



TRABAJO FIN DE GRADO

La nueva normativa española para la protección de los secretos empresariales. En particular, su aplicación a los listados de clientela.

AUTOR

Ángel P. Ramos Laguna

DIRECTOR

Juan Lorenzo Arpio Santacruz

Facultad de Derecho

Curso 2018/2019

INFORMACIÓN Y RESUMEN

AUTOR DEL TRABAJO: Ángel P. Ramos Laguna

DIRECTOR DEL TRABAJO: Juan Lorenzo Arpio Santacruz

TÍTULO DEL TRABAJO: La nueva normativa española para la protección de los secretos empresariales. En particular, su aplicación a los listados de clientela.

TITULACIÓN A LA QUE ESTÁ VINCULADO: Programa Conjunto Derecho y Administración y Dirección de Empresas (DADE). Facultad de Derecho. Universidad de Zaragoza.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

LISTADO DE ABREVIATURAS.....	5
I.- INTRODUCCIÓN.....	6
1.- Tema objeto de estudio.....	6
2.- Razón de la elección del tema y justificación de su interés.....	6
3.- Metodología seguida en el desarrollo del trabajo.....	7
II.- EL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE PROTECCIÓN	8
1.- Antecedentes normativos	8
2.- La necesidad de una adecuada protección jurídica del secreto empresarial	12
3.- Fundamento de la protección jurídica del secreto empresarial	15
4.- Encuadramiento sistemático	16
III.- LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL EN LA LEY 3/1991, DE 10 DE ENERO, DE COMPETENCIA DESLEAL.....	19
1.- La violación de secretos como acto desleal: cuestiones previas.....	19
2.- Terminología	20
3.- Concepto de secreto empresarial	21
4.- Requisitos que debe poseer una información para ser considerada un secreto empresarial.....	22
4.1.- Información relativa a la empresa	22
4.2.- Carácter secreto	23
4.3.- Valor competitivo de la información.....	25
4.4.- Establecimiento de medidas para mantener la condición de secreta de la información.....	27
5.- Conducta típica.....	28
5.1.- Cuestiones previas	28
5.2.- Divulgación de secretos empresariales (art. 13.1 LCD)	30
5.3.- Explotación de secretos empresariales (art. 13.1 LCD).....	30
5.4.- Adquisición de secretos empresariales (art. 13.2 LCD)	31
6.- Acciones frente a los actos de competencia desleal (art. 32 LCD).....	32
IV.- LA DIRECTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO Y DEL CONSEJO, DE 8 DE JUNIO DE 2016.....	33

V.- LA LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES	35
1.- Preliminar.....	35
2.- Contenido de la nueva regulación	36
2.1.- Aspectos sustantivos	36
A).- Objeto de la protección	36
B).- Conductas ilícitas y conductas lícitas.....	37
C).- Acciones civiles de defensa de los secretos empresariales	37
2.2.- Aspectos procesales	39
A).- Reglas para preservar la confidencialidad de la información en el proceso	39
B).- Ampliación de medidas para preparar el proceso	40
C).- Normas especiales sobre medidas cautelares.....	40
2.3.- Los secretos empresariales como objeto de derecho de propiedad	41
2.4.- Críticas a la Ley de Secretos Empresariales	42
VI.- EL CASO ESPECÍFICO DE LOS LISTADOS DE CLIENTELA	44
1.- Cuestiones previas	44
2.- Las tres grandes tesis jurisprudenciales en torno a la consideración o no de los listados de clientela como secreto empresarial.....	44
2.1.- Primera tesis: los listados de clientela no constituyen un secreto empresarial.....	44
2.2.- Segunda tesis: su consideración como skill and knowledge de los trabajadores.....	46
2.3.- Tercera tesis: su posible consideración como secreto empresarial.....	47
3.- Tratamiento de los listados de clientela en la Ley de Secretos Empresariales... 50	
VII.- CONCLUSIONES.....	53
VII.- BIBLIOGRAFÍA.....	55

LISTADO DE ABREVIATURAS

Acuerdo ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
art.	Artículo
AP	Audiencia Provincial
ET	Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
IA	Inteligencia Artificial
I+D	Investigación y Desarrollo
LCD	Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal
LEC	Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
LGP	Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad
LP	Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
LSC	Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital
LSE	Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales
NAFTA	Acuerdo Norte-Americano de Libre Comercio
OMC	Organización Mundial del Comercio
PIB	Producto Interior Bruto
PYME	Pequeña y Mediana Empresa
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TIC	Tecnologías de la Información y Comunicación
TS	Tribunal Supremo
UE	Unión Europea

I.- INTRODUCCIÓN

1.- Tema objeto de estudio

El presente Trabajo Fin de Grado tiene por objeto realizar un estudio de la protección jurídica de los secretos empresariales en el Ordenamiento Jurídico español, prestando especial atención a la nueva normativa, la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Tras el estudio general sobre la materia, el trabajo concluye con un examen del supuesto concreto de los listados de clientela y su posible consideración como secreto empresarial.

2.- Razón de la elección del tema y justificación de su interés

En las últimas décadas, consecuencia principalmente de la globalización y del desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), el sistema económico global ha sufrido una importante transformación en la que destaca la preponderancia de los activos intangibles —«Economía del Conocimiento»—, entre los cuales se encuentran los secretos empresariales. Es más necesaria que nunca una adecuada protección de los secretos empresariales si se quiere fomentar la innovación y la competitividad de las empresas y, en fin, el desarrollo económico y la creación de riqueza.

En el seno de la Unión Europea, la legislación de los Estados miembros presentaba grandes diferencias en cuanto al nivel de protección de este bien inmaterial, no contando con un nivel de regulación homogéneo. Esta fragmentación del mercado interior reducía la capacidad innovadora de las empresas, con los consiguientes efectos negativos sobre el conjunto de la sociedad. Por esta razón, se aprobó en el año 2016 la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

La adopción de la Directiva obligaba a transponer sus disposiciones al Derecho interno, lo que en España se ha aprovechado también para corregir las carencias que podía presentar la Ley de Competencia Desleal, lo que ha llevado a aprobar la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, con importantes novedades en el plano sustantivo y, especialmente, en el plano procesal.

3.- Metodología seguida en el desarrollo del trabajo

El punto de partida del presente trabajo es un análisis de la perspectiva histórica de la regulación de la competencia desleal, realizando un estudio de los distintos modelos de regulación de la misma y su evolución a lo largo de la historia, consecuencia de los cambios producidos en el sistema económico.

Se ha realizado también un análisis de la regulación comparada, en especial del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que regula la violación de secretos empresariales en su art. 39 y se configura como la base de la Directiva (UE) 2016/943 y de la Ley de Secretos Empresariales.

Con respecto a la Ley de Secretos Empresariales, se ha procedido a realizar un estudio de la misma a través del método analítico, es decir, analizando los diferentes preceptos en ella incluidos. En concreto, nos hemos centrado en las novedades que trae consigo la nueva ley, en el plano sustantivo y, especialmente, en el plano procesal.

Por último, también se han examinado las principales posiciones doctrinales y la más variada jurisprudencia española en relación a dicha materia.

Con respecto a la estructura del trabajo, cuenta con cuatro partes bien diferenciadas. En primer lugar, se realiza un análisis general del secreto empresarial como objeto de protección, atendiendo a los antecedentes históricos, el fundamento de la protección y el encuadramiento sistemático. En segundo lugar, se ha procedido a estudiar la anterior regulación del secreto empresarial, que se articulaba a través de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal y, en concreto, de la redacción original de su art. 13. En tercer lugar, se ha analizado la nueva normativa para la protección de los secretos empresariales, es decir, la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. Finalmente, en cuarto y último lugar, tras abordar el análisis genérico del secreto empresarial, se ha examinado el caso concreto de los listados de clientela y su consideración o no como secreto empresarial, prestando especial atención a las distintas líneas jurisprudenciales en relación a dicha materia.

II.- EL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE PROTECCIÓN

1.- Antecedentes normativos

Los secretos empresariales, al igual que los demás bienes inmateriales, tienen gran relevancia en el ámbito de la empresa, más aún en el contexto económico actual —la «Economía del Conocimiento»—, en el que los activos intangibles han ido ganando peso en detrimento de los activos materiales. De este modo, los bienes inmateriales se configuran como una de las piedras angulares de la innovación y todo lo que ésta lleva aparejado, es decir, la competitividad, el desarrollo económico, la creación de riqueza y el desarrollo social¹.

