

DERECHOS·INTELECTUALES

Volumen 25



Tomo I



Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual

ISSN 2539-2344 / En línea

| | |
|---|------------|
| b. Material biológico aislado por el hombre | 123 |
| c. Posición de la DNPI sobre materia existente en la naturaleza | 125 |
| II. Invenciones que no podrán ser patentadas | 126 |
| 1. Métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales | 127 |
| 2. Métodos quirúrgicos y terapéuticos | 129 |
| 3. Métodos de diagnóstico | 129 |
| 4. Las invenciones contrarias al orden público, las buenas costumbres, la salud pública, la nutrición de la población, la seguridad o el medio ambiente | 130 |
| III. Productos o compuestos ya patentados | 131 |
| 1. Primer y segundo uso médico | 133 |
| 2. Primer uso médico bajo el Convenio de Patente Europea | 134 |
| 3. Segundos usos médicos en la ley de patentes 171644 | 135 |
| 4. Segundos usos médicos bajo el Convenio de Patente Europea | 137 |
| Conclusión | 138 |
| Bibliografía | 139 |

Un secreto a voces en la U.E.: La nueva protección jurídica del *know-how* en España 142

Joan Salvà

| | |
|---|------------|
| Introducción | 146 |
| I. Antecedentes normativos | 148 |
| 1. Ámbito internacional | 148 |
| 2. Ámbito comunitario y español | 149 |
| II. Concepto de secreto empresarial | 151 |
| 1. Objeto de protección | 151 |
| 2. Definición práctica | 152 |
| 3. Presupuestos de protección | 154 |
| a. Carácter secreto | 154 |
| b. Valor empresarial, real o potencial | 155 |
| c. Medidas razonables de mantenimiento en secreto | 156 |
| d. Exclusiones de protección secreto empresarial | 156 |

| | |
|--|------------|
| i. Autonomía de los interlocutores sociales | 156 |
| ii. Libertad de movilidad laboral de los trabajadores | 157 |
| III. Conductas tipificadas | 157 |
| 1. Medios lícitos | 158 |
| 2. Conductas inmunes | 160 |
| 3. Conductas infractoras | 161 |
| IV. Negocios jurídicos sobre el secreto empresarial | 162 |
| 1. La vertiente patrimonial del secreto empresarial como objeto de propiedad | 162 |
| 2. Transmisión | 163 |
| 3. Cotitularidad | 164 |
| 4. Licencias | 165 |
| a. Alcance | 165 |
| b. Obligaciones del licenciante | 166 |
| c. Obligaciones del licenciatario | 166 |
| d. Responsabilidad en la transmisión | 167 |
| V. Acciones en defensa de los secretos empresariales y normas procesales | 167 |
| 1. Legitimación activa | 167 |
| 2. Legitimación pasiva | 168 |
| 3. Acciones civiles | 168 |
| a. Pretensiones | 168 |
| b. Cálculo de daños y perjuicios | 170 |
| c. Plazo de prescripción | 172 |
| d. Aspectos procesales | 172 |
| i. Tratamiento de la información confidencial durante el proceso | 172 |
| ii. Mecanismos procesales auxiliares para la preparación del ejercicio de las acciones | 173 |
| iii. Medidas cautelares | 174 |
| Conclusión | 178 |
| Bibliografía | 182 |



Un secreto a voces en la U.E.:

La nueva protección jurídica del *know-how* en España

*“Cambiar de respuesta es evolución.
Cambiar de pregunta es revolución”*
Jorge Wagensberg (1948-2018)

Joan Salvà*

Introducción

I. Antecedentes normativos

1. Ámbito internacional
2. Ámbito comunitario y español

II. Concepto de secreto empresarial

1. Objeto de protección
2. Definición práctica
3. Presupuestos de protección
 - a. Carácter secreto
 - b. Valor empresarial, real o potencial
 - c. Medidas razonables de mantenimiento en secreto
 - d. Exclusiones de protección secreto empresarial
 - i. Autonomía de los interlocutores sociales
 - ii. Libertad de movilidad laboral de los trabajadores



* **Joan Salvà.** Abogado. Agente Español de la Propiedad Industrial, Agente Europeo de Marcas y Diseños Comunitarios. Su formación académica incluye Licenciatura en Derecho por la Universidad de Alicante, Máster en Derecho de la Propiedad Industrial y Tecnologías de la Información por la Universidad de Alicante, y Postgrado en Contratación de Derechos de Propiedad Intelectual por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Socio Director de Ponti & Partners, SLP. Contacto: joansalva@ponti.pro

III. Conductas tipificadas

1. Medios lícitos
2. Conductas inmunes
3. Conductas infractoras

IV. Negocios jurídicos sobre el secreto empresarial

1. La vertiente patrimonial del secreto empresarial como objeto de propiedad
2. Transmisión
3. Cotitularidad
4. Licencias
 - a. Alcance
 - b. Obligaciones del licenciante
 - c. Obligaciones del licenciatario
 - d. Responsabilidad en la transmisión

V. Acciones en defensa de los secretos empresariales y normas procesales

1. Legitimación activa
2. Legitimación pasiva
3. Acciones civiles
 - a. Pretensiones
 - b. Cálculo de daños y perjuicios
 - c. Plazo de prescripción
 - d. Aspectos procesales
 - i. Tratamiento de la información confidencial durante el proceso
 - ii. Mecanismos procesales auxiliares para la preparación del ejercicio de las acciones
 - iii. Medidas cautelares

Conclusión

Bibliografía



Resumen

Operar en un mercado en régimen de libre competencia es vender una diferencia; desde la dimensión que uno elija (o pueda) y por nimio que se pueda considerar, sin esa diferencia no hay supervivencia. Pero para llegar al “qué” habrá que pasar por un “cómo”, y sobre el tránsito del uno al otro pivota el eje de competitividad de cualquier actividad de negocio.

... Operar en un mercado en régimen de libre competencia es vender una diferencia...

Tras la adopción de la Directiva 2016/943, Europa abre un punto de inflexión en la protección de uno de los intangibles más decisivos con la llegada de la economía digital y el *Big Data*: la información confidencial. La revolución 4.0 no es solo una cuestión de las grandes corporaciones tecnológicas, es un nuevo paradigma, en el que este activo será clave en la capacidad competitiva del inmenso tejido de pequeñas y medianas empresas de la UE, las cuales contribuyen a unos nada desdeñables 55% de su PIB y más del 60% de puestos de trabajo.

Fruto de lo anterior, España promulga en 2019 la Ley de Secretos Empresariales, que otorga una relevancia y sistematización jurídica a este activo de capital intelectual que, quizás; con la fragmentada tutela anterior, no había recibido en su justa medida.

Palabras clave: Secretos empresariales, *know how*, información confidencial.

Abstract

Being active in a market under free competition means selling a difference; from the dimension you choose (or can) and however small it may be considered, without that difference you cannot survive. But in order to arrive at the “what” we will have to pass through a “how”, and at the transition from one to the other lies the basis of competitiveness of any business activity.

After the adoption of Directive 2016/943, Europe is entering a turning point regarding the protection of one of the most decisive intangibles with the advent of the digital economy and Big Data: confidential information. Revolution 4.0 is not just a matter for the large technological corporations, it is a new paradigm, in which this asset will be key to the competitive capacity of the immense fabric of small and medium-sized enterprises in the EU, which contribute a considerable 55% of its GDP and more than 60% of jobs.

As a result, in 2019 Spain enacted the Business Secrets Act, which gives legal relevance and systematization to this intellectual capital asset that, perhaps, with the previous fragmented protection, had not received its fair share.

Keywords: *Business secrets, know how, confidential information.*



Introducción

El mazazo global que ha supuesto en este 2020 la llegada de la pandemia del COVID, así como la consiguiente deslocalización acelerada -impuesta por las circunstancias- de la mayoría de centros de trabajo, han puesto de relieve la fragilidad que plantea el acceso y gestión de la información confidencial en el seno de las organizaciones.

Este efecto sobrevenido no ha hecho sino enfatizar, aún más si cabe, el nuevo modelo productivo de la economía del siglo XXI; el de la llamada sociedad de la información o *Sociedad del Conocimiento*¹. Un contexto en el que la generación y transmisión de saber avanza a velocidad exponencial, a golpe de *bit*, superando cualquier barrera del entorno físico tradicional, donde, hasta no hace mucho, las paredes de la factoría o del despacho proporcionaban un cierto grado de seguridad a los titulares sobre sus activos materiales y, en cierta manera también, de los inmateriales.

De la mano de lo anterior se han potenciado nuevas formas de organización de las cadenas logísticas o de suministro², con amplios sectores críticos de la actividad productiva externalizados o deslocalizados, y que suponen también una seria vulnerabilidad por su mayor exposición al robo, al espionaje económico y a la competencia desleal.

... esta figura un tanto inefable, en ocasiones difusa y, por lo general, infrutilizada del secreto empresarial...

La capacidad de respuesta que puede proporcionar el sistema de Propiedad Industrial e Intelectual a estos retos de la disrupción digital no deja de tener ciertas limitaciones. No olvidemos que, *grosso modo*, la mayoría de sus instrumentos a nivel internacional lo conforman figuras registrales o afines, supeditadas a un cierto grado de intervención por parte de las administraciones competentes, con procedimientos y plazos reglados de concesión, que distan mucho de encajar en el dinamismo en que se mueve este, llamémosle, mercado del conocimiento.

El nivel de riesgo al que está sometido todo este conocimiento "propietario", que no deja de ser un activo inmaterial no registrado, es pues evidente y es aquí donde entra en juego esta figura un tanto inefable, en ocasiones difusa y, por lo

1. Drucker, P.F. (1993) "The rise of the knowledge society". The Wilson Quarterly, vol. 17, no. 2, p. 52.

2. Considerando 4º. Directiva 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.

general, infrutilizada del secreto empresarial. Una figura que hasta la fecha ha carecido de muy poca armonización jurídica a nivel internacional, si bien esa dispersión y parquedad en su tratamiento normativo no debe desmerecer el enorme impacto que genera el fraude de los secretos comerciales o *know-how*.

Ya en el año 2014 un estudio para la Comisión Europea de la consultora PwC³ estimaba una afectación del 5% del PIB mundial⁴ y en 2018, otro estudio del European Centre For International Political Economy⁵, centrado en el contexto del ciber-espionaje, fijaba en 55 mil millones de euros el perjuicio del mismo, cifras todas ellas de vértigo; si se dimensionan además en el contexto de los daños colaterales que dicho fraude lleva siempre anejo en ámbitos tan dispares de nuestras vidas como el empleo, la evasión fiscal o el mercado de la piratería, por citar algunos ejemplos.

