quienes en el momento de la utilización o de la revelación no sabían o, en las circunstancias del caso, no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor.”*

¹³⁷ CORDÓN MORENO, F. J . “Ley de Secretos Empresariales: innovaciones en la tutela cautelar y posibilidad de acudir al arbitraje”, *Gómez-Acebo & Pombo*, 2019, pág. 3.

Este artículo núm. 8 LSE establece una diferenciación en las medidas que puede tomar el titular del secreto, dependiendo de si el tercero accedió al secreto de manera honesta y de buena fe, o no. Esta distinción introduce el concepto de la culpabilidad y se centra en la conducta específica del tercero, en lugar de basarse exclusivamente en el resultado, lo que representa un cambio significativo en comparación con el sistema objetivo anterior- esto es, aparca el sistema de resultado seguido para adoptar un sistema de medios-.

La LSE adopta un sistema de responsabilidad objetiva en contraposición al sistema precedente, que requería la intención de perjudicar al titular del secreto o buscar un beneficio propio o ajeno como elemento esencial de la prohibición. Esto brinda al titular del secreto la posibilidad de ejercer sus derechos incluso cuando un tercero no actuó de manera deliberada, lo que amplía y blindo la protección del secreto empresarial.

Es importante destacar que la responsabilidad del tercero de buena fe no será la misma que la de alguien que actuó con mala fe. La LSE permite una adaptación en función de la responsabilidad del infractor, lo que refleja la búsqueda de proporcionalidad, de la que antes hablábamos, por parte del legislador. Cuando el tercero demuestre que actuó de buena fe, y en virtud del apartado séptimo del artículo 9 LSE, *“las medidas objeto de las acciones del apartado 1 podrán sustituirse por el pago a favor de la parte demandante de una indemnización pecuniaria, siempre que ésta resulte razonablemente satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas hubiera de causar a la parte demandada un perjuicio desproporcionado”*, siempre y cuando que la indemnización pecuniaria que sustituya a la cesación o prohibición no exceda *“del importe que habría habido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que habría permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización hubiera podido prohibirse”*. Esto significa que, para que el titular del secreto pueda reclamar daños y perjuicios, es necesario demostrar que el infractor actuó de manera deliberada o negligente en la comisión de la infracción.

Por otro lado, este artículo 9.7 de la LSE establece la indemnización pecuniaria como una medida sustitutiva del ejercicio de otras medidas en casos de infracción de buena fe. Esta disposición es fundamental, ya que amplía la protección del titular del secreto empresarial- en comparación con el régimen anterior regulado por el artículo 13 LCD-. Bajo la antigua normativa, el titular del secreto solo podía ejercer derechos indemnizatorios frente al infractor, solo si este había actuado de forma deliberada para beneficiarse de ello.

Es importante resaltar que, aunque la LSE introduce la responsabilidad objetiva en relación con la infracción de secretos empresariales, el elemento subjetivo, es decir, la presencia de dolo o culpa sigue siendo relevante para valorar la responsabilidad del infractor. Esto significa que incluso cuando el infractor no actuó con dolo o culpa, todavía puede ser considerado

responsable; si bien la naturaleza de esa responsabilidad se traducirá en una indemnización razonablemente menor y satisfactoria en lugar de en medidas más severas adoptadas en caso de culpa.

En resumen, la responsabilidad objetiva y la posibilidad de demandar a un tercero de buena fe representan importantes innovaciones en el régimen de tutela de secretos empresariales¹³⁸. Disposiciones cuyo objeto es armonizar esta normativa legal específica con los principios fundamentales que rigen nuestro ordenamiento jurídico y, al mismo tiempo, fortalecer la protección de los secretos empresariales en un contexto en el que un mayor número de sujetos potencialmente infractores pueden acceder a esta información sensible.

5.2.2. Diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los Secretos Empresariales

La LSE en sus artículos 17 a 19 amplía las medidas previas al proceso en la ejecución de las acciones que hemos visto en el apartado anterior, que ahora incluyen no solo las diligencias de comprobación de hechos, sino también medidas de acceso a fuentes de prueba y medidas de aseguramiento de pruebas. Estas medidas permiten una preparación más exhaustiva de la defensa de los secretos empresariales y se basan en disposiciones similares ya existentes en la LEC para casos de infracción del derecho de la competencia.

