

LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES. APROXIMACIÓN A LOS ELEMENTOS SUSTANTIVOS DE ESA “NUEVA” PROPIEDAD INTELECTUAL

EN BREVE

Los secretos empresariales son un importante activo empresarial, resultado y recompensa de los esfuerzos de innovación. En España se protegen desde hace años a través de la aplicación directa del Acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, comúnmente denominados «ADPIC») y la Ley de Competencia Desleal. Sin embargo, su protección extracontractual era limitada y su invocación en tribunales estaba sujeta a importantes incertidumbres y riesgos procesales y prácticos. En el entorno intracomunitario la protección no era uniforme. La Ley de Secretos Empresariales, publicada en el BOE el 20 de febrero de 2019 y que entrará en vigor a los 20 días, traspone la Directiva de Secretos Comerciales (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) contribuyendo a un mínimo de armonización en la UE y completa la regulación nacional aplicándose desde ahora como norma especial para este “nuevo” derecho de propiedad intelectual. Los titulares de secretos empresariales podrán ejercitar acciones contra quienes, de forma directa o indirecta, obtengan, utilicen o revelen ilícitamente los conocimientos e información protegidos, contra quienes comercialicen “mercancías infractoras”, que son aquellas que se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita, e incluso contra terceros adquirentes de buena fe, aunque en este último caso con ciertas limitaciones. Además, la Ley disipa cualquier duda respecto a que los secretos empresariales otorgan a su titular un auténtico derecho de propiedad que puede, por ejemplo, activarse en balance y amortizarse como otros activos intangibles y que invita, por qué no, a reconsiderar la oportunidad de su inclusión en el régimen fiscal del patent box.

SUMARIO

1. La respuesta del Derecho a la innovación empresarial: patentes y secretos
2. Concepto de secreto empresarial
 - a. Ser secreto
 - b. Tener valor empresarial precisamente por ser secreto
 - c. Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto
3. Titularidad del secreto empresarial. Régimen de propiedad
4. Derechos del titular de un secreto empresarial frente a terceros
 - a. Actuaciones ilícitas
 - b. Actuaciones con un origen ilícito
5. Actuaciones no cubiertas por el secreto empresarial



**ÁLVARO
BOURKAIB
FERNÁNDEZ
DE CÓRDOBA**

SOCIO DE
CUATRECASAS

LA RESPUESTA DEL DERECHO A LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL: PATENTES Y SECRETOS

Los esfuerzos de innovación de las empresas pueden conducir al descubrimiento o la obtención de conocimientos valiosos comercialmente de muchos tipos (tecnológicos, científicos, industriales, comerciales, organizativos, financieros, etc.). **En Derecho, existen conceptualmente dos formas de proteger o reservar a la empresa la utilización de esos conocimientos: mediante patente o conservándolos en secreto.**

Muy brevemente, las patentes conceden un genuino derecho de exclusiva “fuerte”, que permite impedir a terceros utilizar la invención

LEGISLACIÓN www.globaleconomistjurist.com

- Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. (Marginal: 70870642). Arts.; 1.3, 2.1.a), 2.1.b,2.1.c, 2.2.b, 2.1.d, 2.3.a, 2.3.b, 2.3.c,2.3. d, 6.4, 13, 13.3
- Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (Marginal: 69726871). Art. 13
- 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. (Marginal: 69883121) Art. 16
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. (Marginal: 70218288) Arts.; 63,67, 75
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, Ronda Uruguay de 1994, comúnmente denominados «ADPIC»). Art. 39.2.c)
- Código Civil. (Marginal: 69730142). Art. 432

JURISPRUDENCIA www.globaleconomistjurist.com

- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha del 14 de marzo de 2017. Núm. C-162/2015 Rec. núm. 0/0 (Marginal: 70378962)
- Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha del 28 de junio de 2016. Núm. 0/0 Rec. núm. 114/2013 (Marginal: 70266277)
- Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 24 de noviembre de 2006. Núm. 1169/2006 Rec. núm. 369/2000 (Marginal: 285303)



materializada en esos conocimientos, e incluso sus equivalentes técnicos, a través de un amplio catálogo de acciones preventivas y correctivas. Sin embargo, no toda innovación empresarial deriva en una invención patentable (los requisitos de patentabilidad —novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial— son estrictos y hay ciertas materias no patentables) y, cuando sí lo hace, la protección mediante patente está sometida a un proceso de registro que puede ser largo, complejo y costoso al cabo del cual se obtiene una protección limitada a 20 años desde la fecha de solicitud, como norma general, a cambio de hacer público el conocimiento.