Contrariamente a lo que pueda desprenderse de la propia definición del concepto de secreto empresarial, la existencia de un marco regulatorio consistente y eficiente en la protección de este activo precisamente favorece la diseminación del conocimiento, la cooperación tecnológica y el intercambio creciente de innovación. Por ello, este aparente oxímoron entre secreto-diseminación desaparece desde el momento en que los titulares del conocimiento perciben que disponen de un marco jurídico garantista, que les permita explotar con seguridad el objeto de su innovación, más allá de los límites de las figuras registrales al uso.

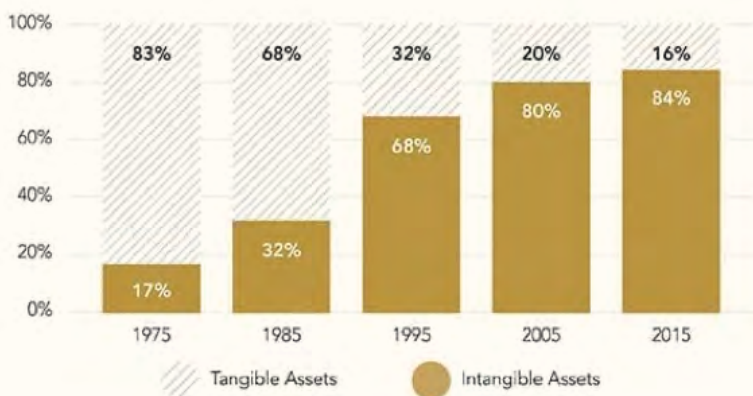
... Según la Comisión Europea un 60% de los proyectos
[...] optaron por el secreto como fórmula de protección...

Según datos de la propia Comisión Europea un 60% de los proyectos que se acogieron al 7º Programa Marco de I+D de la UE⁶ optaron por el secreto como fórmula de protección, mientras que un 64% no presentaban materia patentable. No cabe duda pues de que estamos ante un recurso competitivo de mucho recorrido legal y estratégico en la protección de los resultados de I+D de nuestros sistemas de innovación.

-
3. VV.AA. "Economic impact of Trade Secret Theft: a framework for companies to safeguard trade secrets and mitigate potential threats". The Center for Responsible Enterprise and Trade/PwC, 2014.
 4. Op. Cit. El mismo estudio manifiesta las dificultades de atribuir una cifra precisa del impacto internacional del fraude de secretos empresariales, precisamente por la ausencia de percepción entre una gran parte de los propios titulares de su existencia y valor.
 5. Makiyama, H.I. (2018) "Stealing Thunder" ECIPE 2018.
 6. El 7º Programa Marco de I+D de la UE cubrió el período 2007-2103 y es el que precede al todavía vigente: el Horizon 2020 (2014-2020).
-

Como se ve en cuadro adjunto, si se revisan datos de series históricas del peso específico de los intangibles en el valor de mercado de las empresas a nivel internacional, la tendencia es también clara. Desde el año 1975 la importancia que han adquirido los intangibles, en general, ha seguido una tendencia incremental. Dentro de este patrón, hay que considerar la incidencia particular que tienen los secretos industriales o empresariales como activos de capital intelectual no explícitos, por el que optan una gran parte de las empresas como estrategia de protección; pero que no son objeto de registro público y, en definitiva, de más compleja cuantificación.

COMPONENTS of S&P 500 MARKET VALUE ⁷



SOURCE: INTANGIBLE ASSET MARKET VALUE STUDY, 2017

I. Antecedentes normativos

1. Ámbito internacional

La, de alguna manera, primera referencia legal que encontramos es el propio Convenio de la Unión de París (CUP)⁸, si bien en su Artículo 10.bis no pasa de hacer una referencia indirecta a este ámbito con la obligación de los estados contratantes de conferir una protección eficaz contra los actos de competencia desleal.

Habrá que esperar más de 100 años para encontrar un reflejo legal explícito a escala multilateral, en el entorno de la Propiedad Industrial, con la adopción del TRIPPS, también conocido por sus siglas en español como ADPIC⁹, que dedica el

7. VV.AA. "Intangible Asset Market Value Study". Ed. Ocean Tomo. 2017

8. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. OMPI. 1883

9. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC). OMC. 1994.

Artículo 39 a la tutela de la información no divulgada, además del enunciado del Artículo 1.2¹⁰ en que hace una referencia indirecta a la inclusión de información no divulgada dentro de la categoría de los derechos de propiedad intelectual.

2. **Ámbito comunitario y español**

En el caso español, la regulación pasaba por una batería muy dispersa de preceptos legales, incardinados en diferentes órdenes normativos y sin ningún amparo procesal a la propia naturaleza confidencial de la información en sede del litigio en cuestión. Con ello, los titulares, además de afrontar la incerteza del resultado inherente a cualquier pronunciamiento judicial, tenían que soportar un serio efecto colateral al ejercicio de las acciones; derivado de la garantía constitucional de la publicidad del procedimiento y que, en última instancia, exponía a terceros la información que precisamente era objeto del proceso.

Esta dispersión normativa se concretaba en los siguientes preceptos:

- Ley de Competencia Desleal¹¹, (en adelante LCD): que reputaba desleal la revelación o explotación ilegítima de secretos industriales o empresariales.

- Real Decreto 201/2010¹², que regula el ejercicio comercial de la actividad de franquicia.

- Ley de Patentes¹³, que identifica los conocimientos técnicos secretos como un elemento accesorio del contenido de una licencia sobre una patente, siempre que sean necesarios para su correcta explotación.

- Estatuto de los Trabajadores¹⁴: que establecen el deber de secreto de la información a que hubiera tenido acceso el trabajador en el ejercicio de sus funciones.

10. Artículo 1º. ADPIC: Naturaleza y alcance las obligaciones (...) A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1º a 7º de la Parte II (...).

11. Artículo 13 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal (derogado en su mayor parte por la nueva Ley de Secretos Empresariales, en adelante LSE): tipifica la conducta como desleal y remite a la LSE. El Art. 14 de la misma norma sigue reputando desleal la inducción a la terminación contractual que conlleve fraudulentamente la revelación o difusión de un secreto industrial o tenga por objetivo la eliminación de un competidor del mercado.

12. En esta norma se relaciona el conocimiento empresarial y del "saber hacer" que conforma parte de la obligación de asistencia del franquiciador a su red de franquiciados.

13. Artículo 84 de la Ley 24/2015 de Patentes.

14. R.D. Legislativo 2/2015 texto refundido Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante TRLET).

- Código Penal¹⁵, que dedica una sección específica a los delitos contra el mercado y los consumidores, en particular tipifica el delito de revelación de secretos.

A nivel comunitario el panorama no era mucho mejor, con una asimetría más que evidente entre los integrantes de la UE en la definición del concepto de información confidencial y las facultades que podía invocar su titular o los criterios de determinación del daño causado por su filtración o divulgación a efectos indemnizatorios¹⁶.

- La Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, solo apuntaba el concepto de manera tangencial y dentro del contexto de la obligación de respeto de la información confidencial que se aporte como prueba en un procedimiento por infracción de derechos de propiedad intelectual.

Hay que mencionar también, desde la vertiente del Derecho de la Competencia, los Reglamentos que establecen exenciones por categorías a los acuerdos de transferencia de tecnología (RECATT) y a los acuerdos verticales o prácticas concertadas¹⁷, que *ex lege* enervan la prohibición genérica del Tratado de Funcionamiento de la UE¹⁸ (en adelante TFUE) de aquellas prácticas que sean contrarias a la competencia en el mercado interior del Reglamento 316/2014¹⁹. Este texto fue precedido por sendas versiones de 1988²⁰ y 2004²¹.

15. Artículos 278-280. Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal. Dentro del capítulo de delitos relacionados con la Propiedad Intelectual e Industrial, al mercado y a los consumidores.

16. Considerandos 6º-8º. Directiva 2016/943.

17. Reglamento (UE) n o 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. Este texto fue precedido por el Reglamento (CE) nº 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999.

18. Artículo 101. Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea C 326/2012: (...) 1. Serán incompatibles con el mercado interior y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior (...).

19. Reglamento (UE) 316/2014 de La Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

20. Reglamento (CEE) 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.

21. Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

La citada fragmentación jurídica derivaba, a su vez, en serias distorsiones del mercado interior, por el diferente nivel de protección con el que tenían que competir las empresas de la UE y es la que desencadenó los trabajos preparatorios de la Directiva 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 (de ahora en adelante Directiva 2016/943).

La culminación en España de la trasposición de la Directiva anterior se realiza con la Ley 1/2019, de 20 de febrero, sobre secretos empresariales.

II. Concepto de secreto empresarial

1. Objeto de protección

Para abordar una cierta definición común del concepto, con independencia de las diferentes denominaciones que se apliquen, podemos partir del Artículo 39 del ADPIC, cuya redacción nos ofrece una primera delimitación conceptual sobre la que posteriormente se ha ido desarrollando la normativa de nivel comunitario y español:

“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:

- 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”.

Tanto la Directiva 2016/943 como, en el ámbito español, la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales ofrecen definiciones prácticamente idénticas²² del concepto, siguiendo la lógica de las Directivas de la UE, que dirigen mandatos²³

22. La cuestión no está exenta de una cierta inconsistencia conceptual porque la Directiva 2016/943 en su traducción al español del término “*Trade Secret*” opta por el concepto de “secreto comercial”, mientras que la Ley 1/2019 se refiere al mismo como “secreto empresarial”.

23. Salvando la polémica interpretativa del principio de aplicación directa del ADPIC que se ha generado en los tribunales españoles, este mandato específico ya se podía considerar como incorporado al Derecho interno y

a los estados integrantes del Espacio Económico Europeo²⁴ para que armonicen un ámbito jurídico determinado.

La definición normativa del Artículo 1 de la Ley 1/2019 en cierta manera, cristaliza la evolución interpretativa que los tribunales españoles habían aplicado sobre el ámbito material del concepto²⁵, ampliándolo de manera progresiva más allá de contexto estrictamente industrial o técnico al que parecía estar circunscrito, a aspectos organizativos o comerciales de la empresa:

“1. El objeto de la presente ley es la protección de los secretos empresariales. A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

- a) 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, ni fácilmente accesible para ellas;
- b) tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y
- c) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto (...)