El artículo 17 de la LSE¹³⁹ dispone una remisión a la legislación de patentes, específicamente al Capítulo II del Título XII de la LP, que comprende los artículos 123 a 126. Estos artículos regulan las diligencias de comprobación de hechos cuyo conocimiento resulta esencial para preparar una demanda relacionada con secretos empresariales. En detalle, estas normativas abordan los siguientes aspectos:¹⁴⁰

- La petición de las diligencias del artículo 123 de la LP en el que se detalla el procedimiento para solicitar las diligencias necesarias, estableciendo los requisitos y formalidades que deben cumplirse para iniciar este proceso¹⁴¹.
- Práctica de las diligencias del artículo 124 de la LP, donde se aborda cómo se llevarán a cabo las diligencias una vez que se hayan solicitado, definiendo los aspectos prácticos de su ejecución y asegurando un proceso adecuado y eficiente¹⁴².

¹³⁸ DULTIH, J. "Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales", LE QUID, The J.Dulith Law Firm For Social Impact, 2019.
<https://lequid.es/blog/ley-1-2019-de-20-de-febrero-de-secretos-empresariales/> , última vez visitado el 16 de enero de 2024.

¹³⁹ RAMOS LAGUNA, A.P., La nueva normativa española para la protección de los secretos empresariales. En particular, su aplicación a los listados de clientela, Universidad de Zaragoza, 2019.

¹⁴⁰ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 17.

¹⁴¹ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, art. 123.

¹⁴² Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, art. 124.

- Un sistema de compensación de la parte afectada regulado en el artículo 126 de la LP por la realización de las diligencias. Establece, además, cómo se determinarán y cuantificarán las compensaciones, garantizando que las partes involucradas sean tratadas de manera justa y equitativa¹⁴³.

La ampliación de estas medidas también se aplica al “*acceso a las fuentes de prueba*”, regulado en el artículo 18 LSE¹⁴⁴. Para solicitar acceso a estas fuentes de prueba, se siguen los procedimientos establecidos en los artículos 283 bis a) a 283 bis h) y 283 bis k) de la LEC. Tales artículos proporcionan el marco legal para acceder a las fuentes de prueba de manera efectiva y eficiente. Además, las medidas de aseguramiento de la prueba se rigen por el artículo 19 de la LSE- en concordancia con el artículo 297.2 de la LEC- asegurando que la prueba relevante se preserve adecuadamente y se utilice de manera efectiva en el proceso legal, protegiendo los intereses de todas las partes involucradas.

5.2.3. Medidas cautelares:

La Directiva no ha generado en España un importante cambio regulatorio en lo referido a las medidas cautelares utilizadas con carácter previo a su publicación- las establecidas en la LEC-. A pesar de ello, la trasposición de la Directiva mediante la LSE ha permitido concretar esas medidas cautelares, explicadas con carácter general en la LEC y utilizadas por el antiguo artículo 13 LCD antes de ser modificado; y moldearlas a las características propias de un proceso de defensa de secretos empresariales.

Para comprender en detalle la regulación de estas medidas cautelares, es esencial analizar los artículos 20 al 25 de la LSE, que establecen normas específicas que permiten la adopción de estas medidas con el objeto de “*asegurar la eficacia de dicha acción*”. Además, se debe destacar que esta regulación se complementa con referencias tanto a la LP, en su Capítulo III del Título XII, como a la LEC, en su Título VI del Libro III.

El artículo 21 de la LSE desglosa las medidas cautelares que pueden ser solicitadas, y es importante notar que están sólidamente conectados a las acciones civiles previstas en el artículo 9 LSE, descritas anteriormente. En este sentido, las medidas cautelares, que deben ser congruentes con la acción específica que el titular del secreto empresarial pretenda emprender, son las de:

“a) El cese o, en su caso, prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial;

b) El cese o, en su caso, prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines;

¹⁴³ Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, art. 126.

¹⁴⁴ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 18.

c) *La retención y depósito de mercancías infractoras;*

d) *El embargo preventivo de bienes, para el aseguramiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios*¹⁴⁵.

Estas se adoptan de forma anticipada y excepcional, en línea con lo establecido en el artículo 726.2 de la LEC- donde también se regulan las medidas cautelares, si bien desde un plano genérico-. Sin embargo, la LSE va más allá al proporcionar una regulación más precisa y adaptada a las particularidades de los procesos de defensa de secretos empresariales.