Aunque han adquirido mayor relevancia en las últimas décadas, los secretos empresariales existen desde hace mucho tiempo². De hecho, se puede afirmar que los secretos empresariales son inherentes a la actividad económica.

Uno de los primeros antecedentes de cierta entidad de los que existen constancia se pueden encontrar es en la Baja Edad Media, cuando los secretos empresariales eran denominados como «artes y saberes secretos del comercio», aunque debido al sistema de gremios imperante en la época, que restringía la libre competencia, la obtención de un secreto aportaba poca utilidad, pues no podía ser utilizado por alguien ajeno al mencionado sistema gremial. Por este motivo, la necesidad de protección en relación a la violación de los secretos empresariales era relativa.

Más adelante, en el siglo XVIII, aparecen una serie de normas con el objetivo de proteger el secreto industrial, que paradójicamente conviven con otras que fomentan la revelación de secretos —y que llevaban aparejada la concesión de privilegios, surgiendo así las primeras leyes de patentes en las colonias inglesas, como la de Massachusetts (1641) y la de Carolina del Sur (1691)—. Se trata de una protección específica para cada industria cuya finalidad, inspirada por el proteccionismo, era defender al país frente al exterior.

Tras la Revolución Francesa (1789), conforme se va desarrollando el sistema económico liberal —caracterizado por la propiedad, la libertad de empresa y la

¹ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Civitas Thomson-Reuters, Cizur Menor, 2009, p. 27.

² GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*., Tecnos, Madrid, 1974, p. 256-266.

competencia—, se hace patente la necesidad de proteger jurídicamente los secretos empresariales. Por ello, se van estableciendo una serie de normas cuya finalidad principal era defender al poseedor del secreto. Esto tiene reflejo, por primera vez, en el Código penal francés de 1810, en su art. 418³. En España se tuvo que esperar hasta el Código penal de 1848, en su art. 424, que enunciaba lo que sigue:

«El encargado, empleado u obrero de una fábrica u otro establecimiento industrial que con perjuicio del dueño descubriere los secretos de industria, será castigado con las penas de prisión correccional y multa de 10 a 100 duros».

Esta protección de los secretos empresariales —cuyo fin último era defender al poseedor del secreto— se corresponde con el modelo paleoliberal de regulación de la competencia desleal⁴, que coincide con los orígenes del sistema económico liberal. La idea subyacente en este modelo es que sólo deben reprimirse los comportamientos concurrenceales que se encuentren prohibidos por una ley especial, normalmente de carácter penal, no existiendo una cláusula general prohibitiva de la competencia desleal. El Estado solamente interviene para salvaguardar la libertad y la propiedad, de modo que, como la regulación de la competencia desleal restringe la libertad, sólo es justificable la intervención en defensa de la propiedad. Por lo que la regulación que ofrece este modelo está estrechamente ligada a la defensa de los derechos de propiedad industrial.

A partir de la Revolución Industrial (primera mitad del siglo XIX), ya consolidado el sistema económico liberal —cuando se produce una verdadera competencia en el mercado—, se aprecian las insuficiencias del sistema de protección jurídico-penal —se trataba de un sistema fragmentario—, por lo que se establecen nuevas normas, la mayoría en forma de leyes que reprimen la competencia desleal.

Es precisamente en este momento cuando se abandona el modelo paleoliberal, dando paso al modelo profesional⁵. La competencia desleal pasa a configurarse como una disciplina general y privada, cuyo objetivo es reprimir actuaciones en el mercado que se

³ El art. 418 del Código penal napoleónico de 1810 enuncia lo siguiente:

«Cualquier director, empleado u obrero de una fábrica que haya comunicado a extranjeros o nacionales franceses que vivan en un país extranjero secretos de la fábrica en la que trabaja se castigará con pena de prisión y una multa de quinientos francos a veinte mil francos. Si estos secretos han sido comunicados a ciudadanos franceses que residen en Francia, la pena será de tres meses a dos años de prisión y una multa de dieciséis francos a doscientos francos».

⁴ MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., *La competencia desleal. Discurso leído el día 16 de mayo de 1988, en el acto de su recepción como Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, Civitas, Madrid, 1988, p. 31-60.

⁵ MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., *La competencia desleal..., cit.*, p. 61-88.

consideran incorrectas, para lo cual se introduce la cláusula general de prohibición de la deslealtad concurrecial. La dificultad estriba en establecer un parámetro que permita determinar qué comportamiento concurrecial se considera desleal. Para ello, la cláusula general se integra con valoraciones morales o usuales —«la moral de los negocios»—. Se produce en este modelo una despenalización de la competencia desleal y, en su lugar, se privatiza, otorgándole carácter civil. El interés tutelado es, fundamentalmente, el del empresario —orientación individualista—, mientras que el interés público y el de los consumidores se protege sólo de una manera indirecta.

A pesar de que Francia era el referente en la represión de la competencia desleal, no contaba con legislación específica sobre la materia, sino que ésta se articulaba a través del art. 1382 del Código civil napoleónico⁶. Fue Alemania el primer país en adoptar una ley específica, la Ley para la Represión de la Competencia Desleal, de 27 de mayo de 1896, en cuyos apartados 9 y 10 se regulaba la revelación de secretos. En palabras de GÓMEZ SEGADE, en relación a la violación de secretos industriales y su relevancia en el ámbito de la competencia desleal, «aparece siempre como una constante en la génesis de la legislación alemana contra la competencia desleal»⁷. Siguiendo el ejemplo alemán, un gran número de países europeos promulgaron, ya comenzado el siglo XX, leyes contra la competencia desleal⁸. En España, la regulación de la competencia desleal se encontraba dispersa en distintas normas, que respondían a diferentes modelos de protección, teniendo que esperar hasta el año 1991 para que se aprobara una ley específica contra la competencia desleal que diera coherencia al sistema, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD)⁹.

En el ámbito internacional, la primera norma dirigida a reprimir comportamientos desleales —siguiendo las directrices del modelo profesional— fue el Convenio de la Unión de París (1883)¹⁰, cuyo art. 10 bis establecía que «constituye acto de competencia desleal todo acto de concurrencia contrario a los usos honestos en materia industrial y

⁶ El art. 1382 del Código civil napoleónico establece lo siguiente:

«Cualquier acción humana que cause un daño a otra persona obligará a aquel por cuya falta se hubiese producido a reparar dicho daño».

⁷ GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial...*, cit., p. 265-266.

⁸ Cabe destacar la ley austriaca de 26 de septiembre de 1923, la ley húngara de 2 de enero de 1923, la ley checoslovaca de 15 de julio de 1927, la ley yugoslava de 4 de abril de 1930, la ley griega de 26 de diciembre de 1913 y la ley finlandesa de 31 de enero de 1930.

⁹ BOE núm. 10, de 11 de enero de 1991.

¹⁰ Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883.

comercial». Puede entenderse que la protección de los secretos empresariales, aunque no fuera abordada de forma explícita, quedaba incluida en la cláusula general del mencionado art. 10 bis.

Tras la Segunda Guerra Mundial (segunda mitad del siglo XX) y el nacimiento del Estado social, surge un nuevo modelo de regulación de la competencia desleal, que postula proteger el orden económico del mercado en función del interés privado de los competidores, del interés colectivo de los consumidores y del interés público del Estado¹¹. De este modo, ciertas prácticas que antes eran consideradas desleales, como la publicidad comparativa, son permitidas ahora, en atención al interés de los consumidores y al interés público. En este modelo, la interpretación de las prácticas que son consideradas desleales se modifica, dejando de lado los criterios usuales o morales del ámbito empresarial —la ya mencionada ética o moral comercial— para incorporar criterios político-económicos y político-sociales que emanan del sistema económico constitucionalizado. Por otro lado, se abandona también el requisito que exigía que entre los sujetos activo y pasivo de un acto de competencia desleal medie una relación de competencia, en coherencia con la tutela del interés de los consumidores y del interés general.