Del examen de los preceptos hasta aquí citados, así como del Artículo 2º de la Directiva 2016/943²⁶, ya nos permite concluir tres notas comunes a predicar del concepto de secreto empresarial:

regiría para todas aquellas previsiones del Tratado que establezcan derechos a favor de los particulares, sean claras y no necesiten de desarrollo legislativo. Vid. Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, 26 de octubre de 2006. ROJ SAP M 15275/2006 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 17 de enero de 2008. ROJ: SAP B 13274/2008.

24. El Espacio Económico Europeo (EEE) reúne a los Estados miembros de la UE y a tres de los cuatro Estados de la AELC (Islandia, Liechtenstein y Noruega) en un mercado interior regulado por las mismas normas básicas. La finalidad de estas normas es posibilitar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas en todo el EEE en un entorno abierto y competitivo. El Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo entró en vigor el 1 de enero de 1994. CSEE. Comité Social y Económico Europeo. 2020.
 25. Sentencia del Tribunal Supremo de 24.10.1979. ROJ: STS 46/1979: “(...) 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 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 (...).”
 26. El artículo *espejo* de la Directiva (Art. 2) solo difiere en algún detalle de nomenclatura cuando se refiere al concepto de valor comercial, frente al de valor empresarial de la Ley española.
-

1) Información confidencial

Concepto, en cierta manera genérico, que según el legislador de turno puede ser referido como secreto empresarial, secreto comercial, información empresarial no divulgada, saber hacer, etc. Se excluye, lógicamente, aquella información que es ya conocida o de fácil acceso por terceros²⁷.

2) Valor comercial

En este punto difícilmente puede el legislador establecer un parámetro objetivo de valoración en su prescripción normativa, serán pues las circunstancias y contexto de mercado, objetivamente acreditables, las que acaben corroborando si esa presunción de valor -presente o futura- se confirma.

3) Haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta

Sobre esta nota operan dos condicionantes de legitimidad de la información confidencial: la concurrencia del requisito de un interés legítimo en mantenerla en tal estado, y que con base en ese interés se pretenda ejercitar un control lícito sobre la misma.

2. Definición práctica

La concreción de la categoría jurídica de secreto empresarial, a la que la normativa apuntada ha dado cobijo, amplía, en la práctica, los supuestos de aquello que sería entendible como información confidencial susceptible de merecer una tutela legal como secreto comercial o empresarial.

Así, esta nueva sistematización ampararía la protección de activos tales como: planes de negocios, marketing o publicidad; políticas internas de costes, de precios, de salarios; acuerdos comerciales; fórmulas; códigos fuente; características de productos, etc.²⁸ Pero de manera muy especial hay que destacar la industria del *Big Data* y los mecanismos tecnológicos de análisis que dimanen de ella, como son los algoritmos y la IA²⁹.

27. Por ejemplo, se podrían deducir características ventajosas que, aun no siendo evidentes a primera vista, cualquier persona especializada en el sector podría fácilmente deducir.

28. Suñol Lucea, Aurea, (2009) "El Secreto Empresarial, un estudio del Art. 13 de la Ley de Competencia Desleal." Ed. Civitas. La autora apunta, además y entre otros, las recetas de cocina, el descubrimiento de una mina, de leyes físicas o la creación de fórmulas.

29. Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos. Este texto protege la información contenida en las bases de datos como derecho "sui generis", con una duración ampliable de 15 años, y partiendo del presupuesto del esfuerzo inversor de los titulares en la compilación y sistematización de su contenido.

En todos los casos, aquel que pretenda atribuirse la propiedad de alguno de los ejemplos antes relacionados en forma de *know-how* deberá haber adoptado las medidas de seguridad oportunas para que éstas sean identificables como tal y se mantengan en el estado de confidencialidad.

... “El secreto empresarial ampararía activos tales como planes de negocios, marketing o publicidad; políticas internas de costes, de precios, de salarios; acuerdos comerciales; fórmulas; códigos fuente; características de productos..la industria del Big Data.. los algoritmos y la IA”...

Mención específica merece el punto referido a los listados de clientes, de alta sensibilidad para cualquier empresa, por la percepción de perjuicio inmediato que una mala praxis de un tercero puede ocasionar a uno de sus activos inmateriales más visibles.

La Directiva y la Ley Española hacen referencia a la a la información comercial, entre la cual es lógico incluir toda aquella referida a los clientes. Ahora bien, la información genérica o de simple identificación de contacto de los clientes, en abstracto, es de muy dudosa protección³⁰, puesto que en gran parte respondería a datos si no en su totalidad públicos, sí de fácil acceso u obtención. En cualquier caso, la elaboración interna de esos datos, su tratamiento, definición y el establecimiento de variables o combinatorias que redunden en un determinado perfil de vinculación del cliente con la empresa, sí que se entendería como un proceso bastante más complejo, de menor obviedad, al que sería más fácil presumirle un valor.

3. Presupuestos de protección

a. Carácter secreto

Para que la información confidencial sea considerada como tal, además de la afirmación de su propietario, deberá cumplir con dos presupuestos de partida:

- Que no sea generalmente conocida por los círculos que de manera habitual tratan la información o conocimiento.
 - Que no sea fácilmente accesible por los círculos anteriores.
-

30. Sentencias del Tribunal Supremo de 24.11.2006 (Sala civil), ROJ: STS 7599/2006, de 17.07.1999 (Sala Civil) ROJ: STS 5219/1999 y de 29.10.1999 (Sala Civil), ROJ: STS 6775/1999. En esta última el Tribunal si bien no califica la conducta de violación de secretos, sí que la entiende como un acto de competencia desleal por ser contrario a la cláusula general de la buena fe.

Este doble condicionante incorpora el concepto jurídico un tanto indeterminado de los *círculos habituales*. El test de obviedad a superar por la materia supuestamente confidencial se hará en base al parámetro de un determinado perfil subjetivo.

Hay que señalar que, a nivel doctrinal, algunos autores sitúan este referente a mitad de camino entre el *experto en la materia* de patentes y el *usuario informado* de diseños³¹. No obstante, parece que el legislador ya ha optado expresamente por una interpretación más abierta, no tan individualmente definida, sino más bien moldeable según el objeto material del secreto en cuestión. Es por ello, que el concepto de *círculos habituales* favorecería una interpretación más dinámica, a los efectos de acomodarla con la ingente diversidad material de todo lo que puede ser objeto de un secreto empresarial, y que abarcaría desde temas de una gran sofisticación técnica a cuestiones mucho más intuitivas o de *buen hacer* práctico.

... Este doble condicionante incorpora el concepto jurídico un tanto indeterminado de los círculos habituales...

En cuanto al nivel de accesibilidad, hay que tener muy presente la modulación del estado de la información (fácilmente accesible) que incorpora este punto, de lo que se colige que, incluso aun existiendo esa posibilidad de acceso a terceros, su recopilación en la integridad de todos sus elementos suponga una barrera para un acceso efectivo.

b. Valor empresarial, real o potencial

Este presupuesto ya ha sido analizado por nuestra jurisprudencia³² y lo concreta en un valor en conjunto, no aislando cada uno de sus elementos; un valor que proporciona una ventaja competitiva a su poseedor.

El matiz destacable que incorpora la LSE es la potencialidad del valor que confiere la ventaja competitiva, proyectado a futuro, que no necesita haberse materializado en el momento que se plantee el conflicto. Cuestión ésta clave y que pretende abstraer del debate inicial al hipotético recorrido comercial de la información confidencial, que, en todo caso, sería objeto de tratamiento en sede judicial, en la cuantificación de daños de un procedimiento por infracción.

31. Lissen Arbeola, José Miguel. (2020) "Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales". Ed. Wolters Kluwer.

32. Sentencia del TS de 21.10.2005. ROJ: STS 6410/2005. "(...) 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 (...).

c. Medidas razonables de mantenimiento en secreto

Sobre este punto, el legislador no hace mayor precisión respecto al nivel de referencia que se debería considerar para atender cumplida esa razonabilidad, siendo lo más lógico entender que habrá que estar a los principios generales del Derecho Civil y Mercantil, adaptados a los usos del sector o ámbito de actividad, así como a la tipología específica de información confidencial custodiada.

Tras este planteamiento abierto parece claro que la norma no ha querido establecer ningún corsé interpretativo que supusiera una limitación a la constante evolución tecnológica. De este proceso de mejora se derivan de manera continua nuevas soluciones técnicas y estándares de praxis en todos los sectores de actividad, pero también, con niveles de implantación e intensidad muy diversos.

Más adelante se expondrán algunos ejemplos de las diferentes tipologías de medidas que sería prudente adoptar y su esfera de impacto en la estructura funcional de la organización.

d. Exclusiones de protección secreto empresarial

En el mismo precepto se establecen dos limitaciones de trascendencia constitucional, que tratan de limitar el alcance coercitivo de la obligación de secreto que pueda imponer el titular sobre otros derechos fundamentales del ámbito laboral³³: la primera referida al derecho de representación de los trabajadores, en el ámbito de la negociación colectiva, y la segunda a la movilidad de los trabajadores.

Ambos supuestos suponen una codificación adicional y especial al principio de deber de secreto que ya viene impuesto al trabajador por el Estatuto de los Trabajadores³⁴.

i. Autonomía de los interlocutores sociales³⁵

Esta exclusión entronca con la libertad sindical y la autonomía de los interlocutores sociales, en especial, en el ámbito de la negociación colectiva. Dicho de otro modo, el legislador ha entendido que una aplicación extensiva de la obligación de secreto podría llegar a condicionar o limitar de algún modo el ejercicio de las funciones de esos interlocutores con el empleador titular de la información confidencial y, por ello, establece un límite a la facultad de

33. Algunos autores defienden la aplicación analógica de estas limitaciones a los contratos no estrictamente regulados por el Derecho Laboral, como sería la figura del agente comercial. Vid. Molina Hernández, Cecilio *et al.* (2019). "La protección de secretos empresariales". Ed. Tirant Lo Blanch.

34. Artículos. 5 a) y 20.2 del TRLET.

35. El derecho a la libertad sindical y la representación de los trabajadores contempla múltiples aspectos que pueden ser objeto de información o consulta con la dirección de la empresa. Arts. 64 TRET.

control del empresario, siempre que la revelación de esa información sea necesaria para el ejercicio del derecho de los trabajadores³⁶.

i.i. Libertad de movilidad laboral de los trabajadores

La segunda exclusión aventura no pocos problemas interpretativos, puesto que se adentra en el pantanoso territorio en el que confluyen -y no siempre de una manera meridianamente diáfana- el conocimiento adquirido y subjetivo; fruto de lo que entenderíamos como bagaje profesional, experiencia o desarrollo técnico del trabajador, y aquel conocimiento o información exógenas, proporcionados por su empleador.