Como alternativa¹, **el innovador puede optar por conservar sus conocimientos en secreto y, de esta manera, reservar para sí las ventajas de su utilización. Esta opción está abierta a cualquier conocimiento** —no solo a las invenciones patentables—, **no está sometida a registro constitutivo, ni por tanto a sus formalidades y costes** (aunque las medidas para mantener el conocimiento en secreto puedan llegar a ser costosas) **y mantiene la protección de forma indefinida. Pero no viene sin desventajas: no es propiamente un derecho de exclusiva² y el alcance sustantivo de su protección no es tan “fuerte”** —como expondré más adelante—, cualquier filtración o incluso la ingeniería inversa de los productos que incorporen los conocimientos podrían acabar con su utilización reservada, y no protege completamente³ frente a patentes posteriores solicitadas por quien haya obtenido todo o parte de esos mismos conocimientos de manera independiente.

Hasta la Ley de Secretos Empresariales, que motiva este breve artículo, los secretos empresariales disponían de cierto reconocimiento y protección jurídica al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC⁴, pero su desarrollo y protección en los Estados Miembros de la Unión Europea no era uniforme —en España la protección provenía

¹ Las opciones no son siempre alternativas. Es fácil pensar en situaciones mixtas, como las patentes que solo cubren una parte de un proceso y otra parte se conserva en secreto, o las que permiten ejecuciones concretas con efectos adicionales no revelados en la patente. También existen situaciones mixtas en relación con derechos de propiedad intelectual, como ocurre de forma natural con el software, cuyo código se protege de forma equivalente a una obra literaria pero es, además, un secreto por las dificultades (técnicas y jurídicas) de su descompilación desde el código objeto al código fuente.

² V. considerando 16 de la Directiva de Secretos Comerciales.

³ El artículo 63 de la Ley de Patentes sí limita, en parte, el ejercicio de los derechos de patente frente a quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de prioridad de la patente hubiesen venido explotando en España lo que resulte constituir su objeto.

⁴ Todos los Estados miembros de la Unión Europea, así como la propia Unión, están vinculados por dicho acuerdo.

del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal⁵. El legislador comunitario busca armonizar esta materia a través de la Directiva de Secretos Comerciales, traspuesta a nuestro ordenamiento interno por la Ley de Secretos Empresariales, que, al mismo tiempo, completa la regulación de los secretos empresariales dotando a nuestro ordenamiento jurídico interno de una norma especial que agrupa y sistematiza las materias sustantivas y procesales aplicables a este derecho de propiedad intelectual (con algunas referencias externas a la Ley de Patentes, con la que guarda una relación evidente en varios planos).

En las siguientes líneas expondré de forma sucinta los principales aspectos sustantivos de la Ley de Secretos Empresariales. Por restricciones de espacio, reservaré las acciones y las cuestiones procesales, muy novedosas y relevantes también, para la próxima ocasión.

CONCEPTO DE SECRETO EMPRESARIAL

La Ley considera secreto empresarial⁶ cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna tres condiciones:

Ser secreto

“Secreto” es un concepto relativo y negativo, ya que se define por lo que los terceros no saben. Esta configuración incluye un elemento subjetivo y otro objetivo.

Desde un punto de vista subjetivo, **los terceros que no han de conocer el secreto son los pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión.** La Ley configura un concepto de tercero cualificado, que está más próximo al conocimiento en cuestión de lo que estaría un tercero ordinario, aunque, en mi opinión, sin llegar a ser un experto o investigador como se deduce de la connotación utilitarista del término “utilizar”. Un ejemplo evidente sería un competidor.