La Ley de Competencia Desleal adopta, de forma clara, este modelo social —basado en la buena fe objetiva—, como se pone de manifiesto en su art. 1 —el objeto de la ley es la protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado— y en el considerando núm. III del Preámbulo, en el que se esgrime que la ley «se hace portadora no sólo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino también de los intereses colectivos del consumo». Con respecto a los criterios para evaluar la deslealtad del acto, también en línea con el modelo social, se opta por un criterio de obrar, como es la «buena fe», rechazando los criterios de «carácter sectorial y de inequívoco sabor corporativo», tal y como se establece en el considerando núm. III del Preámbulo.

En definitiva, la Ley de Competencia Desleal adopta el modelo social, es decir, en vez de ser un sistema de solución de conflictos entre competidores —modelo profesional—, se configura como un sistema general de ordenación y control de los

¹¹ MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., *La competencia desleal...*, cit., p. 89-148.

comportamientos desarrollados en el mercado y relacionados con el intercambio de bienes y servicios a través del mismo¹².

Por último, entre los años 1986 y 1994, se celebró la Ronda Uruguay, una serie de negociaciones multilaterales que propiciaron la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Uno de los acuerdos firmados fue el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC)¹³, que se constituyó como el primer instrumento de protección específica de los secretos empresariales a nivel internacional. Los grandes cambios acaecidos a finales de la década de los años ochenta y principios de los noventa del siglo pasado, entre los que destacan la globalización y las innovaciones tecnológicas, transformaron el comercio mundial —incrementándolo exponencialmente— y revelaron la necesidad de un gran acuerdo a nivel internacional. El Acuerdo ADPIC regula, en el Anexo 1C, Sección 7, art. 39, la denominada «protección de la información no divulgada», encuadrándola dentro de la protección de la competencia desleal (art. 39.1), aunque el art. 1.2 la considera, a efectos del Acuerdo, como una modalidad de propiedad intelectual.

2.- La necesidad de una adecuada protección jurídica del secreto empresarial

Las dos primeras décadas del siglo XXI se han caracterizado por la expansión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), generalizándose su uso y dando lugar a un nuevo paradigma tecnológico sin precedentes en el que los distintos sectores económicos se están transformando y, a su vez, están emergiendo nuevos modelos de negocio. Numerosos autores¹⁴ han denominado a esta revolución económica como «Cuarta Revolución Industrial», «Economía del Conocimiento» o «Economía Digital». Las empresas, en su incesante y permanente búsqueda de la innovación, invierten importantes sumas de dinero en investigación y desarrollo (I+D), para así obtener determinados conocimientos que pueden ser el origen de futuras ventajas competitivas

¹² MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, p. 106-107.

¹³ BOE núm. 20, de 24 de enero de 1995.

¹⁴ Entre otros, destaca el economista alemán KLAUS SCHWAB, fundador del Foro Económico Mundial y autor del libro «La cuarta revolución industrial» (Editorial Debate, 2016).

Este nuevo sistema económico se caracteriza, como se ha dicho, por la preponderancia de los activos intangibles sobre los bienes materiales, y se basa, además de la expansión de las TIC, en otros componentes importantes, como el Internet de las Cosas —*Internet of Things*—, la computación en la nube —*Cloud Computing*—, los macrodatos o inteligencia de datos —*Big Data*—, la Inteligencia Artificial (IA), el aprendizaje autónomo de las máquinas —*Machine Learning*—, etc. Los datos se han convertido en uno de los activos más importantes para las empresas, de modo que numerosos expertos afirman que «los datos son el petróleo del siglo XXI»¹⁵. Gracias a los datos que las empresas obtienen, agregan e interpretan, éstas son capaces de generar nuevos servicios y de diseñar productos futuros —el *Big Data* propicia «la creación de nuevas oportunidades de negocio e incluso nuevos mercados y nuevas categorías de empresas»¹⁶—, de modo que el análisis y las conclusiones de estas ingentes cantidades de datos se convierte en una ventaja competitiva para las empresas. Como es lógico, debido al incalculable valor del *Big Data*, se configura como un activo codiciado por numerosos actores, quienes tratan de obtenerlos por medios desleales, por lo que sus titulares, además de establecer las medidas de seguridad pertinentes para mantenerlos en secreto, demandan una mayor protección jurídica ante apropiaciones indebidas.

Por ello, puede afirmarse que el contexto económico actual propicia una mayor generación de secretos empresariales —y de otros bienes inmateriales— y que éstos tienen un valor superior al que tradicionalmente han ostentado, situación que requiere de una adecuada regulación. La capacidad competitiva e innovadora de las empresas «depende en gran medida —cada vez más en el actual contexto de transición digital— de la protección de estos activos inmateriales, cuya obtención, utilización o revelación ilícitas puede comprometer la capacidad de su titular legítimo para aprovechar las ventajas que le corresponden como precursor por su labor de innovación»¹⁷. De hecho,

¹⁵ THE ECONOMIST, *The world's most valuable resource is no longer oil, but data*, 2017 [consultado 15 marzo 2019]. Disponible en: <https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data>

¹⁶ GIL GONZÁLEZ, E., *Big Data, privacidad y protección de datos*, Agencia Española de Protección de Datos, Madrid, 2016, p. 28-29.

¹⁷ CONSEJO DE ESTADO, *Dictamen núm. 401/2018, relativo al Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales*.

los secretos empresariales son, junto a las marcas, los bienes inmateriales más empleados por las empresas, por encima incluso de las patentes¹⁸.

Esta relevancia de los secretos empresariales no se limita únicamente al ámbito industrial. Los secretos empresariales adquieren también una gran importancia para las empresas del sector servicios —ámbito comercial—, cuyo peso en la economía es cada vez mayor, hasta alcanzar niveles del 70% del PIB de la UE. En este sector terciario los secretos empresariales se articulan en torno a información comercial estratégica, como la información sobre clientes y proveedores, los planes de negocio, los estudios de mercado, etc.¹⁹ Del mismo modo que sucede con otro tipo de secretos, los titulares de éstos demandan una adecuada protección.

En este sentido, las empresas, especialmente aquellas con altos niveles de inversión en I+D y las pequeñas y medianas (PYMEs), que cuentan con menos medios y recursos para salvaguardar los secretos empresariales, demandan una mayor protección frente a las prácticas desleales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico, los incumplimientos de los requisitos de confidencialidad, etc., que llevan a cabo diferentes actores —trabajadores de la propia empresa, competidores, Estados, “hacktivismo”, crimen organizado transnacional, etc.²⁰—, y cuyo objetivo es la apropiación indebida de los secretos empresariales.

Estas prácticas desleales, que tanto daño causan a los agentes económicos y a la economía en general, están cada vez más presentes en el mundo empresarial, en parte debido al creciente uso de las TIC, a la globalización, a la tendencia a externalizar la producción y a cadenas de suministro más largas²¹.

Es por ello más necesario que nunca el establecimiento de un marco jurídico adecuado de protección de los secretos empresariales, en aras de fomentar la inversión, la innovación y la competitividad de las empresas. Todo ello tendrá un impacto positivo

¹⁸ SUÑOL LUCEA, A., «Los secretos empresariales: concepto y fundamento de su protección», en *Almacén de Derecho*, 2016 [consultado 15 de abril de 2019]. Disponible en: <https://almacendederecho.org/los-secretos-empresariales-concepto-y-fundamento-de-su-proteccion-i/>

¹⁹ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas, p. 3.

²⁰ PASSMAN, P., SUBRAMANIAN, S., PROKOP, G., *Economic impact of Trade Secret Theft: a framework for companies to safeguard trade secrets and mitigate potential threats*, Create.org y PwC, Febrero 2014, p. 10-12.

²¹ Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016: Considerando núm. 4º.

no sólo sobre las empresas poseedoras de secretos empresariales, sino sobre todo el conjunto del mercado y, por ende, de la sociedad.

3.- Fundamento de la protección jurídica del secreto empresarial

Los principios que fundamentan la protección jurídica del secreto empresarial han ido evolucionando con el paso del tiempo. La idea principal es que cada empresa debe participar en el mercado compitiendo en base a sus propios medios y no aprovechándose del esfuerzo ajeno²². En este sentido se expresa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 506/2004, de 26 de noviembre de 2004²³, estableciendo que «la protección jurídica no se basa en la tutela de una hipotética esfera de intimidad empresarial o profesional, sino en la preservación de los resultados del esfuerzo propio y en el avance industrial a través de medios propios y no mediante el aprovechamiento del esfuerzo ajeno». En torno a esta idea principal se articulan dos fundamentos que refuerzan aún más la necesidad de protección del secreto empresarial.