... el pantanoso territorio en el que confluyen -y no siempre de una manera meridianamente diáfana- el conocimiento adquirido y subjetivo; fruto de lo que entenderíamos como bagaje profesional, experiencia o desarrollo técnico del trabajador, y aquel conocimiento o información exógenas, proporcionados por su empleador...

Hay que tener presente que estos límites difusos vienen además condicionados por la aplicación del principio protector (o tuitivo) que se predica del Derecho Laboral y que, en lo que respecta a este ámbito de conflictos, ha propiciado hasta la fecha una decantación jurisprudencial a favor del derecho del trabajador en todo aquello que se refiriese al acceso a información por parte de éste durante la vigencia del vínculo contractual. Con ello se ha acabado presumiendo en la mayoría de ocasiones que el acceso a esa información por parte del empleado era legítimo, así como su consecuente consolidación en la esfera de dominio del trabajador.

III. Conductas tipificadas³⁷

A continuación, la LSE establece una delimitación conceptual entre aquellas conductas que serían lícitas y las que constituirían una infracción de la obligación de secreto. Esta distinción cobra especial importancia en atención a que no nos encontramos ante una figura registral, con un derecho de exclusiva como tal oponible *erga omnes*. En efecto, la seguridad jurídica y presunción de validez que ofrecen las figuras registrales, sometidas a un examen de legalidad y, en muchas de sus variantes, también de requisitos sustantivos de protección, acaba determinando que el reconocimiento del derecho subjetivo de naturaleza patrimonial³⁸ sobre la información confidencial no

36. Artículos 64 y 65. TRET.

37. Capítulo II. Art.2 y 3 LSE.

38. Considerando 16. Directiva 2016/943.

pivote tanto en torno al principio de oponibilidad, como en el de independencia de su creación, similar al que rige en el ámbito del derecho de autor.

Aquí se observa que la necesidad de precisar conductualmente este planteamiento genérico es la que ha llevado al legislador a pre-configurar unos tipos de licitud que, en definitiva, lo que tratan es de prescribir unos estándares con respecto a la apropiación indebida de la información confidencial.

1. Medios lícitos³⁹

El concepto central en la delimitación de las prácticas lícitas se articula alrededor de la obtención⁴⁰ y, a continuación, pasa a relacionar qué medios en dicha obtención son legítimos:

a) El descubrimiento o la creación independientes

La exclusiva sobre una determinada información confidencial puede verse limitada por el hecho de que terceros hayan podido obtener de manera independiente y según las prácticas leales la misma solución susceptible de ampararse en un secreto empresarial.

Aquí se genera una cierta controversia interpretativa respecto a lo que si la norma estipula es una licitud de la mera obtención o convalida también su utilización o revelación, es decir, si se produce un mero reconocimiento de la legalidad de la obtención del secreto con fines especulativos o de recreo, y no tanto un derecho al disfrute de todas las facultades anejas a esa información confidencial en cada uno de los titulares⁴¹.

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

Aquí estamos ante el supuesto de la ingeniería inversa⁴², en el que a través

39. Art. 2 LSE.

40. Según el Diccionario de la Lengua Española. DLE. (2019): 1. tr. Alcanzar, conseguir y lograr algo que se merece, solicita o pretende. 2. tr. Tener, conservar y mantener. 3. tr. Fabricar o extraer un material o un producto con ciertas cosas o de cierta manera. DLE. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.

41. Ciertamente, esta previsión parece un tanto retórica si se atiende a su concepción estricta de mera "obtención", que podría interpretarse como con fines de estudio, sin más recorrido, vaciando de bastante contenido el sentido de esta limitación. Si bien es cierto que el punto 2º del mismo precepto sí que estipula una cláusula general, en que de manera expresa incorpora además la licitud de la "utilización y revelación" de esa información confidencial. Quizás pueda casarse este doble nivel de detalle en el sobreentendido que sería la licitud de la conducta originaria (el acceso) la que determinaría a posteriori la licitud del uso y revelación de la información confidencial.

42. El art. 100.5 y 100.6 del TRLPL ya incorpora una previsión análoga en el denominado derecho de descompilación de los programas de ordenador, respondiendo a la necesidad de interoperabilidad funcional de éstos y que impone estos procesos para que puedan llevarse a cabo los desarrollos pertinentes de nuevas aplicaciones.

de la observación de una determinada información protegida como secreto empresarial se pueda llegar a concluir cuáles son sus mecanismos de funcionamiento, a los efectos de desarrollar otra solución. La licitud de esta práctica trata de allanar el camino hacia la lógica de progreso científico que debe imperar en la tutela jurídica de cualquier modalidad de derecho de propiedad sobre intangibles.

Al hilo de lo anterior, la concepción de los derechos de propiedad industrial como excepciones al principio general de la libre competencia y libertad de imitación que impera en una economía de mercado impone la contrapartida de facilitar la accesibilidad a su contenido, en determinadas condiciones, con el objetivo de que la sociedad pueda tomarlo como referencia para el desarrollo de posibles avances o mejoras. En el ámbito de las modalidades sujetas a registro constitutivo esto se consigue con la publicación, mientras que en las que no, se fomenta el mismo efecto, de manera indirecta, con el reconocimiento de la licitud de los procesos de ingeniería inversa.

... la concepción de los derechos de propiedad industrial como excepciones al principio general de la libre competencia y libertad de imitación que impera en una economía de mercado impone la contrapartida de facilitar la accesibilidad a su contenido...

Esa licitud presupone también condicionantes en la forma y medio de acceso a la información, que deberá ser legal, vedando pues los procesos de ingeniería que se hagan a partir de accesos o soportes ilegítimos⁴³.

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;*

Desde una perspectiva sistemática, sorprende la inclusión de este punto, por suponer una cierta reiteración respecto a lo que ya viene establecido como exclusión del alcance de lo que puede constituir objeto de un secreto empresarial en beneficio de las garantías constitucionales y laborales de los trabajadores⁴⁴.

43. Siguiendo el Preámbulo de la LSE y el Considerando 16 de la Directiva 2016/943, nada parece obstar a que el titular pueda valerse de exclusiones contractuales de dicha capacidad, aunque en el caso particular de los programas de ordenador dicha opción viene expresamente excluida en virtud del artículo 8 de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

44. Art. 1.3. LSE.

No obstante, cabe entender que la norma aquí lo que pretende es perfilar aquellas conductas de los trabajadores que se pueden suponer lícitas y que afecten la materia que sea susceptible de constituir información confidencial (no excluida).

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.*

Para acabar, se incluye un tipo abierto con remisión al principio general de lealtad en las prácticas comerciales, a modo de cláusula de cierre de la relación de conductas lícitas, y en el que destaca la mención explícita de los aspectos de transferencia de tecnología, al tratarse de una materia especialmente sensible a prácticas susceptibles de abuso de dominio por parte de los licenciantes.

2. Conductas inmunes⁴⁵

La norma recoge aquí una serie de conductas que quedan enervadas *ex lege* de la calificación de infractoras de información. En buena lógica aquí no cabe partir del criterio de legalidad de la obtención en base a la propia LSE *strictu sensu*, sino que el juzgador deberá atender a una cierta proporcionalidad tanto de los intereses jurídicos afectados, como del grado de correlación de la conducta con la finalidad de cada supuesto, y todo ello con el objetivo de establecer si la anterior obtención puede incurrir en un posible atropello de otros derechos fundamentales⁴⁶. No sería lo mismo el acceso a una información confidencial que traiga su causa en la denuncia de un presunto delito, de aquella que lo haga en base al solo ejercicio del derecho de información.

En este sentido, la relación de conductas eximidas de sanción serían las siguientes:

- Ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
- Revelaciones cuyo fin último sea, en defensa del interés general, la denuncia de alguna falta, irregularidad o actividad ilegal⁴⁷.

45. Art. 2.3. LSE

46. El mismo artículo reza: (...) “en todo caso, no procederán las acciones y medidas previstas en esta ley cuando se dirijan contra actos de obtención, utilización o revelación (...)”.

47. También conocida como exención del Whistleblower: denunciante o alertador que pone en conocimiento de la autoridad algún hecho ilegal.

- Revelaciones que se produzcan en el marco del ejercicio legítimo de las funciones de representación sindical, siempre que sean necesarias para dicho fin.
- Ejercicio de la prerrogativa administrativa o judicial que, amparada en un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español, requiera del acceso a la información confidencial.

Estas conductas encuentran un refuerzo procesal en el artículo 16⁴⁸, que trata de poner coto a los posibles abusos de un demandante de mala fe, cuyo fin sea obstaculizar la obtención, utilización o revelación legítima de alguna información cubierta por las excepciones anteriores.

3. Conductas infractoras⁴⁹

En este precepto, de nuevo, la norma opta por dissociar la conducta referida a la obtención, con explicitación de los medios ilícitos en que esta puede llevarse a cabo, de las que suponen la utilización o revelación posterior de la información confidencial. Asimismo, destaca también la ampliación de la base objetiva y subjetiva de las conductas tipificadas con respecto a la antigua regulación de la Ley de Competencia Desleal⁵⁰.

- Obtención sin consentimiento del titular a través de los siguientes medios:
 - a) *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; y*
 - b) *Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales.*
- Utilización o revelación, sin consentimiento de su titular y a partir de una obtención ilícita, por incumplimiento de obligación de confidencialidad o cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial.

48. Además del artículo 247 Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante LEC).

49. Artículo 3º LSE.

50. Antigua redacción de los arts. 13 LCD:

“1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el art. 14”.

2. “Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo (...)”.

- La obtención, utilización o revelación también se reputarán ilícitas si la persona que las realiza sabe o debería haber sabido, por las circunstancias del caso, que obtenía el secreto de quien lo utilizaba o revelaba de forma ilícita, lo cual supone un reconocimiento de la posibilidad de responsabilidad indirecta en la infracción.
- La producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras, su importación, exportación o almacenamiento, cuando la persona que las realiza sabe o debería haber sabido, por las circunstancias del caso, que el secreto empresarial que incorporan se había utilizado de forma ilícita.

Esta última previsión se amplía con un párrafo posterior en el que se incorpora una cláusula de cierre para conceptualizar el término “mercancías infractoras”, entendiendo éstas como los productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se beneficien significativamente de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.

Con esta reestructuración el legislador ha optado por una mejora sistemática a través de una ampliación de las conductas ilícitas, los medios de comisión⁵¹ y los sujetos intervinientes. También, y no menos importante, se objetiva mucho más el tipo del ilícito al no requerir éste ya la concurrencia de ánimo de lucro que estaba previsto en la regulación anterior de la LCD. En esta misma línea, más adelante, la norma incorpora, además, al adquirente de buena fe⁵² en el ámbito subjetivo de los potenciales sujetos pasivos de las acciones por infracción.