“EL TITULAR DE UN SECRETO EMPRESARIAL LO ES DE UN AUTÉNTICO ACTIVO INTANGIBLE, UNA PROPIEDAD ESPECIAL MOBILIARIA EQUIVALENTE A ESTOS EFECTOS A CUALQUIER OTRO DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN SENTIDO AMPLIO”

Desde un punto de vista objetivo o material, **no es necesario que todo el conocimiento sea secreto. Basta con que lo sea en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes.** Ese elemento secreto (contenido, conjunto, configuración o reunión) no ha de ser “generalmente conocido” ni “fácilmente accesible”

⁵ Me refiero a la protección extracontractual. La contractual, obviamente, también era y es posible, pero vincula solo a las partes del contrato en los términos que hayan acordado.

⁶ Una cuestión terminológica previa: la Ley denomina a los secretos “empresariales” a diferencia de la directiva que traspone, que los denomina “comerciales”. La acepción elegida por el legislador español es más acorde con nuestra tradición jurídica (v. art. 13 de la Ley de Competencia Desleal) y el cuerpo jurisprudencial y doctrinal que la interpreta (como reconoce la propia Ley de Secretos Empresariales en su exposición de motivos, apartado III). Además, esta acepción evita dudas interpretativas acerca de que el ámbito objetivo de la norma se extiende a los secretos que no sean propiamente comerciales, como por ejemplo los puramente técnicos o industriales que no tengan un reflejo comercial directo o inmediato (aunque lo cierto es que el artículo 1 no deja lugar a dudas al indicar que puede constituir secreto a los efectos de la ley “cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero”). El apelativo de “empresarial”, no obstante, tampoco es perfecto. Si se leyese de forma estricta, podría entenderse que solo se refiere a los conocimientos adquiridos por una empresa. Me parece difícil que esa sea la interpretación que adopten nuestros tribunales, por tres motivos: en primer lugar, la propia Ley hace referencia en varios lugares de su exposición de motivos a su voluntad de contribuir a la “transferencia de conocimiento público-privada”, a los efectos positivos en los “centros públicos de investigación” y sus investigadores (apartado I), y a la competitividad de los “organismos de investigación europeos” (apartado II), al tiempo que el artículo 1.2 indica que el titular del secreto empresarial puede ser “cualquier persona física o jurídica”; en segundo lugar, el anteproyecto de ley hacía referencia a la que la información o el conocimiento debían referirse al “ámbito de la empresa”, mención que se eliminó en el proyecto; y, en tercer lugar, no tendría un encuadramiento sistemático claro con nuestra Ley de Competencia Desleal y la vocación de preservación del cuerpo jurisprudencial y doctrinal que la acompaña (apartado III) ya que el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal es una de las pocas excepciones en las que no se exige que la conducta desleal se haya realizado en el mercado y con fines concurrenciales, siempre que se haya efectuado con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto (v. apartado 3 del artículo 13 en su redacción anterior a la Ley de Secretos Empresariales), lo que abre la puerta a escenarios no estrictamente empresariales.

para los terceros descritos en el párrafo anterior. La primera de las condiciones, que no sea “generalmente conocido”, conlleva una cierta flexibilidad que asume que todo o parte del conocimiento podría ser conocido por uno o varios terceros, siempre que no sea conocido con carácter general. El requisito de que no sea “fácilmente accesible” tiene una exégesis algo más compleja. La dificultad en el acceso al conocimiento puede entenderse tanto en términos cuantitativos (p. ej., tiempo necesario para alcanzar ese grado de conocimiento) como cualitativos (complejidad intrínseca del conocimiento) y entronca con el segundo requisito del secreto, su valor empresarial, puesto que no tendrá gran valor competitivo aquel conocimiento que sea accesible por terceros sin necesidad de dedicar un tiempo o un talento relevantes. Con las debidas cautelas⁷, el análisis es equiparable al de obviedad en materia de patentes. En efecto, **para ser protegible como secreto el conocimiento ha de ser nuevo** (no “generalmente conocido”) y **no ha de ser obvio** (“fácilmente accesible”). Esto es así desde dos perspectivas: el secreto empresarial no ha de conferir un derecho frente a terceros sobre la base de un conocimiento formalmente nuevo pero obvio, ni tampoco una protección frente a la violación por equivalentes⁸, tan solo frente a la obtención, utilización o revelación de ese concreto

conocimiento secreto. Cuando el conocimiento es obvio, el esfuerzo en innovación que protege la Ley de Secretos Empresariales no alcanza el umbral mínimo que justificaría la protección que confiere la norma.