En primer lugar, el mantenimiento de un mínimo de buenas prácticas empresariales —la denominada «ética o moral comercial»—, como medio para asegurar una competición leal en el mercado. Este fundamento puede identificarse con el anteriormente mencionado modelo profesional de regulación de la competencia desleal, es decir, un sistema de solución de conflictos entre competidores en el que los intereses de los consumidores y usuarios se abordan de forma indirecta.

En segundo lugar, incentivar la inversión en investigación y fomentar la innovación. Una deficiente protección de los secretos empresariales desincentiva la innovación, con los consiguientes efectos negativos sobre la competitividad y la creación de riqueza, lo que implica consecuencias negativas tanto para el empresario como para la colectividad. Puede apreciarse que este fundamento se identifica con el modelo social de protección de la competencia desleal, el adoptado por nuestra Ley de Competencia Desleal. Tal y como afirma el Ministerio de Economía y Competitividad, «la investigación científica y técnica, el desarrollo y la innovación constituyen factores indispensables para el crecimiento económico de un país y son la base de su progreso y

²² GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial...*, cit., p. 253-255.

²³ ECLI:ES:APB:2004:14306

bienestar sociales»²⁴. Como la generación de información empresarial acarrea unos determinados costes para la empresa y ésta espera obtener un retorno sobre la inversión realizada, la ausencia de protección legal facilitaría la apropiación indebida del secreto empresarial por parte de terceros, quienes dispondrían de dicha información sin haber incurrido en gasto alguno. Por este motivo, las empresas no encontrarían incentivo alguno para invertir, pues el objetivo de su inversiones en innovación es el obtener una ganancia futura²⁵.

Por otro lado, un marco jurídico adecuado de protección de los secretos empresariales reduce los costes en que debe incurrir su titular en materia de medidas de seguridad, pues disuade a los potenciales infractores de su adquisición indebida. De este modo, se reducen los costes sociales innecesarios, pudiendo concentrarse la mayor parte de los recursos en la inversión en investigación y desarrollo (I+D).

Finalmente, cabe apuntar que si los secretos empresariales son protegidos adecuadamente, su titular podrá confiar esta información a otros sujetos —trabajadores, socios en proyectos conjuntos, colaboradores externos, etc.— sin temor a que sea aprovechada indebidamente, y así explotar todo su potencial.

Estos argumentos —el fomento de la innovación y la puesta en circulación de los secretos— casan mejor con el fundamento de la protección de la propiedad intelectual en sentido estricto, si bien la violación de secretos se configura como un ilícito concurrencial²⁶.

4.- Encuadramiento sistemático

Los secretos empresariales son, como ya se ha dicho, bienes inmateriales. Bajo esta figura se integran los derechos que regulan los objetos de la propiedad intelectual —propiedad industrial y derechos de autor— y otros supuestos ajenos a las materias relacionadas con la propiedad intelectual, como son los secretos empresariales²⁷.

²⁴ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, *Estrategia española de ciencia y tecnología y de innovación 2013-2020*, p. 8.

²⁵ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 80-98.

²⁶ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 102-103.

²⁷ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *El cambio del Derecho patrimonial privado. Discurso leído el dia 22 de mayo de 2017 en su recepción pública como Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, Aranzadi, Cizur Menor, 2017.

El supuesto más típico de bien inmaterial es aquel que otorga a su titular un derecho de exclusiva, es decir, proporciona un monopolio legal, mediante el cual el titular tiene derecho a su uso y derecho a impedir el uso por parte de otros —lo que se denomina *ius prohibendi*—²⁸. Sucede esto, por ejemplo, con las patentes, las marcas y demás figuras de la propiedad industrial.

Sin embargo, con respecto a los secretos empresariales, hay que apuntar que el Ordenamiento Jurídico no proporciona un derecho de exclusiva, sino un derecho de exclusión de carácter limitado, pues «no puede oponerse frente a quienes de forma independiente desarrollan o acceden lícitamente a la información secreta»²⁹. Se ofrece al titular el derecho a que el secreto no sea comunicado o divulgado a personas no autorizadas, o que no sea objeto de espionaje o técnicas de adquisición ilícitas, y en caso de que esto se produzca se posibilita el ejercicio de acciones de competencia desleal³⁰.

A pesar de no contar con un *ius prohibendi*, entre el poseedor legítimo y la información que integra el secreto no sólo existe una relación fáctica, sino también jurídica. Esta protección jurídica se materializa, como se ha dicho, en la declaración de deslealtad del acto de violación del secreto y en la orden de suspensión de la explotación desleal del secreto empresarial o bien de prohibición de divulgación o explotación, si todavía no se ha producido³¹.

Por tanto, expuesto lo anterior, es posible —y lícito, en su caso— que el poseedor legítimo de un secreto empresarial tenga que soportar que un tercero llegue a conocerlo mediante trabajos independientes, como puede ser a través de la ingeniería inversa —*reverse engineering*—³², y que este tercero lo utilice e incluso lo divulgue.

Todo ello determina que existan notables diferencias entre los secretos empresariales y los derechos de propiedad industrial, entre las que hay que destacar las

²⁸ BAHAMONDE DELGADO, R., «El derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea y España», en *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, nº 16, 2012, p. 480-481.

²⁹ MASSAGUER, J., «El incumplimiento de los contratos de licencia de patente y de licencia de secretos empresariales: concurrencia entre acciones contractuales y acciones por infracción», en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 309, 2018.

³⁰ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 28-29.

³¹ MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal...*, cit., p. 391-392.

³² GÓMEZ SEGÁDE, J.A., *El secreto industrial...*, cit., p. 255.

cinco siguientes³³: (a) en el caso de la propiedad industrial se proporciona a su titular un monopolio legal, mientras que el secreto empresarial otorga a su titular un monopolio *de facto*; (b) una vez se adquiere el derecho de propiedad industrial, se produce un conocimiento generalizado del objeto del derecho, mientras que el secreto empresarial mantiene su carácter reservado; (c) cualquier información de la esfera de la empresa con valor económico puede ser objeto de un secreto empresarial, mientras que el objeto de un derecho de propiedad industrial tan sólo son las invenciones; (d) los derechos de propiedad industrial tienen una duración limitada, a diferencia de los secretos empresariales, que perduran mientras se mantienen reservados; y (e) los derechos de propiedad industrial tienen una limitación territorial —principio de territorialidad—, algo de lo que carecen los secretos empresariales.

En conclusión, puede apreciarse que, aunque existan ciertas similitudes con la propiedad intelectual —de hecho, cada derecho de propiedad intelectual comienza con un secreto³⁴—, también son numerosas las diferencias, por lo que el legislador español ha optado por configurar la violación de los secretos empresariales como un acto de competencia desleal, tal y como se establece en la Ley de Competencia Desleal.

³³ VIDAL-QUADRAS, M. y RAMON, O., «El know-how y su protección en España», en Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes (Los Lunes de Patentes), Universidad de Barcelona. Disponible en:

http://www.ub.edu/centredepatents/pdf/doc_dilluns_CP/VidalQuadras_Ramon_%20Know-how_en_ES.pdf

³⁴ GARCÍA VIDAL, Á., «La propuesta de directiva sobre la protección del *know-how*», en *Análisis Farmacéutico GA&P*, Diciembre de 2013.

III.- LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL EN LA LEY 3/1991, DE 10 DE ENERO, DE COMPETENCIA DESLEAL

1.- La violación de secretos como acto desleal: cuestiones previas

La protección jurídica de los secretos empresariales en España se articula en torno a normas jurídico-privadas y normas jurídico-penales, es decir, se trata de un sistema de protección mixto.

Hasta la reciente aprobación de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE)³⁵, la piedra angular del sistema jurídico-privado era la Ley de Competencia Desleal, a través de su art. 13. No obstante, también se producen menciones a esta figura en otras leyes, como sucede en el art. 228.b) del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC)³⁶, que impone a los administradores de una sociedad el deber de guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en él; en el art. 14 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad (LGP)³⁷, que prohíbe a los agentes de publicidad utilizar información o material publicitario que el anunciante haya facilitado; o en el art. 65.4 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET), que exime a la empresa de comunicar al comité las informaciones específicas relacionadas con secretos industriales, financieros o comerciales cuya divulgación pudiera, según criterios objetivos, obstaculizar el funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo u ocasionar graves perjuicios en su estabilidad económica

En el presente epígrafe se va a analizar el régimen de protección de los secretos empresariales vigente en España hasta la reciente entrada en vigor de la Ley de Secretos Empresariales, es decir, el que se articulaba a través de la Ley de Competencia Desleal, y más en concreto, de la redacción original de su art. 13.