Un precepto destacado es el artículo 22 LSE, que otorga una regulación más concreta de las medidas cautelares para proteger el secreto, estableciendo una serie de criterios que van más allá de los requisitos generales y considerando circunstancias específicas-como las medidas tomadas para salvaguardar el secreto o las implicaciones de su uso ilícito-. Esta disposición confiere al tribunal la facultad de analizar en cada caso particular, si es adecuado conceder estas medidas en función de estas circunstancias concretas y en relación con el objeto del secreto. Además, establece que *“el tribunal habrá de examinar especialmente las circunstancias específicas del caso y su proporcionalidad teniendo en cuenta el valor y otras características del secreto empresarial”*¹⁴⁶.

La LSE también introduce, en su artículo 24, la novedad de que la desaparición sobrevenida del secreto empresarial puede dar lugar al levantamiento de estas medidas cautelares. Asimismo, se presta una atención especial a la posición de terceros que pudieran verse perjudicados por la adopción de estas medidas. Cabe mencionar que la remisión a la LP permitirá la aplicación de figuras como los escritos preventivos en los procesos de violación de secretos empresariales. Extensión que puede ser especialmente beneficiosa para trabajadores que deseen ejercer su derecho a la movilidad laboral o para aquellos que hayan adquirido información protegida por secreto empresarial mediante ingeniería inversa¹⁴⁷.

La regulación de las medidas cautelares en la LSE se presenta como un marco integral y específico para la protección de los secretos empresariales, asegurando la proporcionalidad y teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada caso. Esto se combina con referencias a la LP y la LEC, lo que fortalece aún más el marco legal.

5.3. SECRETO EMPRESARIAL COMO DERECHO DE PROPIEDAD

La LSE introduce una innovación destacada en nuestro sistema legal al abordar los aspectos patrimoniales relacionados con los secretos empresariales en su Capítulo III, estableciendo un marco legal que reconoce la posibilidad de que estos activos sean objeto de tráfico

¹⁴⁵ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 21.

¹⁴⁶ CORDÓN MORENO, F. J., “Ley de Secretos Empresariales... op. cit.”, pág. 3.

¹⁴⁷ MASSAGUER, De nuevo sobre la protección... op. cit. pág. 55.

comercial por parte de sus titulares. Ello implica que los titulares de secretos empresariales tienen la capacidad de disponer de ellos y transmitirlos, ya sea mediante su venta o mediante la concesión de licencias para su uso. Este reconocimiento confiere al titular de un secreto empresarial un derecho subjetivo de carácter patrimonial sobre ese secreto, estableciendo que *“el secreto empresarial es transmisible”*¹⁴⁸; eso sí, observando y respetando la normativa europea al respecto, derivada de *“los reglamentos de la Unión Europea relativos a la aplicación del apartado 3 del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología cuando resulten de aplicación por la naturaleza del secreto”*.

La LSE permite la transmisión de estos derechos mediante cesión y licencia, estableciendo un marco normativo que regula tanto la titularidad compartida de secretos empresariales- en su artículo núm. 5-, como la concesión de licencias sobre estos- dispuesto en el artículo núm. 6-; todo ello en consonancia con las disposiciones de la LP.

En el ámbito de la cotitularidad de secretos empresariales entre varios titulares, se establece un régimen de propiedad compartida del mismo que *“podrá pertenecer pro indiviso a varias personas”* y estar regido por acuerdos previos entre las partes. En ausencia de tales acuerdos, el artículo establece un conjunto de normas que regulan esta propiedad compartida, y como último recurso, se aplicarían las leyes generales sobre propiedad compartida de bienes según el derecho común.¹⁴⁹ Cada uno de los copropietarios de un secreto empresarial tiene derechos y responsabilidades específico: En primer lugar, tienen el derecho de utilizar el secreto empresarial, pero deben notificar a los demás copropietarios antes de hacerlo para mantener la transparencia y el consenso dentro del grupo. Además, se les otorga la capacidad de tomar medidas necesarias para preservar la confidencialidad y la integridad del secreto empresarial, asegurando su protección y buen estado. En términos legales, los copropietarios tienen el derecho de emprender acciones civiles y penales para salvaguardar su secreto empresarial. Sin embargo, deben informar a los demás copropietarios sobre estas acciones legales, permitiendo que se unan a ellas y compartan los costos asociados, eso sí, en caso de que la acción legal resulte beneficiosa para la comunidad en su conjunto, todos los copropietarios deben contribuir financieramente en función de su participación.

Cuando surge la necesidad de ceder el secreto empresarial a terceros o conceder una licencia para su explotación, se requiere el consentimiento conjunto de todos los copropietarios. No obstante, en circunstancias excepcionales y equitativas, el tribunal puede autorizar a uno de los copropietarios para llevar a cabo estas acciones de manera individual, considerando las particularidades del caso.