Tener valor empresarial precisamente por ser secreto

El valor que exige la Ley al conocimiento es económico o empresarial —no intelectual o científico— y puede ser actual o potencial. En relación con esto último, el hecho de que el valor del conocimiento sea potencial no excluye su consideración como secreto a efectos de la Ley, ni por tanto justifica su obtención, utilización o revelación no consentida por terceros, aunque es obvio que podría dificultar la cuantificación de una eventual acción de reclamación de daños y perjuicios en caso de violación. **Acreditada la existencia de ese valor empresarial, el foco se pone, de nuevo, en su carácter secreto, puesto que es ese carácter secreto el que le confiere su valor a efectos de la Ley** (“precisamente por ser secreto”). Como ya he adelantado, no tendrá gran valor competitivo aquel conocimiento que sea accesible por terceros sin necesidad de dedicar un tiempo o un talento relevantes a su obtención.



⁷ Entre otros: (i) el estándar jurídico a emplear no es el del experto en la materia, como en materia de patentes, sino el del tercero perteneciente a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión; y (ii) la obviedad en materia de secretos empresariales es un concepto móvil, porque el estado de la técnica cambia con el tiempo, ya que, a diferencia de las patentes, en las que la fecha para considerar el estado de la técnica a efectos de obviedad es la de la solicitud de la patente, en materia de secretos la fecha relevante es la de la obtención del secreto (o su utilización o revelación).

⁸ Asumiendo, claro está, que el conocimiento equivalente no se construye a partir de una obtención ilícita del conocimiento secreto de partida.

Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto

La exigencia de la razonabilidad de las medidas de protección no es nueva⁹. Ya la incorporaba el artículo 39.2.c) del Acuerdo sobre los ADPIC, que ha servido de base a nuestros tribunales hasta la fecha para llenar de contenido el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal.

La razonabilidad es muy casuística. Depende del tipo de secreto y de las circunstancias en las que se obtiene y utiliza. Este es el requisito en el que con mayor frecuencia quiebra la protección, sea por la falta de adopción de medidas de protección suficientes o adecuadas, sea por su falta de formalización y, con ello, la dificultad de su prueba.

TITULARIDAD DEL SECRETO EMPRESARIAL. RÉGIMEN DE PROPIEDAD

La Ley considera que el titular de los derechos derivados de un secreto empresarial es la persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre él. La expresión “titular” parece más conforme con nuestro sistema jurídico que “poseedor”, que es la utilizada en la versión española de la Directiva de Secretos Comerciales, porque esa expresión podía llevar a equívoco con el poseedor de una cosa o derecho ajeno a efectos civiles¹⁰. El “titular” coincide originariamente con el innovador de cuya actividad surge el conocimiento secreto, aunque esta posición jurídica puede transmitirse, como sucede en otros derechos de propiedad intelectual e industrial, de ahí que sea preferible hablar de “titular” que de “creador” o “innovador”, y también puede licenciarse, de ahí que también sea preferible “titular” a “poseedor” para no confundir el régimen jurídico del “titular” del del licenciatario, cuya legitimación frente a terceros está sujeta a ciertos requisitos¹¹.

El titular de un secreto empresarial lo es de un auténtico activo intangible, una

“LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES NO EXIGE COMO CONDICIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POR PARTE DEL TITULAR QUE LAS CONDUCTAS SE HAYAN REALIZADO CON ÁNIMO DE OBTENER PROVECHO, PROPIO O DE UN TERCERO, O DE PERJUDICAR AL TITULAR DEL SECRETO”



⁹ La que sí es nueva es la exigencia a cargo de los licenciatarios de adoptar las medidas “necesarias” para evitar la violación del secreto empresarial que impone el artículo 6.4 de la Ley.