³⁵ BOE núm. 45, de 21 de febrero de 2019.

³⁶ BOE núm. 161, de 3 de julio de 2010.

³⁷ BOE núm. 274, de 15 de noviembre de 1988.

2.- Terminología

El secreto empresarial es referido con múltiples denominaciones en la legislación, doctrina y jurisprudencia, no habiendo una terminología unitaria en el Derecho español. Por ejemplo, en la Ley de Competencia Desleal se llegan a utilizar tres denominaciones distintas: «secretos», «secretos industriales» y «secretos empresariales». También es habitual el uso otros términos, como «secretos comerciales» y «*know-how*». El no disponer de una terminología unitaria enturbia el concepto del secreto empresarial y crea inseguridad jurídica.

La doctrina está de acuerdo en el uso del término «secreto empresarial»³⁸, concepto genérico que abarca tanto los secretos industriales —definidos como «toda información relacionada con el ámbito técnico-productivo de la actividad económica»: fórmulas, diseños, especificaciones técnicas, etc.— como los secretos comerciales —es decir, «cualquier información perteneciente al ámbito estrictamente comercial, organizativo y financiero de la empresa», incluyendo planes estratégicos, de marketing, listados de clientes y proveedores, y otros³⁹—. El secreto empresarial se configura como una categoría unitaria que engloba todos los ámbitos de la empresa, sin perjuicio de establecer después las diferencias oportunas entre unos y otros.

La jurisprudencia también ha utilizado este concepto genérico. En este sentido se expresa la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 754/2005, de 21 de octubre de 2005⁴⁰, que, además de equiparar el anglicismo *know-how* con el término secreto empresarial, pone de relieve la evolución del concepto, «que circunscrito primero a los conocimientos secretos de orden industrial, se extendió posteriormente a los de orden comercial, es decir, pasó a identificarse con conocimientos secretos referidos indistintamente al campo industrial o comercial, incluidos los aspectos organizativos de la empresa».

³⁸ GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial...*, cit., p. 46-50.

³⁹ MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal...*, cit., p. 385-386.

⁴⁰ ECLI:ES:TS:2005:6410

3.- Concepto de secreto empresarial

La Ley de Competencia Desleal no establecía qué se consideraba secreto empresarial, sino que se limitaba a determinar, en la redacción original del art. 13 LCD, cuándo se producía la violación de secretos.

Ante dicha carencia, la doctrina viene estudiando este hecho desde hace tiempo. GÓMEZ SEGADE, teniendo en cuenta el Derecho comparado, estableció una noción de secreto empresarial, determinando que abarca «todo conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales o comerciales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto»⁴¹.

Esta noción de secreto empresarial coincide con la definición que posteriormente se estableció en el Acuerdo ADPIC. En concreto, este Acuerdo regula, en el Anexo 1C, Sección 7, art. 39, la denominada «protección de la información no divulgada», en el marco de la protección de la competencia desleal (art. 39.1). El apartado segundo del mencionado precepto establece los requisitos exigibles para que dicha información pueda considerarse no divulgada, es decir, para que constituya un secreto empresarial: (a) ser secreta —en el sentido de que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible para los círculos en los que generalmente se utiliza el tipo de información en cuestión—; (b) tener un valor comercial —precisamente por ser secreta—; y (c) haber sido objeto de medidas razonables para mantenerla en secreto.

Se puede apreciar la gran influencia que tuvieron los Estados Unidos en la redacción de este precepto, puesto que estos tres requisitos son sustancialmente similares a los exigidos tanto en la *Uniform Trade Secrets Act* (1979) como en el Acuerdo Norte-Americano de Libre Comercio (NAFTA)⁴².

Esta definición del ADPIC va a tener gran relevancia en España, precisamente por la ya mencionada ausencia de definición en nuestra legislación. De este modo, los Tribunales se han inspirado en la definición en él recogida para determinar qué información o conocimiento puede ser constitutivo de un secreto empresarial.

Así, se puede destacar la anteriormente mencionada STS núm. 754/2005, que define el concepto de secreto empresarial como el «conocimiento o conjunto de

⁴¹ GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial...*, cit., p. 66.

⁴² SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 70.

conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación». Como notas caracterizadoras, el Tribunal Supremo incluye las siguientes: «(a) el secreto, entendido como difícil accesibilidad —no es generalmente conocido o fácilmente accesible—; (b) valoración de conjunto o global, es decir, no en relación a los elementos aislados, sino articulados; (c) sustancialidad, entendida como utilidad —ventaja competitiva—; (d) identificación apropiada; y (e) valor patrimonial —aunque, en realidad, está ínsito en la utilidad—».

En el mismo sentido, la ya citada SAP de Barcelona núm. 506/2004 considera que se trata de «aquellas informaciones, conocimientos, técnicas, organización o estrategias que no sean conocidos fuera del ámbito del empresario y sobre los que exista una voluntad de mantenerlos ocultos por su valor competitivo».

En definitiva, para que una información o conocimiento pueda configurarse como un secreto empresarial, deben darse cuatro requisitos: (a) su objeto debe ser información empresarial; (b) la información debe tener carácter secreto, es decir, no debe ser de dominio público; (c) la información debe tener valor competitivo; y (d) se deben haber adoptado medidas para salvaguardar su carácter secreto. En el próximo epígrafe se va a proceder al análisis detallado de cada uno de ellos.

4.- Requisitos que debe poseer una información para ser considerada un secreto empresarial

4.1.- Información relativa a la empresa

A pesar de que el art. 39 del ADPIC no especifica la naturaleza de la información protegida, de acuerdo con la redacción original del art. 13 LCD, la información objeto de un secreto empresarial solamente puede ser aquella que está relacionada con los distintos ámbitos de la empresa. Por tanto, cualquier información de la actividad empresarial puede ser susceptible de constituir un secreto empresarial⁴³.

⁴³ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 106-117.

Por este motivo, el secreto no se define tanto por la naturaleza de la información empresarial que constituye su objeto, sino por los restantes requisitos exigidos. En consecuencia, no tiene sentido alguno elaborar un catálogo de informaciones que puedan ser protegidas, precisamente por el carácter expansivo del objeto susceptible de protección como secreto empresarial, pues se trata de una definición abierta que no está afectada por el principio de *numerus clausus*⁴⁴.

Hay que tener en cuenta dos aspectos. El primero, que las habilidades y conocimientos del trabajador —*skill and knowledge*—, en tanto en cuanto son cualidades subjetivas e intrínsecas de un sujeto, no tienen la condición de información y, por tanto, no pueden ser objeto de un secreto empresarial. El segundo, que de cara a proteger el secreto es irrelevante que se recoja o no en un elemento material, pues éste último tan solo tiene un valor accesorio: es simple portador del secreto⁴⁵. El secreto empresarial consta de dos elementos: (a) el elemento inmaterial —o intelectual— y (b) el elemento material —o corpóreo—; sin embargo, el secreto empresarial en sentido estricto es el primero de los elementos —el intangible—, mientras que el elemento corpóreo simplemente es el soporte utilizado para almacenar o incorporar la información secreta⁴⁶. En coherencia con ello, «la mera circunstancia de que se haya logrado acceder a cierta información secreta reteniéndola en la memoria para nada inmuniza la eventual ilicitud de su adquisición o, en su caso, de su ulterior divulgación o explotación»⁴⁷.

4.2.- Carácter secreto

El segundo requisito exigido es que la información empresarial tenga carácter secreto, por lo que se deberá determinar si es o no de dominio público. Tal y como se establece en el art. 39.2 del Acuerdo ADPIC, la información no debe ser generalmente conocida ni debe ser de fácil acceso para terceros interesados. El carácter secreto se trata,

⁴⁴ LISSEN ARBELOA, J.M. y GUILLÉN MONGE, P., «Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales», en *Diario La Ley*, nº 9363, 21 de febrero de 2019.