IV. Negocios jurídicos sobre el secreto empresarial⁵³

1. La vertiente patrimonial del secreto empresarial como objeto de propiedad

Tanto la Directiva como la Ley española en su artículo 4º confieren pleno reconocimiento a la capacidad de disposición sobre la información empresarial no divulgada, como cualquier otro derecho patrimonial más dentro de la esfera de dominio de su titular. De este modo, los negocios al uso *inter vivos* y *mortis causa*, comprendiendo los de cesión⁵⁴ que se aplican a las otras modalidades de intangibles, serían también de aplicación al secreto empresarial.

51. La norma anterior únicamente recogía como medio ilícito de obtención el “espionaje o procedimiento análogo”.

52. Artículo 8º LSE.

53. Capítulo III LSE.

54. Sobre los actos de gravamen, el art. 4 de la LSE y la Exposición de Motivos de la norma parecen omitir esta posibilidad, cuestión ésta que sí que aparece de manera expresa en las previsiones paralelas de las modalidades

La nota común objetiva⁵⁵ a esta vertiente patrimonial es la capacidad fáctica de ejercer un control sobre el secreto empresarial, que en cuanto al modo de adquisición podrá ser originario y completo; si se trata de la misma persona o entidad que lo creó, o derivativo; si se ha adquirido a través de alguna de las modalidades de negocios o actos jurídicos analizadas a continuación. Además, en la adquisición derivativa habrá que considerar la modulación de las facultades dominicales que se transmiten según la tipología negocial, puesto que un licenciataro o un acreedor pignoraticio nunca estarán en la misma posición que un nuevo adquirente.

2. Transmisión

La regulación de la transmisión el artículo 4º de la LSE recoge, por mandato de la Directiva 2016/943, la trascendencia que pueden revestir los acuerdos de transferencia o licencia de secretos empresariales, cuando contengan cláusulas restrictivas de la competencia, con incidencia sobre el principio constitucional comunitario de la libre competencia⁵⁶ en el mercado interior⁵⁷, salvo que concurren determinados requisitos en beneficio de un fin mayor y que justificarían la legalidad de este tipo de restricciones, a saber: la mejora de la producción, de la distribución o del progreso tecnológico en el seno de la UE.

Como ya se expone al inicio de esta publicación, en este ámbito muy sensible para el Derecho de la UE, ésta ha ejercido también su potestad reglamentaria⁵⁸ para delimitar ciertas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología y prácticas concertadas exentas según el Art. 101.3 del TFUE: son los llamados reglamentos de exención (RECAT).

El resto de los aspectos de la regulación como objeto de propiedad coinciden, en gran medida, con las previsiones ya existentes de las otras modalidades afines de derechos de Propiedad Industrial.

de propiedad industrial (art. 82 LP, art. 46.2 de la Ley de Marcas y art. 59.1 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, en adelante LPDI) y del derecho de autor (art. 53 TRLPI).

55. Massaguer Fuentes, José (2019). "De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (A propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)". Ed. Actualidad Jurídica Uría Menéndez.
 56. El Artículo 101.1 del TFUE recoge las prácticas colusorias que afectan a dicha libertad y el punto 3º del mismo precepto señala la concurrencia de determinados requisitos para que esas prácticas puedan ser convalidadas.
 57. El mercado interior de la Unión Europea (UE) es un mercado único en el que circulan libremente los bienes, los servicios, el capital y las personas, y dentro del cual los ciudadanos europeos pueden vivir, trabajar, estudiar o hacer negocios con libertad. Fuente: EUR-LEX. 2020.
 58. Con base en el Reglamento 19/65/CEE del Consejo de 2 de marzo de 1965 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado (art. 101 actual) a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas.
-

3. Cotitularidad

La LSE incorpora el esquema de la normativa de patentes, otorgándole un tratamiento de comunidad *pro indiviso*, salvo que la autonomía de las partes disponga otro modo de reparto. En este sentido, se establece que la normativa general del Código Civil⁵⁹ referida a este régimen de titularidad regirá con carácter subsidiario y también como límite normativo, a la falta de pacto específico de los cotitulares.

Las fórmulas para encajar en la comunidad de bienes el efectivo disfrute de ese derecho a la propiedad por parte de cada titular son complejas, porque no deja de ser un bien inmaterial, indivisible en esencia, en el que para proyectar la mayoría de las facultades de dominio será necesario disponer del control íntegro de la información confidencial. Para ello, la normativa supletoria de la comunidad de bienes⁶⁰ nos ofrece unos criterios en cuanto al reparto igualitario de cargas (según con las cuotas indivisas de cada comunero), limitaciones de uso que resulten perjudiciales para el resto de titulares, etc.

Siguiendo pues el camino trazado por la Ley de Patentes⁶¹ cada cotitular podrá:

a) Explotar el secreto empresarial

Cada titular podrá explotar el objeto de la información confidencial, siempre que no perjudique con ello a los otros titulares, ni dicha actuación implique un acto de disposición sobre el mismo. A nivel formal, bastará con una notificación previa a los otros cotitulares (art. 5.2 a LSE).

Mención particular merece el aspecto de concesión de licencias, como forma indirecta de explotación, en la que también y a falta de pacto específico de las partes, se requerirá acuerdo común. Esta limitación solo se puede superar con intervención judicial.

b) Conservarlo

En este punto, si entendemos conservación como el mantenimiento de la cosa en el estado inicial en que se encontraba, no cabe duda de que la característica definitoria de un secreto es dicha condición y, por tanto, la principal obligación de los comuneros será el mantenimiento de ese carácter.

Pueden existir otro tipo de deberes de mantenimiento, en función del soporte o medio en el que se conserve la información confidencial, en cuyo caso sus costes se entenderán repartidos alícuotamente. Si algunos

59. Arts. 392 a 406 del Código Civil (en adelante CC).

60. Salvo en lo referido a la división de la cosa común, por tratarse de un derecho indivisible.

61. Art. 80.1. Ley 17/2015 de Patentes y Modelos de Utilidad.

de ellos se muestran renuentes a hacerlo, igualmente, el titular que los haya asumido podrá repetirlos con posterioridad.

c) Ejercitar acciones en defensa

En el ejercicio de estas acciones el cotitular deberá informar a los otros, para que puedan sumarse a la acción. La elección es un derecho y en el caso de que los otros cotitulares no la ejerzan, aun así; deberán soportar los gastos si del litigio se desprende un resultado de utilidad para la comunidad⁶².

4. Licencias⁶³

a. Alcance

Tratándose de un derecho de naturaleza extra-registral, habrá que tener muy presente que solo con una adecuada delimitación del contorno material y objetivo de la información confidencial comprendida en la licencia, será posible articular esta modalidad de acuerdos en condiciones de razonable seguridad jurídica.

La capacidad dispositiva de las partes sobre este punto se complementa con la introducción de una serie de presunciones, cuyo objetivo es ofrecer esa seguridad jurídica de determinados puntos esenciales del contrato -sobre todo al licenciante que es el poseedor originario de la información confidencial- en el que no se hayan pronunciado al respecto:

- Especificación de las facultades que vendrán a integrar la licencia, caso contrario la LSE entiende que serán todas, para reforzar el esfuerzo inversor que debe realizar el licenciatario en el acceso a esa tecnología o conocimiento.
- Concreción de si tiene carácter de exclusiva en el plano subjetivo, con respecto a posibles terceros licenciatarios, que se entenderá que no, y si es el caso; el licenciante todavía puede incluso reservarse contractualmente la capacidad de concurrir en la explotación con el licenciatario.
- Alcance material, territorial y temporal⁶⁴ de la licencia.
- Inclusión de la capacidad de sublicenciar para el licenciatario, en cuya ausencia la ley presume su prohibición.

62. Artículo 5.2 c). LSE.

63. Artículo 6°. LSE.

64. Nótese la ausencia del constreñimiento temporal en esta figura, a diferencia de las modalidades registrales.

b. Obligaciones del licenciante

- Transmisión completa de todos los conocimientos relativos al *know-how* necesario para que el licenciataria pueda explotar la licencia según los términos pactados, que además se suele complementar con una obligación de mantenimiento de los posibles desarrollos o mejoras.
- Siguiendo al Derecho de Patentes, es muy habitual pactar una obligación de asistencia técnica, puesto que los licenciataria carecen del nivel de conocimiento para explotar el secreto en condiciones óptimas. En este sentido, la contraprestación del licenciante no deja de estar sometida a una cierta continuidad en el tiempo, más allá del acto formal de transferir el soporte material que contenga la información confidencial, hasta que el licenciataria esté en condiciones óptimas de poder poner en práctica su objeto.

... Siguiendo al Derecho de Patentes, es muy habitual pactar una obligación de asistencia técnica...

- Garantía del goce pacífico de la cosa y mantenimiento de su valor, no llevando a cabo ninguna conducta que pueda perjudicar o interferir, de algún modo, con estos fines⁶⁵.

c. Obligaciones del licenciataria

- Mantenimiento y preservación del secreto como tal.
- Deber de cooperación con el licenciante para cumplir el fin anterior, pudiendo estar facultado para ejercitar las acciones civiles o penales que correspondan.
- Abonar la contraprestación pactada, sin otro límite más allá del de la autonomía de las partes⁶⁶.
- Cumplir las posibles *tying clauses*, que impongan un deber de aprovisionamiento o adquisición en la figura del licenciante o en terceros designados por éste⁶⁷.

65. Sería una asimilación al concepto del saneamiento por vicios ocultos y por evicción a que viene obligado el transmitente del objeto del contrato. Art. 1461 CC y Art. 7 LSE, en relación con el art. 85.3 de la LP y art. 62.3 de la LPJDI.

66. Artículo 1255. CC.

67. Vid. Molina Hernández, Cecilio, "La protección de Secretos Empresariales" (VV.AA). Ed. Tirant Lo Blanch. 2019.

- Facilitar el control del licenciante de la marcha económica de la actividad desarrollada por el licenciatario⁶⁸.
- Dar cumplimiento al fin principal del contrato, la explotación.

d. Responsabilidad en la transmisión

El art. 7 de la LSE introduce una previsión sobre la responsabilidad por daños en que incurre el transmitente o licenciante frente al adquirente, si con posterioridad a la celebración del negocio se declara que los primeros carecían de las facultades de dominio necesarias.