¹⁰ Piénsese, por ejemplo, en el artículo 432 del Código Civil que se refiere al “tenedor de la cosa o derecho para conservarlos o disfrutarlos, renunciando el dominio a otra persona”.

¹¹ V. art. 13 de la Ley de Secretos Empresariales.

propiedad especial mobiliaria equivalente a estos efectos a cualquier otro derecho de propiedad intelectual en sentido amplio.

No cabe ninguna duda a la vista del título dado al Capítulo III de la Ley: “El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad”. Esto no difiere de la interpretación contable y, en ciertos aspectos, fiscal que venía asignándosele al *know-how* como activo empresarial y resultado de la inversión en innovación. Lo que facilita la Ley de Secretos Empresariales es la objetivación y delimitación de qué ha de considerarse secreto empresarial y, por tanto, contribuye de forma significativa a dar seguridad jurídica a los titulares a efectos, por ejemplo, de activación en balance del secreto, amortización y, por qué no, a reconsiderar la oportunidad de su inclusión en el régimen fiscal del *patent box*.

DERECHOS DEL TITULAR DE UN SECRETO EMPRESARIAL FRENTE A TERCEROS

La Ley de Secretos Empresariales protege al titular del secreto empresarial frente a cualquier modalidad de obtención, utilización o revelación que resulte ilícita o tenga un origen ilícito.

Actuaciones ilícitas

La Ley considera ilícitas varias actuaciones directas e indirectas. Por un lado, son actuaciones ilícitas directas: (i) **la obtención del secreto empresarial mediante el acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir, así como mediante cualquier otra actuación contraria a las prácticas comerciales leales;** y (ii) **la utilización o revelación del secreto empresarial realizada por quien haya (a) obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, (b) incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o (c) incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.** Por otro lado, aunque la obtención, utilización o revelación se produzca por alguien que no haya tenido ninguna relación directa con el titular del secreto empresarial, la Ley también considera ilícitas las actuaciones indirectas, es



decir, aquellas en las que el secreto se obtiene de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita, **aunque solo en caso de dolo o culpa, es decir, cuando, en el momento de acceder al secreto, el tercero sabía o debería haber sabido su origen ilícito.**

Merece una mención especial lo que la Ley denomina “mercancías infractoras”. Son aquellos productos o servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción o comercialización se benefician de manera significativa¹² de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita. El titular del secreto empresarial puede impedir la producción, oferta o comercialización, así como la importación, exportación o almacenamiento con tales fines de las mercancías ilícitas si la persona que realiza esos actos sabe o debiera haber sabido que incorporan ilícitamente el secreto empresarial.

Actuaciones con un origen ilícito

Aunque la obtención, utilización o revelación no sean ilícitas en sí mismas bajo las reglas anteriores, podrían tener un origen ilícito. Es el caso de los actos realizados por “terceros adquirentes de buena fe”, es decir, aquellos que en el momento de la utilización o de la revelación no sabían ni debían haber sabido que el secreto empresarial se había obtenido de una persona que lo utilizaba o revelaba ilícitamente. El titular del secreto empresarial puede dirigirse contra esos terceros, aunque con un importante matiz, que consiste en que, cuando las medidas que se dirijan contra ellos les causasen un perjuicio desproporcionado, esos terceros pueden solicitar que se sustituyan por el pago a favor del titular (o el licenciario si fuese el reclamante) de una indemnización pecuniaria que sea razonablemente satisfactoria, aunque no puede exceder del importe que habría tenido que pagar al titular por la concesión de una licencia.

Como reflexión final, nótese que **la Ley de Secretos Empresariales no exige como condición para el ejercicio de los derechos por parte del titular que las conductas se hayan**

realizado “con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto”, como exigía el artículo 13.3 de la Ley de Competencia Desleal.