⁴⁵ GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial...*, cit., p. 137.

⁴⁶ MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal...*, cit., p. 386.

⁴⁷ SUÑOL LUCEA, A., «Los secretos empresariales: concepto y fundamento de su protección», cit.

según la doctrina⁴⁸ y jurisprudencia⁴⁹, del «presupuesto objetivo básico que justifica la protección del secreto empresarial».

Es precisamente la falta de divulgación lo que proporciona al poseedor del secreto una ventaja sobre el resto de competidores. En palabras de GÓMEZ SEGADE, «el secreto tiene valor sólo porque es secreto y conservará su valor sólo en tanto permanezca secreto»⁵⁰.

Hay que destacar que no es preciso que la información sea conocida únicamente por su titular, de modo que otros sujetos, tales como trabajadores, colaboradores, etc., pueden conocerla. En este sentido se expresa la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra núm. 327/2012, de 13 de junio de 2012⁵¹, según la cual «el secreto no exige conocimiento individual de la información porque la circunstancia de que una pluralidad de personas disponga de ella no destruye esta condición cuando se trate de personas vinculadas por su pertenencia a una organización, lo que explica su conocimiento, y sometidas por virtud misma de las relaciones que gobiernan su pertenencia a la organización a un deber de confidencialidad, como puede ser el caso de trabajadores y administradores sociales, o cuando se trate de personas a las que les ha sido revelada la información bajo el deber legal de mantener su carácter confidencial, o una obligación convencional de secreto».

Con respecto a las exigencias de desconocimiento generalizado de la información y no fácil acceso para los terceros interesados, entiende SUÑOL LUCEA que sólo la segunda exigencia es adecuada⁵². Ello porque la primera —el desconocimiento generalizado— comporta dos inconvenientes: su indeterminación y que justifica el carácter secreto de un conocimiento atendiendo a un juicio numérico. Tres son los motivos que confirman esta conclusión⁵³: (a) la información conocida por la mayoría de interesados pero desconocida por alguno de ellos posee un valor para su titular con respecto a ese específico competidor, y la ventaja puede consistir también en el hecho de

⁴⁸ En este sentido, GÓMEZ SEGADE: «Se puede decir que la falta de divulgación del secreto constituye el elemento fundamental y decisivo para la existencia del secreto industrial»; y SUÑOL LUCEA: «El estatus reservado de la información se erige como el núcleo del concepto de secreto empresarial y el elemento esencial que dota de sentido a su protección».

⁴⁹ Entre otras, Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 235/2005, de 18 de mayo de 2005 (ECLI:ES:APB:2005:5159).

⁵⁰ GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial...*, cit., p. 188.

⁵¹ ECLI:ES:APPO:2012:1795

⁵² SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 123-130.

⁵³ SUÑOL LUCEA, A., «Los secretos empresariales: concepto y fundamento de su protección», cit.

que sea ignorada por potenciales competidores; (b) el secreto puede consistir no tanto en sí mismo, sino en el hecho de que los competidores ignoren que esa información está siendo utilizada por un determinado operador o desconozcan la importancia que tiene para las operaciones de éste último; y (c), como ya se ha dicho, no se exige que solamente exista un único titular de la información, por lo que es posible que varios empresarios posean la misma información que, al mantenerse por todos en reserva, permite atribuirle el carácter de secreta.

Por ello, SUÑOL LUCEA propone tener en cuenta solamente el requisito de difícil acceso. Más en concreto, y de acuerdo con la evolución que ha ido tomando la jurisprudencia, considera que es necesario atenuar el hecho de que no sea generalmente conocida y dar mayor relevancia a la facilidad —recursos en términos de coste, tiempo y esfuerzo— con la que pueda ser desarrollada o adquirida a través de medios lícitos⁵⁴. Por ello, si los recursos necesarios para la obtención de una información son elevados, se considerará de difícil acceso y, por ende, secreta.

En contraste, quizá por lo antiguo de su tesis, GÓMEZ SEGADÉ⁵⁵, quien entiende que para que se produzca la divulgación del secreto —y, por tanto, no se dé el carácter secreto— debe atenderse a dos criterios: el número de personas que lo conocen y su calidad de competidores. Para este último autor, en una industria compuesta por cinco competidores, se produce divulgación del secreto si tres de ellos conocen el secreto. También considera, al contrario de la tesis de SUÑOL LUCEA, que puede admitirse la presunción de que, conocida una información por los competidores, no existirá secreto.

4.3.- Valor competitivo de la información

El tercer requisito del art. 39.2 del Acuerdo ADPIC es que la información tenga «valor comercial», entendido éste como valor competitivo actual o potencial. Para que una información pueda constituir un secreto empresarial es necesario que el titular desee mantenerla oculta —tesis subjetiva del secreto— y, además, que exista un interés objetivo o legítimo en mantenerla en secreto —tesis objetiva del secreto—. Este último elemento,

⁵⁴ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 131-136.

⁵⁵ GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *El secreto industrial...*, cit., p. 191-194.

el objetivo, consiste en el interés económico que el secreto comporta para la empresa⁵⁶. De hecho, se ha sostenido que prima el elemento objetivo sobre el subjetivo⁵⁷.

Por el contrario, para SUÑOL LUCEA, el valor competitivo de la información no debe exigirse de forma independiente y aislada del carácter secreto; de hecho, para ella, el carácter secreto es presupuesto de ese valor competitivo, y éste, por tanto, consecuencia del carácter secreto⁵⁸. Se justifica este razonamiento en lo establecido en el art. 39.2 del Acuerdo ADPIC, a cuyo tenor la información debe tener valor comercial precisamente por su carácter secreto. Según esta tesis, el valor de una información deriva de su conocimiento por el titular y del desconocimiento por los interesados en ella⁵⁹.

Del mismo modo, MASSAGUER entiende que el valor patrimonial no debe ser tenido en cuenta en términos objetivos o abstractos, sino subjetivos o particulares, es decir, en relación a la utilidad y valor que el titular otorga a la información en cuestión⁶⁰.

En la misma línea se encuentra GALÁN CORONA, para quien la ventaja depende únicamente del carácter secreto, por lo que, a efectos conceptuales, no es necesario llevar a cabo estudios para acreditar la concreta ventaja competitiva. De hecho, puede darse el caso de que no otorgue ninguna ventaja, pero que su titular pretenda mantener este hecho precisamente en secreto⁶¹.

En esta línea también se expresa la Sentencia del Juzgado Mercantil 7 de Barcelona núm. 4087/2014, considerando que, «de acuerdo con la mejor doctrina, no debe tomarse en un sentido objetivo o económico, sino subjetivo, valor comercial para el titular de la información, centrado en que sea una información secreta y que no sea de fácil acceso». Para la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante núm. 297/2013, de 5 de julio de 2013⁶², el hecho de «mantener bajo secreto esa información le da una ventaja a la actora respecto de sus competidores».

Si es cierta esta tesis, varias son las consecuencias⁶³: (a) resulta improcedente, desde el punto de vista conceptual, calcular el valor de la información constitutiva de un

⁵⁶ GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial...*, cit., p. 238.

⁵⁷ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 140-153.

⁵⁸ SUÑOL LUCEA, A., «Los secretos empresariales: concepto y fundamento de su protección», cit.

⁵⁹ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 144.

⁶⁰ MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal...*, cit., p. 387.

⁶¹ GALÁN CORONA, E., «Artículo 13. Violación de secretos», cit., p. 358-359.

⁶² ECLI:ES:APA:2013:2770

⁶³ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 147-150.

secreto empresarial; (b) los recursos, en términos de coste o esfuerzo, invertidos en la consecución de la información son irrelevantes para determinar si constituye o no un secreto; (c) que tenga un período de vida útil reducido no impide que pueda ser un secreto empresarial, siendo lo relevante el hecho de que, durante el período de vigencia, resulte de difícil acceso para los terceros interesados; y (d) no es preciso que el titular utilice efectivamente la información.

Finalmente, por pura lógica, cabe apuntar que el hecho de no entrar a cuantificar el valor de una determinada información no implica que deban ampararse bajo la protección del secreto empresarial aquellas informaciones triviales o irrelevantes.