En el caso de que el adquirente lo sea de buena fe, éste hecho no enerva la posible acción que dirija el legítimo titular contra él, pero el art. 9.7 LSE sí que lo faculta para que éste pida la sustitución de los términos de la condena que procedería por los de una indemnización pecuniaria, que no excederá el importe de una regalía hipotética.

V. Acciones en defensa de los secretos empresariales y normas procesales

Los capítulos IV y V de la LSE (arts. 8 a 25) cubren los aspectos de tutela judicial del secreto empresarial que, en gran medida, siguen la misma estructura que ya estaba definida por nuestro ordenamiento para las otras modalidades de intangibles en la Ley de Patentes.

Con diferencia, es el apartado con más peso específico dentro de la norma y ello obedece en buena lógica a la ausencia de previsiones de carácter registral. Dicho sea de paso, que a esa extensión también se le puede atribuir un carácter más bien instrumental, con respecto a la opción del legislador español de trasponer la Directiva 2016/943 a través de una ley específica, y no tanto a una carencia en sí de nuestro sistema normativo hasta la fecha, que con anterioridad ya ofrecía un catálogo de acciones específico en la LCD y la LEC.

1. Legitimación Activa⁶⁹

El artículo 13 establece esta capacidad en el titular y en los licenciatarios, tengan condición de exclusivos o no.

68. Es habitual en las licencias de derechos de propiedad industrial o intelectual pactar el derecho de acceso a los libros contables y registros de facturación o ventas por parte del licenciante, para asegurarse un contraste de veracidad de la información que le facilita el licenciatario en la ejecución del contrato.

69. La LSE aborda esta cuestión en el capítulo V, artículo 13, no obstante, por criterios expositivos, se avanza su tratamiento junto con el de la legitimación pasiva.

El primero habrá que entenderlo a la luz de lo que ya dispone la propia LSE⁷⁰ en su definición, como aquella persona que *ejerza un control sobre el mismo*, y respecto al segundo, se establece un reconocimiento de su capacidad; pero con carácter disponible (salvo pacto en contrario).

En el supuesto de que los licenciatarios hayan quedado excluidos convencionalmente de la capacidad de accionar, pueden instar al titular a hacerlo de manera fehaciente y en ausencia de respuesta, hacerlo en su propio nombre en el plazo de 3 meses. Este plazo no es obstáculo para que el licenciatario acredite la necesidad de adoptar medidas cautelares previas a la demanda principal.

2. Legitimación Pasiva

Las acciones reguladas en este capítulo de la LSE pueden dirigirse contra toda persona jurídica o física que realice cualquiera de las conductas descritas en el artículo 3º, en que se tipifican las mismas. Además, se introduce la novedad de incluir en el ámbito de potenciales sujetos pasivos al infractor indirecto y al tercer adquirente de buena fe⁷¹, con las particularidades ya avanzadas en el punto de la responsabilidad en la transmisión, y que quedan definidos como aquellos que *“no sabían o, en las circunstancias del caso no deberían haber sabido”* el origen ilícito del secreto.

3. Acciones civiles

a. Pretensiones

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.*

Los puntos a) y b) recogen una doble perspectiva de la misma pretensión de carácter inhibitorio: la cesación de la conducta infractora actual y la prohibición, entendida esta última como la proyección a futuro de posibles actos reiterativos de la misma.

70. Artículo 1.2 LSE.

71. Artículo 3.3 y 8, LSE.

- 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.**

Los apartados d), e) y f) vendrían a coincidir con la denominada genéricamente, acción de remoción, en cuanto que lo trata de eliminar, a expensas del demandado, son los efectos materiales de su conducta infractora sobre los intereses del demandante, bien porque ésta siga generando un daño en su esfera jurídico-patrimonial o porque no le permitan restablecerse en su situación anterior.

- 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.**

El planteamiento dictado por la Directiva 2016/943⁷² es el de la indemnidad del perjudicado, es decir, la indemnización debe de cubrir todas las vertientes de posibles perjuicios causados al demandante; desde el daño material, el moral, el

72. Considerando 30. Directiva 2016/943. "(...) El perjudicado, en la medida de lo posible, debe quedar en la situación en la que se hubiera encontrado de no haber tenido lugar el referido comportamiento (...)".

enriquecimiento injusto, así como cualquier otro dispendio soportado por el titular del derecho para establecer la evidencia de la infracción y el perjuicio.

En el caso de que no intervenga dolo o culpa, el demandante no quedaría indefenso ante el tercero de buena fe, si se puede acoger a la opción antes apuntada del Artículo 8 párrafo 3º y 9.7 de la LSE.

Es importante destacar que el sistema jurídico español no contempla el mecanismo de los daños punitivos del Derecho Anglosajón (*exemplary damages*) y ello conlleva la dificultad añadida de nuestro orden procesal de probar y cuantificar el impacto económico que se haya producido sobre el perjudicado de la manera más fidedigna posible⁷³.

... Es importante destacar que el sistema jurídico español no contempla el mecanismo de los daños punitivos del Derecho Anglosajón (*exemplary damages*) ...

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.

A este listado hay que añadir la indemnización coercitiva prevista en el artículo 9.6, que se prevé como complemento ante la supuesta renuencia del condenado a dar cumplimiento a una condena por las acciones de cesación, prohibición y remoción. En todo caso, no cabe su aplicación de oficio por el tribunal, y será el demandante el que deberá valorar su posible procedencia, según las circunstancias del conflicto.

b. Cálculo de los daños y perjuicios

Para cuantificar el montante de la indemnización, la nueva normativa estipula en el artículo 10 los criterios que ya estaban vigentes para las modalidades de Propiedad Industrial, y cuya experiencia práctica nos marca el camino que previsiblemente seguirán los tribunales.

73. A nivel jurisprudencial y tras la entrada en vigor de la LM en el año 2001, se había dado cabida por los tribunales a una cierta automatización de la pretensión indemnizatoria con la aplicación de la doctrina *Ex re ipsa*, en base a la cual se eximía o suavizaba la necesidad de una prueba directa de los daños, con una suerte de presunción del perjuicio si se acreditaba la infracción. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo de 3.10.2019 (ROJ: STS 3027/2019) apunta a una reversión de esta tendencia, en el sentido de exigir, para que se genere el derecho a la indemnización, la prueba de un perjuicio efectivo.

- **Daño emergente**

Comprendería todas las partidas de gastos con repercusión más inmediata para el demandante, normalmente las relacionadas con la acreditación de la infracción del secreto.

- **Lucro cesante**

Dejando de margen las disputas doctrinales ya apuntadas sobre la pertinencia de la aplicación del principio *Ex re ipsa* a las infracciones de derechos de Propiedad Industrial e Intelectual, digamos que en esta tipología se suelen incluir una serie de alternativas a favor del demandante por las que, en función de las circunstancias y solidez de su carga probatoria, deberá optar:

- **El beneficio dejado de obtener por el actor**

- **El beneficio obtenido por el infractor**

En estos dos criterios, siguiendo la práctica jurisprudencial, la cuantía del beneficio ha de entenderse en sentido neto, a nivel de cálculo del margen, descontando todos los costes de naturaleza directamente imputable a la producción o prestación del servicio individualizado por la infracción, pero no los indirectos o estructurales, que serían igualmente soportados con independencia de la concurrencia de la infracción.

- **Regalía hipotética**

Hay que puntualizar en este criterio que, en cualquier caso, se trata de un mínimo a partir del cual el tribunal podrá determinar el montante final indemnizatorio, añadiendo otros conceptos que puedan proceder por daños emergentes o morales, sin que sean sustituibles en su integridad por la referencia de un precio medio de licencia.

- **Daños morales**

El artículo 10 configura esta variable indemnizatoria de manera autónoma, con independencia de la concurrencia de perjuicio material efectivo. Ello no quiere decir que queden exentos de prueba alguna, ya que la lesión del aspecto moral deberá de fundamentarse. Como su nombre indica, su apreciación se centra en el impacto reputacional de la infracción sobre el actor, ajena al daño patrimonial. Aquí es importante apuntar el reconocimiento que se ha producido a nivel normativo y jurisprudencial de la esfera moral de las personas jurídicas⁷⁴ y que,

74. Sentencia del Tribunal Constitucional de 11.11.1991 (ECLI:ES:TC:1991:214). En dicho pronunciamiento el órgano constitucional comienza a matizar la concepción estrictamente personalista que se hacía de la protección jurídica del derecho al honor, individualizada *ad personam*.

en consecuencia, las convierte también en potenciales sujetos activos de este tipo de reclamaciones.

c. Plazo de prescripción

El artículo 11 establece un plazo de 3 años *desde el momento que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial*.

En este aspecto es importante tener presente el diferente juego de plazos que opera con respecto a las acciones por competencia desleal⁷⁵, de 1 año, y que puedan ser de aplicación, en todo aquello que no haya sido derogado por la LSE. Se tendrá que considerar también la diferente fijación del *dies a quo*, que en la LCD viene determinado por la finalización de la conducta ilícita y en la LSE por el conocimiento del actor de la conducta infractora.

d. Aspectos procesales

i. Tratamiento de la información confidencial durante el proceso

El artículo 15 aborda uno de los desencadenantes de más peso en la introducción de la regulación específica para los secretos empresariales: el mantenimiento de la confidencialidad durante la disputa judicial.

... el mantenimiento de la confidencialidad durante la disputa judicial...

La tensión entre la dinámica garantista y publica propia del proceso⁷⁶, de una parte, y la privativa y de confidencialidad intrínseca al secreto empresarial, de otra; no estaban resueltas de manera satisfactoria en la legislación anterior y, de hecho, ello se aducía como un desincentivo importante para el ejercicio de las acciones judiciales en todo el ámbito de la UE.

El precepto dirige un mandato a todos los operadores jurídicos de un proceso para que, previa declaración de confidencialidad por el tribunal, de oficio o a instancia de parte, se adopten las medidas oportunas de salvaguarda, ya sea desde el mismo inicio del proceso o si, de manera sobrevenida, esta información deber tomarse en consideración durante el transcurso de una causa ya iniciada. En todo caso, se establecen ciertas cautelas en su aplicación, basadas en el

75. Artículo 35.1 LCD

76. Artículo 120.1. Principio de publicidad. Constitución Española. 1978.

respeto a la tutela judicial efectiva, los intereses de las partes, la equidad y la legislación europea de protección de datos⁷⁷.

ii. **Mecanismos procesales auxiliares para la preparación del ejercicio de las acciones**

• **Diligencias de comprobación de hechos**

El objetivo de estas medidas del artículo 17, comunes a otras modalidades de derechos de exclusiva y del procedimiento civil en general, es el de proporcionar una herramienta al demandante para que pueda obtener elementos indiciarios de la existencia de la infracción o su delimitación, que estén fuera de su alcance y sean imprescindibles para confirmar si ha habido una vulneración de su derecho.