ACTUACIONES NO CUBIERTAS POR EL SECRETO EMPRESARIAL

El legislador se ha preocupado de aclarar que ciertas informaciones y conocimientos no son secreto empresarial a los fines de la Ley, y que otros, aun siéndolo, quedan excepcio-



¹² Este es un concepto jurídico indeterminado que recuerda al artículo 75 de la Ley de Patentes: “aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial”. La —escasa— jurisprudencia que existe en relación con ese artículo (antes art. 67) puede arrojar algo de luz sobre cuándo un secreto genera un beneficio significativo en un producto o servicio.



dados de la protección que confiere la Ley al titular del secreto. Sin embargo, la norma no es siempre clara respecto a cuándo considera que un conocimiento o información no es secreto empresarial y cuándo nos encontramos ante una excepción, porque los supuestos previstos por el legislador están dispersos en la norma sin una sistemática clara. **La distinción es relevante a efectos de interpretación de la norma en casos dudosos: que la Ley no considere un conocimiento como secreto empresarial permite aplicar esa misma lógica o fundamento a otros supuestos en los que se dude de si un conocimiento concreto es o no merecedor de la condición de secreto empresarial; en cambio, si se trata de un conocimiento que sí es secreto empresarial pero cuya protección se exceptiona de forma singular, habrá de interpretarse de forma restrictiva, como cualquier limitación de derechos, y no permite la aplicación analógica a casos dudosos.**

Suscríbase a

ECONOMIST & JURIST

Acceso a la revista mensual digital por tan sólo 99€/año + IVA (gastos de distribución incluidos)



Trae a un amigo a Economist & Jurist y consigue un 20% de descuento en la factura de tu suscripción.

Cumplimente los datos o llame al teléfono de atención al cliente 902438834

Razón social		NIF	
Apellidos		Nombre	
Nombre y apellidos del amigo suscrito a Economist & Jurist			
Dirección	Número	C.P.	Población
Provincia	Teléfono	Móvil	
Email		Fax	
Nº Cuenta	Firma		
_____	_____	_____	_____
Entidad	Oficina	Control	Nº Cuenta

- Acepto que Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.L. me cargue en este número de cuenta los recibos correspondientes a la presente suscripción. IVA no incluido.
- Doy mi consentimiento para que DIFUSION JURÍDICA Y TEMAS DE ACTUALIDAD S.L. proceda al tratamiento de mis datos personales para facilitar información sobre productos y servicios.

Puedes consultar nuestra política de privacidad en www.difusionjuridica.es Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.L. con domicilio en Paseo del Rey 22, 1, oficina 2ª, 28008, Madrid, le informa de que, tras haber obtenido su consentimiento, trata sus datos para enviarle comunicaciones comerciales por medios electrónicos. Sus datos no se cederán a terceros. En cualquier momento puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición, así como, en su caso, el derecho de portabilidad y limitación del tratamiento, recogidos en el RGPD (UE) 2016/679, dirigiendo su solicitud por escrito a Paseo del Rey 22, 1, oficina 2ª, 28008, Madrid, o bien enviando un correo electrónico a info@difusionjuridica.es bajo el asunto de Protección de Datos, acompañando en todo caso fotocopia de DNI o documento equivalente válido en derecho que acredite su identidad. En caso de que no se haya satisfecho el ejercicio de sus derechos puede presentar una reclamación ante la Autoridad de Control. Obtenga más información en www.agpd.es. En cumplimiento de lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado de recibir comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalentes notificando dicho deseo al correo electrónico de info@difusionjuridica.es.

- No deseo recibir comunicaciones a través de e-mail.

No existe secreto empresarial en los siguientes casos: (a) **El descubrimiento o la creación independientes:** art. 2.1.a). Es un supuesto claro de inexistencia de derecho, pero no con carácter absoluto, sino solo respecto a quien ha realizado el descubrimiento o la creación independientes, lo cual no impide que, si este nuevo poseedor del secreto (titular o controlante en términos de la Ley) decide no divulgarlo, ambos puedan seguir ejercitando sus derechos frente a terceros. (b) **El conocimiento e información adquiridos por ingeniería inversa:** art. 2.1.b). Salvo que otra norma lo prohíba (por ejemplo, la propiedad intelectual respecto al software ciertos casos), los secretos empresariales pueden inferirse legítimamente a través de la observación, el estudio, el desmontaje o el ensayo de un producto u objeto siempre que se haya accedido a él lícitamente y no esté sujeto a ninguna obligación que válidamente impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial (por ejemplo, un acuerdo de confidencialidad que así lo establezca). Como en el caso anterior, es un supuesto de inexistencia de derecho, no absoluta, sino relativa: respecto a quien ha adquirido legítimamente la información o conocimientos mediante ingeniería inversa.