4.4.- Establecimiento de medidas para mantener la condición de secreta de la información

Como se ha apuntado en líneas superiores, es necesario, en último lugar, que el titular manifieste su voluntad de mantener el carácter secreto —elemento subjetivo—, para lo cual se deben haber adoptado medidas razonables, atendiendo al contexto concreto, para conservarlo en secreto. Además, es el titular del secreto el que debe acreditar la adopción de medidas para la protección del mismo, lo que es denominado como el principio de responsabilidad proactiva⁶⁴.

SUÑOL LUCEA⁶⁵ distingue entre: (a) medidas de protección jurídicas, como pactos de confidencialidad, pactos o prohibiciones de no competencia, pactos de permanencia, acuerdos de no solicitar clientes, etc.; y (b) medidas técnicas, entre las que destacan clasificar la información como secreta, restringir el acceso a los lugares donde se almacena la información, establecimiento de códigos de acceso, instalación de cortafuegos, etc.

Cabe apuntar que, por su extrema dificultad, ni la doctrina ni la jurisprudencia se han puesto de acuerdo en determinar cuántas medidas se deben adoptar para obtener la calificación de «razonables» ni tampoco en averiguar de qué tipo o naturaleza han de ser esas medidas concretas. Para ello, habrá que estar al caso concreto y a criterios tales como

⁶⁴ LISSEN ARBELOA, J.M. y GUILLÉN, P., «Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales», en *Diario La Ley*, nº 9363, 21 de febrero de 2019.

⁶⁵ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 159-167.

el análisis del coste-beneficio o que las medidas sean suficientemente rigurosas como para forzar a los terceros interesados a utilizar medios ilegales para obtenerla⁶⁶.

Por ello, es importante distinguir las dos esferas de protección del secreto: por un lado, la esfera interna, es decir, la que protege la información que ha sido voluntariamente comunicada por el titular o que ha sido conocida con la debida autorización; y por otro lado, la esfera externa, esto es, la protección frente a ataques de terceros. Esta distinción es muy relevante, pues en función de una u otra esfera serán exigibles unas determinadas medidas de protección u otras y, lo que es más importante, el grado de razonabilidad será diferente en una y otra esfera. En concreto, en la esfera interna el estándar de protección deberá ser más riguroso, pues la información está bajo total dominio del titular, mientras que en la esfera externa el estándar de protección deberá ser más laxo. De hecho, con respecto a la esfera externa, la atención deberá focalizarse no tanto en las medidas adoptadas como en la advertencia a los terceros interesados en la información de que esa información tiene carácter secreto⁶⁷.

Por tanto, expuesto todo lo anterior y dejando de lado la tesis objetiva del secreto, la protección jurídica del secreto empresarial se activará cuando la información sea secreta y su titular haya adoptado las medidas oportunas para mantener dicha información en secreto.

5.- Conducta típica

5.1.- Cuestiones previas

La redacción original del art. 13 LCD, como ya se ha dicho, tipificaba la violación de secretos empresariales como un acto de competencia desleal.

Hay que especificar que el ámbito objetivo de la Ley, establecido en el art. 2 LCD, se refiere a actos que se realicen en el mercado y con fines concurrenceales, lo que excluye actos que se realicen en el ámbito puramente privado. La peculiaridad de la violación de secretos es que, tal y como se establecía en el art. 13.3 LCD, no se exigía el cumplimiento de este requisito del art. 2 LCD, es decir, que los actos fueran realizados en el mercado y con fines concurrenceales.

⁶⁶ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 168-169.

⁶⁷ SUÑOL LUCEA, A., «Los secretos empresariales: concepto y fundamento de su protección», cit.

Se trataba de una ampliación del ámbito objetivo de la Ley de Competencia Desleal —en definitiva, se otorgaba a los secretos empresariales una tutela con un alcance mayor de la requerida por los fines propios de la legislación contra la competencia desleal⁶⁸—, con el objetivo de configurar el art. 13 LCD como la norma general para enjuiciar los actos de violación de secretos⁶⁹. El fundamento de esta ampliación de la tutela es que la pérdida del secreto suponía un gran perjuicio para el titular y para la innovación, por lo que se hacía necesario ampliar el ámbito objetivo de la Ley de Competencia Desleal, eliminando el requisito del art. 2 LCD.

El tenor literal de la redacción original del art. 13 LCD era el que sigue:

«Artículo 13. Violación de secretos.

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 artículo 14.
2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo.
3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto.»

Por tanto, la acción típica de la redacción original del art. 13 LCD comprendía la divulgación, explotación o adquisición de secretos empresariales. No obstante, estas conductas no eran ilícitas *per se*, sino solamente en la medida que se daban otras circunstancias de deslealtad, una de carácter general —el elemento subjetivo establecido en el art. 13.3 LCD, es decir, el ánimo de obtener un provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto— y otras específicas para cada una de ellas⁷⁰.

En primer lugar, la divulgación y explotación se consideraban desleales si se había tenido conocimiento del mismo de manera legítima, pero con deber de reserva y se efectuaban sin autorización del titular, o de manera ilegítima a consecuencia de alguna de las conductas incluidas en el art. 14 LCD o mediante espionaje o un procedimiento

⁶⁸ GALÁN CORONA, E., «Artículo 13. Violación de secretos», *cit.*, p. 377.

⁶⁹ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, *cit.*, p. 428-429.

⁷⁰ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, *cit.*, p. 285.

análogo (art. 13.1 LCD). Como se puede apreciar, difieren en cuanto al elemento objetivo de la conducta desleal —divulgación y explotación—, pero coinciden en cuanto al elemento subjetivo —acceso legítimo, pero con deber de reserva, o acceso ilegítimo—⁷¹. Había casos en los que solamente se producía divulgación del secreto —por ejemplo, por despecho—, supuestos en los que sólo había explotación —cuando el que haya accedido al secreto explote para sí— y situaciones en las que se daban ambas conductas⁷².

En segundo lugar, con respecto a la adquisición, se condicionaba a que fuera a través del espionaje o de un procedimiento análogo (art. 13.2 LCD)⁷³.

Por tanto, se consideraba desleal: (a) la divulgación y la explotación de secretos empresariales a los que se haya accedido ilegítimamente o legítimamente pero pese sobre el sujeto un deber de reserva; y (b) la adquisición de secretos empresariales por medio de espionaje o procedimiento análogo. Se va a proceder al análisis detallado de cada una de las conductas.

5.2.- Divulgación de secretos empresariales (art. 13.1 LCD)

El art. 13 LCD prohibía también la comunicación del secreto empresarial. En este sentido, toda comunicación del secreto empresarial a un tercero era un acto de divulgación a efectos del art. 13.1 LCD, siendo irrelevante el número de personas a las que fuera revelado el secreto, el medio por el que se realizase —de carácter personal o masivo— y la forma —oral, escrita, a través de su utilización, etc.—⁷⁴. Por este motivo, más que de divulgación había que hablar de comunicación. Esta comunicación implicaba que el receptor tenía que estar en condiciones de utilizar el secreto, siendo suficiente que éste fuera capaz de comunicarlo a otro para que se produjese la divulgación⁷⁵.

5.3.- Explotación de secretos empresariales (art. 13.1 LCD)

Toda utilización del secreto empresarial de forma apta para aprovecharlo en interés propio o de un tercero constituía un acto de explotación en el sentido del art. 13.1

⁷¹ GALÁN CORONA, E., «Artículo 13. Violación de secretos», *cit.*, p. 362-363.

⁷² SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, *cit.*, p. 289.

⁷³ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, *cit.*, p. 51-52.

⁷⁴ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, *cit.*, p. 285-287.

⁷⁵ GALÁN CORONA, E., «Artículo 13. Violación de secretos», *cit.*, p. 363-365.

LCD⁷⁶. Por tanto, el sentido del término explotación residía en el aprovechamiento u obtención de alguna ventaja del secreto, en interés propio o ajeno.

La explotación del secreto empresarial no exigía que se produjera una efectiva comercialización de los productos o servicios que hubieran sido fabricados o prestados con el empleo del secreto o, en términos generales, que su utilización reportara la obtención de alguna ventaja al sujeto que lo usaba o produjera un efectivo perjuicio a su titular⁷⁷.