De lo anterior ya se deduce el carácter instrumental de estas diligencias en el proceso, ya que se solicitan con carácter previo a la interposición del procedimiento principal, debiendo el juez resolver su procedencia en el plazo de 5 días, con 3 días más para estipular una caución que cubra las eventuales responsabilidades del solicitante.

El elenco de medidas viene determinado y tasado por la legislación procesal civil⁷⁸, aunque su concreción práctica, por la experiencia en los ámbitos de la Propiedad Industrial, es bastante amplio; pudiendo consistir en la inspección de maquinaria, el registro de instalaciones, el análisis de materiales, componentes, la toma de muestras, etc. por parte del Letrado de la Administración de Justicia y los peritos que considere el Juez. No hay que olvidar que el carácter invasivo de esta actuación requerirá de la parte actora una muy convincente sustanciación de su pertinencia, para que no sean percibidas por la autoridad judicial como una vía espuria de acceso a información confidencial del sujeto pasivo.

Si de su práctica se deducen indicios razonables de infracción, el juez expedirá acta certificación de las actuaciones y documentos

77. Los Juzgados Mercantiles de la demarcación de Barcelona han aprobado el "Protocolo de protección del secreto empresarial" (noviembre, 2019), en el que se ofrecen indicaciones de contenido práctico para la implementación de este precepto. Entre estas medidas se cita la confección de listas cerradas de intervinientes con acceso a determinada información, creación de círculos de confidencialidad, listas de autorizados a acceder a la Sala o la difusión selectiva de copias confidenciales de las actuaciones, etc.

78. Artículo 256 LEC.

relacionados (con obligación de reserva), para que el solicitante pueda presentar su demanda en el plazo de 30 días.

- **Medidas de acceso a fuentes de prueba**

Otra herramienta accesoria y novedosa para obtener información, inaccesible por otros medios, en la órbita del infractor, es la previsión del artículo 18 de la solicitud de medidas de acceso a fuentes de prueba⁷⁹. Un mecanismo que también trae su causa en el Derecho Comunitario⁸⁰ y que viene a atender la especificidad que plantea la dificultad de acceso a fuentes de información en un eventual litigio sobre una materia que ya es por su propia naturaleza reservada.

Estas medidas van a ofrecer un plus de flexibilidad en sede de procedimientos de violación de secretos empresariales a las partes, ya que se sustraen al listado tasado de las diligencias preliminares del punto anterior.

Su proposición, por medio de escrito fundado, puede tener lugar antes de la interposición de la demanda o junto con la misma. En este último supuesto, será importante que el demandante clarifique al tribunal qué medios de prueba seguirán el conducto del principal y cuáles por el accesorio para que no encontrarse con una inadmisión por extemporaneidad.

- **Medidas de aseguramiento de la prueba**

El artículo 19 efectúa una remisión a la LEC⁸¹. Este mecanismo trata de asegurar aquellas medidas o actuaciones probatorias que estén fuera del control del solicitante y sobre las que existan razones objetivables de duda sobre su pertinencia, a los efectos de la práctica probatoria posterior. Es importante perfilar el matiz conceptual respecto a otra figura procesal del Derecho Español, la prueba anticipada⁸², que lo que trata es de anticipar la práctica de la prueba.

iii. Medidas Cautelares

La LSE reserva los artículos finales (arts. 20-25) a la tutela cautelar, una vía de impacto directo en la garantía constitucional del derecho fundamental

79. Artículo 283 bis a)-h) y 283 bis k). LEC.

80. Directiva (UE) 2014/104 (Directiva de daños).

81. Artículo 297. LEC.

82. Artículo 293 y ss. LEC.

a la tutela judicial efectiva⁸³ y que va dirigida a garantizar los efectos de una eventual estimación de la acción (fallo condenatorio).

La regulación de la LSE viene a establecer, como ley especial, algunos matices respecto a la normativa paralela de la LP, aplicable a todas las modalidades de Propiedad Industrial, y a la genérica de la LEC⁸⁴.

El catálogo de medidas que relaciona la norma persigue evitar la prolongación o profundización del perjuicio para el demandante en el caso de que el presunto infractor persistiera en sus conductas, durante la pendencia del procedimiento principal. Estas medidas son, según el artículo 21 LSE, las siguientes:

- | |
|--|
| 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; |
| 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. |

- **Presupuestos**

Lógicamente, la adopción de estas medidas supone una seria injerencia sobre la esfera jurídico-patrimonial del afectado, por lo que su adopción vendrá condicionada por los presupuestos genéricos de la tutela cautelar que deberá acreditar el peticionario, a saber:

- | |
|--|
| a) Una apariencia de buen derecho o <i>fumus boni iuris</i> |
| b) Una objetivación del riesgo o daño en que incurriría el solicitante de no acordarse su adopción (<i>periculum in mora</i>) y |
| c) La prestación de una caución suficiente, en el plazo de 5 días, que asegure posibles responsabilidades de daños en el demandado. |

83. Artículo 24. Constitución Española. 1978.

84. Artículos 127-132. LP y arts. 721-747. LEC.

El umbral de cumplimiento de los requisitos anteriores es muy exigente, puesto que el juzgador deberá efectuar un estricto escrutinio de su concurrencia antes de resolver sobre la procedencia de las medidas, y todo ello en aras de conjugar todos los intereses en liza, sin causar un perjuicio desmesurado a ninguna de las partes o a terceros.

- **Caución sustitutoria**

Uno de los puntos controvertidos de la tutela cautelar es el de la caución sustitutoria que el artículo 23 LSE reconoce a favor del demandado, con el objetivo de que pueda esquivar la implementación de las medidas prestando una garantía pecuniaria en sustitución, en el supuesto de que las mismas impliquen restricciones para la actividad comercial o industrial.

... el demandado podría ejercer un uso abusivo de esta previsión con el objetivo de dilatar o neutralizar los efectos de las medidas cautelares...

La complejidad de este último aspecto puede plantear serios problemas de valoración al órgano juzgador a la hora de implementar las medidas. No se escapa al lector que el demandado podría ejercer un uso abusivo de esta previsión con el objetivo de dilatar o neutralizar los efectos de las medidas cautelares, puesto que la finalidad última de toda cautelar siempre acabará teniendo en mayor o menor grado incidencia en su actividad empresarial.

En este sentido, la jurisprudencia en el ámbito de las patentes ya ha puesto de manifiesto⁸⁵ que el demandado no puede cobijarse solo en el condicionante del inicio de la actividad para persistir en la supuesta infracción, con la simple prestación de la caución sustitutoria, puesto que, de hacerlo así, se favorecería el mantenimiento de la conducta por parte de aquellas empresas con capacidad económica suficiente como para enervar los efectos de las medidas cautelares a través de la caución.

Por lo tanto, será muy importante que el demandado sustente de manera muy consistente las razones del perjuicio irreparable al que se puede exponer, así como el alto grado de probabilidad de que ello se produzca, en especial, en todo aquello que pueda tener una afectación más allá de su estricto interés

85. Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 6.03.2009 (ROJ: AAP M 4121/2009)

empresarial directo, es decir, con terceros ajenos a la *litis* o con efectos relevantes sobre el mercado.

- **Escritos preventivos**

La nueva normativa de patentes del año 2015 ha introducido en España la figura de los escritos preventivos⁸⁶, con cierta tradición en otras jurisdicciones de la UE, cuyo objetivo es mitigar los efectos extremadamente agresivos que supone la adopción de medidas cautelares *inaudita parte*⁸⁷, en las cuales el demandado, atendiendo la extrema gravedad de los condicionantes de la causa principal, quedaría incluso privado de su derecho de audiencia antes de su adopción.

Con esta nueva figura se habilita a favor del potencial perjudicado en la futura adopción de unas medidas cautelares todavía no presentadas, pero sobre las que tenga la sospecha o temor de que puedan serlo en breve, para que pueda formalizar un escrito ante un órgano judicial en el que anticipe su fundamentación defensiva y neutralice o atempere su impacto.

Nada dice la LSE al respecto, pero habrá que estar atentos a la interpretación extensiva que puedan hacer los tribunales y que ya se ha producido en otros ámbitos del Derecho de la Propiedad Intelectual⁸⁸.

Los órganos judiciales de la ciudad de Barcelona han sido pioneros en España⁸⁹, en la implementación de estas medidas, antes incluso de su codificación legal en la Ley de Patentes, precisamente siguiendo la alta concentración de conflictos de patentes que genera cada año el MWC (Congreso Mundial de Telefonía Móvil) que se celebra en dicha ciudad, y en el que los principales fabricantes del sector aprovechan para lanzar sus novedades a escala internacional.

86. Auto del Juzgado de lo Mercantil de Barcelona nº 5 de 25.01.2018 (ROJ: AJM B 1/2018: (...)) "un instrumento procesal de defensa anticipatoria por el que la persona que prevé o teme que va a ser el sujeto de unas medidas cautelares inaudita parte en su contra y por parte del titular o titulares de un derecho de propiedad intelectual, puede comparecer ante el órgano jurisdiccional que tenga competencia y justificar preventivamente su posición jurídica, a través de un escrito de alegaciones de hechos y de derecho, con la finalidad principal de evitar la medida cautelar y/o con el fin subsidiario de que se celebre una audiencia para ser oído" (...).

87. Artículo 733.2 LEC.

88. Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 8 de Barcelona de 25.02.2020. (ROJ: AJM B 4/2020): (...) "*En este orden de cosas consideramos que la sola diferenciación -que es más semántica o lingüística que estrictamente jurídica- entre las rubricas de "Propiedad Intelectual" y "Propiedad Industrial", como rasgo diferenciador de nuestro Derecho interno, tampoco puede ser motivo bastante para excluir el escrito preventivo de lo que en nuestro ordenamiento jurídico se califica como "Propiedad Intelectual"*(...).

89. Protocolo de servicio de guardia y actuación rápida para el *Mobile Word Congress* 2015. Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. 15.07.2014.

Conclusión

Todo el despliegue normativo analizado no servirá de mucho si los diferentes implicados en el proceso de generación de conocimiento y de capital intelectual no implementan planes de actuación para proteger de manera adecuada este activo inmaterial.