¹⁴⁸ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 4.

¹⁴⁹ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 5.

En lo que respecta al tipo de licencia, la LSE distingue entre licencias exclusivas y no exclusivas. Por defecto, se presume que una licencia es no exclusiva, lo que significa que el licenciante puede otorgar otras licencias y también utilizar el secreto empresarial por sí mismo, a menos que se especifique lo contrario en el contrato. En el caso de una licencia exclusiva, se prohíbe al licenciante otorgar otras licencias y solo puede utilizar el secreto empresarial si se reserva expresamente ese derecho en el contrato¹⁵⁰. Este artículo 6 LSE también dispone otras restricciones como la imposibilidad de ceder la licencia a terceros ni conceder sublicencias, salvo que se hubiere convenido lo contrario; y en caso de haberlas otorgado, este *“licenciario o sub-licenciario estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial”*.

Un elemento crucial que se añade a esta regulación es la imposición de una obligación legal de responder por los daños causados a terceros cuando alguien ceda o conceda licencias sobre secretos empresariales ajenos sin tener el título o las facultades necesarias para hacerlo, como se establece en el artículo 7 de la LSE.

La inclusión de los secretos empresariales como objeto de derecho de propiedad en la LSE¹⁵¹, fortalece la protección de estos activos estratégicos y fomenta su valorización económica al permitir su transferencia a través de cesiones y licencias. Al mismo tiempo, se establecen salvaguardias legales para prevenir el uso inapropiado de los secretos empresariales de terceros, lo que contribuye a crear un entorno más seguro y propicio para la innovación y la competitividad en el ámbito empresarial.

6. CONCLUSIONES

En la era de la *Economía del Conocimiento*, los secretos empresariales adquieren una importancia crucial para asegurar las ventajas competitivas de las empresas innovadoras. Resultan necesarios para todo tipo de empresas- sean PYMES o Multinacionales- ya que, a diferencia de las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual, no están sometidas a costosos ni prolongados procesos de registro constitutivo. Ello supone que la protección jurídica de estos secretos sea fundamental para asegurar la competitividad y fomentar la creación de riqueza y el desarrollo social.

En el estadio español, la única regulación dedicada a este concepto de los secretos empresariales era el artículo 13 de la LCD. Un ámbito de tal importancia y amplitud no puede protegerse tan solo con un artículo de una ley que, para más inri, regula otra materia distinta-

¹⁵⁰ Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, art. 6.

¹⁵¹ MASSAGUER, J. “Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales”, Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 2019, pág. 7.

esto es, la competencia desleal-. Por ello, esta materia adolecía de insuficientes medidas de protección frente a la divulgación de su información o conocimientos a competidores- por parte de terceros o de los propios miembros de la empresa-.

La ampliación de la protección legal de los secretos por lo tanto se hacía indispensable. A nivel supranacional, los Acuerdos ADPIC ya habían subrayado esa necesidad de salvaguarda, promoviendo en su artículo 39, una primera regulación de los secretos empresariales, o como allí se denominaban, de la *información no divulgada*.

En la UE, esa falta de un régimen homogéneo de protección de los secretos empresariales presentaba un obstáculo significativo para la innovación y el desarrollo, afectando no solo a las empresas sino a la sociedad en general. Para hacer frente a este adverso panorama, surge la Directiva con el objetivo de armonizar las legislaciones de los Estados miembros, estableciendo un nivel de protección similar en todo el mercado interior. Si la regulación de los secretos empresariales en el artículo 13 LCD ya se percibía como escueta e incompleta, con la aparición de la Directiva aún más; viéndose los jueces y tribunales obligados, en algunas ocasiones, a acudir a legislación europea para dirimir los respectivos litigios. Esta armonización promovida por la Directiva fue crucial para el posterior desarrollo normativo del secreto empresarial, supeditada a interpretación por el TJUE.

En España, la transposición de esta Directiva se realizó a través de la LSE, en la que no solo se corrigen deficiencias procesales de la regulación anterior, sino que también introduce novedades significativas. Entre ellas, una definición legal más precisa del secreto empresarial, el establecimiento de acciones civiles para casos de violación de secretos y medidas especiales para preservar la confidencialidad de la información en procesos judiciales. Además, se amplía el alcance de la protección de los secretos empresariales al considerarlos como objeto de derecho de propiedad, permitiendo su transmisión, licencia, cotitularidad o cesión.