Otros supuestos son dudosos, o dependen del caso concreto. Así sucede **con los conocimientos de los trabajadores:** art. 1.3. El artículo 1, tras definir el concepto mismo de

“NO ES NECESARIO QUE TODO EL CONOCIMIENTO SEA SECRETO, BASTA CON QUE LO SEA EN SU CONJUNTO O EN LA CONFIGURACIÓN Y REUNIÓN PRECISAS DE SUS COMPONENTES”

secreto empresarial, indica en su apartado 3 que la protección que dispensa la norma **“no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos [los trabajadores] de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial”**. Si la información no reúne todos los requisitos del secreto empresarial, como indica el último inciso, la mención es innecesaria porque no se daría el supuesto de hecho de la protección¹³. Pero si la información sí reúne esos requisitos y ha permeado en el trabajador hasta tal punto que pasa a formar parte de su experiencia

¹³ Piénsese, por ejemplo, en información o conocimientos de escaso valor en sí mismo si se considera desde la perspectiva de lo que es adquirible por un solo individuo, que no cumpliría el segundo requisito.

¹⁴ Entiendo “honesto” en este contexto como no manipulado o artificial (por ejemplo, no memorizado forzosamente buscando precisamente eludir la aplicación de la norma, o algún otro comportamiento anómalo similar). Creo que el requisito de honestidad puede verificarse a través del siguiente recurso lógico: si un trabajador que no está pensando en abandonar la empresa fuese desprovisto sin preaviso de acceso a la información o conocimiento secreto de la empresa, el conocimiento y experiencia residuales que le quedarían serían los adquiridos honestamente como consecuencia de su carrera profesional, y formarían parte de su activo o patrimonio profesional. No obstante, esta regla general ha de estar sujeta a una importante precisión: que la información o el conocimiento en cuestión no esté sujeto a una confidencialidad específica y justificada (por ejemplo, nuevos productos en cartera de la empresa aún no anunciados al mercado, planes de negocio futuros, etc. y, en concreto, la información y conocimientos resultantes de estudios de mercado y rentabilidades asociados a ellos por la empresa). La dificultad en este último caso radica en la justificación de la confidencialidad específica y su alcance objetivo y temporal, pues de otro modo se defraudaría con facilidad el objetivo perseguido con la norma.

¹⁵ La exposición de motivos de la Ley no ayuda a aclarar si se trata de un supuesto de no protección o uno de excepción, ya que, tras mencionar los tres requisitos antes mencionados para la existencia de secreto, se limita a indicar que “Por consiguiente, esta definición de secreto empresarial no abarca la información de escasa importancia, 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”. La locución “como tampoco” antes de referirse al caso de los conocimientos de los trabajadores parece interrumpir la línea argumental del comienzo de la frase respecto a que “la definición... no abarca...”. Sin embargo, el primer y tercer supuestos mencionados son claramente casos en los que no existe secreto comercial (por falta de valor, o por ser conocimiento generalizado y accesible), lo cual conduce a pensar que el legislador lo clasifica prima facie como un supuesto de información o conocimiento que no son secreto empresarial. En una línea parecida parecen pronunciarse nuestros tribunales, que consideran que “no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aun cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones” (v. sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2006, seguida por otras muchas en el mismo sentido). Nótese, a los efectos de la nota al pie anterior, la referencia del Tribunal Supremo a las habilidades, capacidades y experiencias profesionales “de carácter general”, por oposición a las concretas e individualizables.

“LA LEY CONSIDERA SECRETO EMPRESARIAL CUALQUIER INFORMACIÓN O CONOCIMIENTO QUE REÚNA TRES CONDICIONES: SER SECRETO; TENER VALOR EMPRESARIAL PRECISAMENTE POR SER SECRETO; Y HABER SIDO OBJETO DE MEDIDAS RAZONABLES POR PARTE DE SU TITULAR PARA MANTENERLO EN SECRETO”

y competencias honestas¹⁴, el hecho de que no pueda impedirse el ejercicio de los derechos que la Ley confiere al titular del secreto solo puede interpretarse, a mi juicio, como una excepción¹⁵.