Recordemos, una vez más, que estamos ante una figura extra-registral, ajena al marco de seguridad jurídica que aporta un Registro Público. Esta ausencia de intervención pública reglada en la constitución o declaración del nacimiento del derecho será el núcleo del litigio a acreditar en sede judicial, sin el cual decaerá el objeto del proceso y el perjuicio quedará inmune.

Así las cosas, para que este tránsito jurídico acabe tomando forma en la actividad del tejido de conocimiento es esencial que se comience a generar conciencia y voluntad de implantación de protocolos de buenas prácticas en el seno de las organizaciones. No hay que perder de perspectiva que el objetivo final de todo será el de preservar los derechos sobre la información confidencial, una base de potencial diferenciador muchísimo más amplia que las figuras convencionales de Propiedad Industrial e Intelectual.

La regulación normativa parte de la premisa de que el titular habrá adoptado “medidas razonables” para mantener la información confidencial. La plasmación de estas medidas debe pasar por implantación de lo que ha venido a llamarse un Programa de Protección de Secretos Empresariales (PPSE).

Las medidas a considerar deben de cubrir todo el espectro de relaciones jurídico-económicas de la organización, junto con aquellas de índole estrictamente material, que tienen por finalidad el mantenimiento y trazabilidad de la información desde el momento inicial de su creación.

Estas medidas, de manera muy resumida y a título ilustrativo, las podemos dividir en 4 grandes grupos:

-
- 1) Medidas Materiales. Son todas aquellas que afecten a la custodia e identificación de la información objeto del secreto; desde la creación del inventario de activos, la identificación y marcado de cada soporte que contenga datos clasificados como confidenciales, pautas de su manipulación, trazabilidad y destrucción; a la definición de espacios restringidos (físicos y/o virtuales⁹⁰) con los correspondientes niveles de accesibilidad.
 - 2) Medidas Operativas y de seguridad. Son las que empiezan con la creación de la figura del equipo o responsable de la información
-

90. ISO/IEC 27001. Norma de estandarización para la seguridad de la información <https://www.iso27000.es>

confidencial, la elaboración de unas políticas de seguridad de la información corporativas y que, por su parte, incorporen el establecimiento de mecanismos reglados de notificación interna, aseguramiento de fecha de creación (depósitos notariales, certificación digital, cuadernos de laboratorio o equivalentes), definición de criterios de acceso y niveles de seguridad del acceso a las TIC; con controles logarítmicos o de certificación de identidad, etc. Estas medidas deben de tener el necesario complemento de un plan de contingencia ante una fuga o grieta en el modelo.

- 3) Medidas contractuales: Son las que comprenden una adaptación de las prácticas contractuales de la organización a todos los niveles; laboral, con cláusulas de reserva, prácticas de respeto de las preexistentes con terceros en nuevas contrataciones; comerciales; con pactos de NDA, extensión de obligaciones de reserva a subcontratistas, cláusulas de no competencia, prohibición de ingeniería inversa en acuerdos de licencias, etc.

 - 4) Medidas formativas⁹¹: que son la base fundamental para que la cultura de la organización interiorice en la práctica diaria todas estas cautelas.
-

Como suele suceder en otras áreas del Derecho Mercantil, la práctica anglosajona nos ha mostrado ya una amplia experiencia en la protección y tutela de estos intangibles, elementos esenciales en el desarrollo de una economía de mercado. Si lo comparamos con Europa, Estados Unidos empezó su “proceso de armonización” en este campo hace más de 40 años⁹², culminado hasta la fecha con la *Defend Trade Secret Act* (DTSA) de 2016, que incorporaba diversas previsiones de carácter penal⁹³, aseguraba la inmunidad de los *whistleblowers* corporativos y ampliaba el alcance de la *Economic Espionage Act* de 1996.

Por lo que respecta a la Unión Europea, ésta no ha conseguido disponer de un marco común hasta el 2016, más todavía si consideramos los plazos de

91. Algunas referencias serían: ISACA, entidad de certificación formativa en seguridad de las TIC. <https://www.isaca.org/why-isaca/what-we-offer>. (ISC)2 ofrece la CISSP (*Certified Information Systems Security Professional*) <https://www.isc2.org> y GIAC ofrece la GESC (*GIAC Security Essentials*) <https://www.giac.org/certifications/get-certified/roadmap>

92. *Uniform Trade Secret Act* (UTSA) 1979. Norma que introdujo directrices de uniformización en la regulación del secreto comercial, que hasta la fecha habían quedado a la expectativa legislativa de cada estado.

93. Mientras se preparan estas líneas se ha publicado en medios la noticia de la condena a 18 meses de prisión a un ingeniero de GOOGLE, implicado en el robo de información confidencial sobre el proyecto de conducción autónoma de esta compañía. <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53659805>.

trasposición de las directivas a las normativas nacionales⁹⁴. Aunque es cierto que con anterioridad convivían los diferentes regímenes nacionales con regulaciones específicas o generales de competencia desleal, la nueva era digital ha puesto de relieve la magnitud de las amenazas que también trae la globalización y que requiere una coordinación de los sistemas jurídicos capaz de hacer frente a la esencia transfronteriza de este tipo de ilícitos.

Como ejemplo de lo anterior, en el año 2017 asistimos a escala planetaria al ciberataque del *ransomware* "Wannacry", cuyos objetivos últimos están todavía siendo objeto de investigación, pero entre los que, sin ningún género de duda, estaba la apropiación de información de índole confidencial, mucha de ella de alto valor empresarial. De hecho, según EUROPOL, el cibercrimen genera unos costes anuales de más de 265.000 millones de euros al año⁹⁵.

... la nueva era digital ha puesto de relieve la magnitud de las amenazas que también trae la globalización y que requiere una coordinación de los sistemas jurídicos capaz de hacer frente a la esencia transfronteriza de este tipo de ilícitos...

Si creemos que este fenómeno solo afecta a las grandes corporaciones y gobiernos en la nueva geoestrategia del s. XXI, nos quedaremos solo en la superficie del verdadero problema, puesto que los datos son tozudos y de su examen se deduce que el impacto es transversal, depredando todas las capas del tejido productivo y, en definitiva, del bienestar de nuestras sociedades. Para ello, basta echar una ojeada a algunas magnitudes reveladoras que aporta el estudio efectuado por la Comisión de la UE en 2018⁹⁶ y dimensionaremos crudamente la realidad de impacto del ciberespionaje industrial.

Según la Comisión, el 96.5% de las Pymes en las economías avanzadas almacenan algún tipo de información de negocio o datos en formato digital, con una parte considerable de ese conocimiento o capital intelectual disponible en

94. En general 2 años.

95. Mortera Martínez, Camino. (2018) "Game over? Europe's cyber problem". Ed. CER. Centre for European Reform. https://www.cer.eu/sites/default/files/cover_pbrief_game_over2_9.7.18.pdf

96. PWC. (2018) "The scale and impact of industrial espionage and theft of trade secrets through cyber". Ed. European Commission <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34841/attachments/1/translations/en/renditions/native>

línea. A ello hay que unir que la UE es objetivo primario para el robo de secretos industriales en 4 áreas de conocimiento clave: manufactura/TIC/ actividades financieras y seguros/salud y tecnologías médicas. Y si entramos en el detalle de las cifras, las estimaciones nos arrojan pérdidas de entre 50.000 a 60.000 millones de euros anuales, que supondrían 289.000 puestos de trabajo perdidos y con expectativas de llegar 1 millón en el 2025.

Finalmente, a modo de reflexión de cierre, como hemos visto, el potencial de negocio que genera el capital intelectual es ingente y lo que queda por dilucidar en la economía de la hiperconectividad es quien logrará imponer sus reglas en el terreno práctico, si sus legítimos titulares o los infractores; que no es poco.

... lo que queda por dilucidar en la economía de la hiperconectividad es quien logrará imponer sus reglas en el terreno práctico, si sus legítimos titulares o los infractores; que no es poco...



Bibliografía

Doctrina

- Drucker, P.F. (1993) "The rise of the knowledge society". The Wilson Quarterly, vol. 17, no. 2. Ed. Woodrow Wilson International Center for Scholars
- VV.AA. (2014) "Economic impact of Trade Secret Theft: a framework for companies to safeguard trade secrets and mitigate potential threats". Ed. The Center for Responsible Enterprise and Trade/PwC, 2014.
- Makiyama, H.I. (2018). "Stealing Thunder" Ed. ECIPE 2018.
- Suñol Lucea, Aurea, (2009). "El Secreto Empresarial, un estudio del Art. 13 de la Ley de Competencia Desleal." Ed. Civitas.
- Lissen Arbeola, José Miguel. *Coordinador*. (2020) "Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales". Ed. Wolters Kluwer.
- VV.AA (2019). "La protección de Secretos Empresariales". Ed. Tirant Lo Blanch.
- Massaguer Fuentes, José (2019). "De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (A propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)". Ed. Actualidad Jurídica Uría Menéndez.
- Mortera Martínez, Camino. (2018) "Game over? Europe's cyber problem". Ed. CER. Centre for European Reform.
- PWC. (2018). "The scale and impact of industrial espionage and theft of trade secrets through cyber". Ed. European Commission.
- VV.AA. (2015). "An empirical assessment of the economic implications of protection for trade secrets". Ed. Enquiries into intellectual property's economic impact. OECD
- VV.AA. (2018) "The baseline of trade secrets litigation in the EU member states" Ed. EUIPO.
- VV.AA. (2013) Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market. Ed. European Commission.

Legislación

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. OMPI. 1883
- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). OMC. 1994.
- *Uniform Trade Secret Act* (UTSA). EE.UU. 1979
- *Economic Espionage Act*. EE.UU 1996
- *Defend Trade Secret Act* (DTSA). EE.UU. 2016
- Reglamento 19/65/CEE del Consejo de 2 de marzo de 1965 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado (art. 101 actual) a determinadas categorías de acuerdos y prácticas concertadas.

- Reglamento (CEE) 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.
- Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos
- Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, de 27 de abril de 2004 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.
- Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual
- Reglamento (UE) n o 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010 , relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas.
- Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea C 326/2012.
- Reglamento (UE) 316/2014 de La Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.
- Directiva (UE) 2014/104 (Directiva de daños).
- Directiva 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.
- Constitución Española. 1978
- Ley 3/1991 de Competencia Desleal.
- Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal.
- RD Legislativo 1/1996 de Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
- Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil.
- Ley 17/2001 de Marcas.
- Ley 20/2003 de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
- Real Decreto 201/2010 que regula el ejercicio comercial de la actividad de franquicia.
- Ley 24/2015 de Patentes.
- RD Legislativo 2/2015 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores.





Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual
Inter-American Association of Intellectual Property
Associação interamericana da Propriedade Intelectual