Un régimen de protección que: elimina dudas interpretativas, que establece cuáles son los requisitos para considerar una información o conocimiento como secreto- ser secreto, tener valor empresarial y hacer ejercido sobre él medidas de defensa- y que amplía su enfoque de protección englobando no solo a *información no divulgada*, sino también al *know-how* de los trabajadores. Supone un sustancial incremento de la protección de los secretos empresariales, traducido ello en la extensión de la prohibición y cesación de actos ilícitos- la fabricación, distribución y uso de productos derivados del uso ilícito de secretos empresariales-, y en la prevención de la obtención de beneficios injustos

La mejora en la defensa de los secretos empresariales también se traduce en la introducción de acciones legales no solo contra aquellos que actúan con dolo o negligencia, sino también

contra quienes que, actuando de buena fe, infrinjan de alguna manera el secreto. Esto supera las limitaciones de la regulación anterior, que requería culpabilidad para actuar- reforzando así la posición del titular del secreto frente a infracciones inadvertidas-.

En conclusión, LSE refleja la creciente importancia que los secretos empresariales tienen en la economía moderna, proporcionando una protección más clara y robusta, promoviendo un ambiente de negocio justo y competitivo, y fomentando la innovación y el desarrollo económico. Representa en el ámbito empresarial, un paso significativo hacia una regulación más coherente y efectiva de estos bienes inmateriales, cruciales para el dinamismo y el crecimiento en la era de la información y la globalización que vivimos.

BIBLIOGRAFÍA

- AGUERRE CACEZ, L., La protección jurídica del secreto empresarial un estudio comparado entre las legislaciones española y uruguaya, Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 2022.
- ARBELOA, J. M. L., & MONJE, P. G, Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales, Diario La Ley, 2019.
- BAUMAN, Z., la globalización. consecuencias humanas, Fondo de cultura económica, 1999.
- BUSTILLO SAIZ, M. del M., Protección del secreto empresarial en la Directiva (UE) 2016/943 y en la Ley 1/2019, Marcial Pons, Madrid, 2020.
- CAMPUZANO LAGUILLO, A.B., La protección de secretos empresariales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.
- CORDÓN MORENO, F.J., “Ley de Secretos Empresariales: innovaciones en la tutela cautelar y posibilidad de acudir al arbitraje”, Gómez-Acebo & Pombo, 2019, pág. 3.
- DIDEROT, D., Lettre sur le commerce de la librairie, Mille et une nuits.
- DULTIH, J. M., Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, LE QUID, The J.Dulith Law Firm For Social Impact, 2019.
- FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA, A. B., “Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales. Aproximación a los elementos sustantivos de esa “nueva” propiedad intelectual”, Derecho Mercantil/ Cuatrecasas, 2023, pág. 3.
- FERNÁNDEZ SEIJO, J.M., Ley de Secretos Empresariales: una aproximación práctica., Aferre Editor, Barcelona, 2020.
- GALÁN CORONA, E., “Comentarios a la ley de competencia desleal”, Thomson Reuters Aranzadi ,2011, pág. 370.
- GIGANTE, V. “El secreto empresarial”, GARRIGUES, pág.1.
- GÓMEZ SEGADÉ, J.A., El secreto industrial, Tecnos, Madrid, 1974.
- GONZÁLEZ NAVARRO, C., Garantías reales sobre activos de propiedad industrial e intelectual: una aproximación a la hipoteca mobiliaria sobre bienes inmateriales, Universidad Pontificia de Comillas, 2022.
- HULL, J., “La protección de los secretos comerciales: cómo pueden las organizaciones hacer frente al desafío de adoptar medidas razonables”, OMPI revista, 2019, pág. 3.
- Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales, 2018.
- Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales, 2018.
- LE CHAPELIER, J., Asamblea Nacional Legislativa, Francia, 1791.