Otros son claramente¹⁶ **supuestos de excepción**¹⁷. (a) **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** (artículo 2.1.c)), y, del mismo modo, que no puedan ejercitarse las acciones y medidas de protección dispuestas en la Ley cuando los trabajadores hayan puesto el secreto en conocimiento de sus representantes en el marco del ejercicio legítimo por parte de estos de las funciones que tienen legalmente atribuidas por el Derecho europeo o español, siempre que tal revelación fuera necesaria para ese ejercicio

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOTECA

- ESTRADA I CUADRAS, ALBERT. *El secreto empresarial. Una perspectiva jurídico-penal*. Ed. Marcial Pons
- SUÑOL LUCEA, AUREA. *El secreto empresarial un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*. Ed.Civitas

Disponible en www.globaleconomistjurist.com

ARTÍCULOS JURÍDICOS

- DE LA CERA GUERRERO, M^a EUGENIA. *Directiva para la protección de los secretos comerciales y su impacto en las relaciones laborales*. Julio-Agosto 2016. Economist&Jurist N^o 202 (www.economistjurist.es)
- TUSET DEL PINO, PEDRO. *Competencia desleal de los empleados*. Octubre 2008. Economist&Jurist N^o 124 (www.economistjurist.es)
- *Secreto profesional, asesoramiento jurídico y prevención del blanqueo de capitales*. Economist&Jurist N^o 191 (www.economistjurist.es)

¹⁶ Particularmente claro es el caso de los supuestos regulados en el apartado 3 del artículo 2, que se corresponden con los que la Directiva de Secretos Comerciales clasifica de manera autónoma como “excepciones” en su artículo 5, aunque la Ley de Secretos Empresariales los agrupe dentro de los actos lícitos en el artículo 2 y no los denomine “excepciones”, sino que se limite a mencionar de forma algo imprecisa que contra ellos “no procederán las acciones y medidas previstas en esta ley”.

¹⁷ Como se ve, todos los supuestos buscan proteger otros derechos o libertades, sean individuales o generales, y no pueden interpretarse, en mi opinión, como una exclusión absoluta, sino que habrá de analizarse caso por caso tras una adecuada ponderación de los intereses en juego, lo que permite anticipar una gran casuística ante la que nuestros tribunales habrán de ir fijando criterio.

(art. 2.3.c)). **(b) La obtención, utilización o revelación para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación** (art. 2.3.a)). (c) **La obtención, utilización o revelación con la finalidad de descubrir, en defensa del interés general, alguna falta, irregularidad o actividad ilegal que guarden relación directa con dicho secreto empresarial** (art. 2.3.b)). Es la generalmente conocida como excepción de “whistleblowing”. (d) **La obtención, utilización o revelación con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español** (art. 2.3.d)).

Todos ellos acompañados de dos cláusulas generales de cierre, ambas configuradoras de excepciones genéricas a los derechos conferidos al titular del secreto empresarial. (a) La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial cuando el Derecho europeo o español lo exija o permita (art. 2.2). (b) 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 de la Ley (art. 2.1.d)). ■

CONCLUSIONES

- Los secretos empresariales son un importante activo empresarial, resultado y recompensa de los esfuerzos de innovación
- Los titulares de secretos empresariales podrán ejercitar acciones contra quienes, de forma directa o indirecta, obtengan, utilicen o revelen ilícitamente los conocimientos e información protegidos, contra quienes comercialicen “mercancías infractoras”, que son aquellas que se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita, e incluso contra terceros adquirentes de buena fe, aunque en este último caso con ciertas limitaciones
- La Ley disipa cualquier duda respecto a que los secretos empresariales otorgan a su titular un auténtico derecho de propiedad que puede, por ejemplo, activarse en balance y amortizarse como otros activos intangibles y que invita, por qué no, a reconsiderar la oportunidad de su inclusión en el régimen fiscal del patent box