- LEV, B., Intangibles: Management, measurement, and reporting, The Brookings institution press, Washington,D.C,. 2001, S.P. Apud.: PÉREZ ORTEGA, G.Y TANGARIFE MARTÍNEZ, P., SABER.... op. cit., pág 145.
- MASSAGUER FUENTES, J. “De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la ley 1/2919 de 20 de febrero de secretos empresariales)”, Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 2019.
- MASSAGUER, J. “Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales”, Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 2019.
- MARTÍN ARESTI, P. Los contratos sobre el know-how, Contratos civiles, mercantiles, públicos, laborales e internacionales con sus implicaciones tributarias, (Coord. M. Yzquierdo Toslada), Vol. 13, 2014, Thomson Reuters, Madrid, 2014.
- MORILLAS JARILLO, M. J., PERALES VISCASILLAS, P., PORFIRIO CARPIO, L. J., ARROYO VENDRELL, T., FELIU REY, J., LASTIRI SANTIAGO, M., & RODRÍGUEZ DELGADO, J. P., GOMEZ SEGADE, J.A.: Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz, Los bienes inmateriales en el Anteproyecto de Ley del Código Mercantil, Universidad Carlos III de Madrid, 2015.
- POOLEY, J.,” Los secretos empresariales: el otro derecho de propiedad intelectual”, OMPI revista, 2013, pág. 3.
- Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles, 2019.
- RAMOS LAGUNA, A.P., La nueva normativa española para la protección de los secretos empresariales. En particular, su aplicación a los listados de clientela, Universidad de Zaragoza, 2019.
- SUÑOL LUCEA, A.; MASSAGUER, J., El secreto empresarial: un estudio del artículo 13 de la Ley de competencia desleal, Cizur Menor: Thomson Reuters, 2009.
- SUÑOL LUCEA, AUREA “El valor de un secreto empresarial”, Almacén de Derecho, 2020.
- SUÑOL LUCEA, A. “La Directiva sobre protección jurídica del secreto empresarial”, Blog Almacén de Derecho, 2016, pág. 5.
- SUÑOL LUCEA, “Las informaciones relativas a clientes y proveedores como secreto empresarial (III)”, Blog Almacén de derecho, 2016, pág. 2.
- STEWART, T.A., Intellectual Capital. The new wealth of organizations. Nicolas Brealey Publishing. London. BROOKING, A. (1997). The management of intellectual capital. Long Range Planning, Vol. 30, No. 3, 1997, S.P. Apud.: PÉREZ ORTEGA, G.Y TANGARIFE MARTÍNEZ, P., los activos intangibles y el capital intelectual: una aproximación a los retos de su contabilización, SABER, CIENCIA Y Libertad, pág. 145.
- STIGLITZ, J.E., Cómo hacer que funcione la globalización, Taurus, 2006.
- UNIÓN EUROPEA, DIRECTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 8 de junio de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.
- UNIÓN EUROPEA. STJUE de 18 de septiembre de 1996, caso Postback contra Comisión.
- WORLD TRADE ORGANIZATION, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y los instrumentos internacionales a los que hace referencia, 1974.

NORMATIVA CITADA

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal «BOE» núm. 281, de 24/11/1995.
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. «BOE» núm. 10, de 11/01/1991.
- Ley de Propiedad Intelectual «BOE» núm. 97, 22/04/1996.
- Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades «BOE» núm. 288, de 28/11/2014
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes «BOE» núm. 177, de 25/07/2015.

Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. «BOE» núm. 45, de 21 de febrero de 2019, páginas 16713 a 16727.

Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de Comercio, «Gaceta de Madrid» núm. 289, 16/10/1885.

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil «Gaceta de Madrid» núm. 206, 25/07/1889.

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores «BOE» núm. 255, 24/10/2015.

Real Decreto núm. 135/2021, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto General de la Abogacía «BOE» núm. 71, de 24/03/2021.

Reglamento (CEE) núm. 4087/88 de la Comisión, de 30 de noviembre de 1988, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuerdos de franquicia «DOCE» núm. 359, 28/12/1988.

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA JUDICIAL

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 46/1979, de 24 de octubre de 1979.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 650/1999, de 17 de julio de 1999.

Sentencia del Tribunal Supremo 901/1999 (Sala de lo Civil, Sección 1ª), de 29 de octubre de 1999.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 754/2005, de 21 de octubre de 2005.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 827/2011, de 22 de noviembre de 2011.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 952/2011, de 4 de enero de 2012

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 48/2012, de 21 de febrero de 2012.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 474/2017, de 20 de julio de 2017.

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm.1442/2023, de 20 de enero de 2023

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (Sala de lo Civil, Sección 1ª) núm. 921/2023, de 18 de octubre de 2023.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante núm. 44/2010, de 29 de enero de 2010.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra núm. 327/2012, de 13 de junio de 2012.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante núm. 297/2013 de 5 de julio de 2013.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 180/2015, de 24 de junio de 2015.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas 301/2021, de 26 de mayo de 2021.

Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo núm. 637/2021, de 21 de junio de 2021.

Sentencia del Juzgado Mercantil núm.7 de Barcelona núm. 428/2012, de 6 de marzo de 2014.