5.4.- Adquisición de secretos empresariales (art. 13.2 LCD)

En el apartado 2 del art. 13 LCD tipificaba como acto desleal la adquisición de secretos empresariales por medio de espionaje o procedimiento análogo. Consistía en la obtención de la información secreta objeto del secreto, ya sea tomando conocimiento directo de ella —sin necesidad de disponer del soporte donde se encuentra almacenada—, apropiándose de los soportes materiales que la contienen, reproduciendo o copiando dichos soportes o mediante la captación de la información a través de cualquier medio⁷⁸. En consecuencia, incurrián en la adquisición de secretos empresariales tanto quienes realizaban la conducta constitutiva de espionaje como quienes adquirían el secreto promoviendo la realización del acto constitutivo de espionaje⁷⁹.

Cabe destacar que la adquisición se limitaba a dos supuestos particulares: (a) a su obtención mediante espionaje y (b) a su obtención a través de un procedimiento análogo al espionaje. Hay que aclarar, por tanto, qué se entendía por espionaje. En el contexto del art. 13 LCD, el espionaje suponía «de un lado, un comportamiento deliberado y activo dirigido a obtener el conocimiento de un secreto empresarial, lo que excluye la obtención accidental o por error del mismo y, de otro, la utilización de medios reprobables —medios o técnicas que per se constituyen un ilícito o, atendiendo a la teleología de la norma, la utilización para su obtención de medios distintos de su desarrollo independiente o del empleo de técnicas de, en principio, lícito empleo, como es el caso de la ingeniería inversa»⁸⁰. En opinión de SUÑOL LUCEA, hubiera sido mucho mejor haber configurado

⁷⁶ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 287-289.

⁷⁷ MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal...*, cit., p. 394.

⁷⁸ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 298.

⁷⁹ GALÁN CORONA, E., «Artículo 13. Violación de secretos», cit., p. 366-367.

⁸⁰ GALÁN CORONA, E., «Artículo 13. Violación de secretos», cit., p. 374.

la adquisición de secretos empresariales como todo acceso ilegítimo o indebido al secreto, sin limitarlo al espionaje o al procedimiento análogo⁸¹.

6.- Acciones frente a los actos de competencia desleal (art. 32 LCD)

Las acciones frente a los actos de competencia desleal previstas en el art. 32 LCD eran las que podían ejercitarse frente a una violación de secretos empresariales, en tanto en cuanto el régimen de protección de éstos se articulaba a través de la Ley de Competencia Desleal.

El art. 32.1 LCD establece las acciones que pueden entablarse contra los actos de competencia desleal —y por tanto, frente a la violación de secretos anteriormente regulada en el art. 13 LCD—, entre las que se encuentran las siguientes: (a) acción declarativa de deslealtad, (b) acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura, (c) acción de remoción, (d) acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, (e) acción de resarcimiento de los daños y perjuicios, y (f) acción de enriquecimiento injusto. También se prevé, en el art. 32.2 LCD, la publicación de la sentencia a costa del demandado, si el tribunal así lo estima procedente.

⁸¹ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 299-300.

IV.- LA DIRECTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO Y DEL CONSEJO, DE 8 DE JUNIO DE 2016

En el año 2010, la UE aprobó la «Estrategia Europa 2020»⁸², entre cuyas metas se encuentra alcanzar un crecimiento inteligente a través del desarrollo de los conocimientos y la innovación. Uno de sus cinco objetivos es el incremento en gasto en I+D, hasta alcanzar el 3% del PIB de la UE, de modo que se equipare con los niveles asumidos en otros países como Japón o Estados Unidos. Uno de los medios para alcanzar dicho objetivo es garantizar una adecuada protección de los secretos empresariales.

Por otro lado, los distintos Estados miembros de la UE contaban con una heterogénea protección jurídica de los secretos empresariales, es decir, no existía un nivel de protección equivalente en toda la UE. Hasta el momento de la aprobación de la Directiva, menos de la mitad de los Estados miembros de la UE contaban con instrumentos jurídicos específicos en esta materia (República Checa, Italia, Suecia, Polonia), articulando el resto de Estados la protección a través de la legislación sobre competencia desleal (Bélgica), normas sobre responsabilidad civil (Alemania) o con la simple remisión a normas del Derecho común (Grecia, Irlanda, Luxemburgo o Reino Unido)⁸³. Era necesaria, por tanto, una aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, de modo que se asegurara un nivel de «tutela judicial civil suficiente y coherente en todo el mercado interior para los supuestos de obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales»⁸⁴.

Por este motivo, con objeto de promover la innovación y ofrecer una regulación homogénea en todos sus Estados miembros, la Comisión Europea elaboró una propuesta, a finales del año 2013, relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas⁸⁵.

⁸² COMISIÓN EUROPEA, *Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador*.

⁸³ CONSEJO DE ESTADO, *Dictamen núm. 401/2018, relativo al Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales*, p. 30

⁸⁴ Considerando núm. 10º de la Directiva 2016/943 del Parlamento y del Consejo, de 8 de junio de 2016.

⁸⁵ Propuesta de Directiva relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas. COD 2013/0402.

La propuesta de la Comisión se basó en el art. 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)⁸⁶, que atribuye a la UE la competencia para adoptar normas relativas a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros cuando ello sea necesario para el buen funcionamiento del mercado interior —como se decía en la propuesta, esta fragmentación obstaculizaba el emprendimiento de actividades de I+D transfronterizas y la circulación de conocimientos innovadores y debilitaba el efecto disuasorio global de la normativa aplicable, limitando el buen funcionamiento del mercado interior, con las consiguientes consecuencia negativas—, y la misma se trató conforme al procedimiento ordinario.

En el año 2016, finalmente se aprobó la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas⁸⁷. Aunque los denomine «secretos comerciales» —posiblemente por la traducción directa del término anglosajón *trade secrets*—, el ámbito de aplicación de la Directiva incluye también los secretos industriales, abarcando, en definitiva, el concepto genérico de secretos empresariales.

Toda Directiva, de acuerdo con el art. 288 TFUE, obliga al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que debe conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. Por ello, la Directiva, al contrario del Reglamento, no se aplica directamente en los Estados miembros de la UE, sino que requiere de transposición al Derecho nacional de cada país. En consecuencia, en toda Directiva se establece un plazo de transposición de la misma a los Ordenamientos Jurídicos de los Estados miembros. En concreto, el art. 19 de la Directiva (UE) 2016/943 establecía un plazo de transposición de dos años desde la aprobación de la misma, finalizando dicho plazo el día 9 de junio de 2018.

⁸⁶ Diario Oficial de la Unión Europea, C 326, de 26 de octubre de 2012, p. 47-390.

⁸⁷ Diario Oficial de la Unión Europea, L 157, de 15 de junio de 2016, p. 1-18.

V.- LA LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES

1.- Preliminar

Consecuencia de la aprobación de la Directiva (UE) 2016/943 fue la necesaria transposición de ésta al Ordenamiento Jurídico español, hecho que se ha producido a través de una ley específica, la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE).

Como se dice en el Preámbulo de la Ley, el objetivo de la misma es mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos empresariales contra la apropiación indebida de los mismos, completando la regulación de la Ley de Competencia Desleal, y en concreto su art. 13, desde una perspectiva sustantiva y, especialmente, procesal.

Para ciertos sectores de la doctrina, la regulación de la Ley de Competencia Desleal en relación a los secretos empresariales adolecía de ciertas carencias, como las medidas y normas procesales de defensa de los secretos empresariales, la determinación de la naturaleza de la información susceptible de ser protegida y la diferenciación entre secreto empresarial y los conocimientos y habilidades pertenecientes al trabajador.⁸⁸

La Ley de Secretos Empresariales supone una modificación en el sistema de protección jurídico-civil de los secretos empresariales, de modo que, aunque la violación de secretos empresariales se sigue configurando como un acto desleal, no se debe acudir a la legislación sobre competencia desleal (LCD), sino a la novedosa legislación específica de los secretos empresariales (LSE), tal y como se establece en la Disposición final segunda de la LSE que modifica el art. 13 LCD, quedando redactado como sigue:

«Artículo 13. Violación de secretos.

Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales».

En este apartado, se procede a realizar un análisis de la nueva regulación sobre secretos empresariales, prestando especial atención a sus novedades, tanto desde el plano sustantivo como desde el plano procesal.

⁸⁸ MASSAGUER, J., «El Anteproyecto de Ley sobre Protección de Secretos Empresariales», en *Legal Today*, 2018 [consultado 10 abril 2019]. Disponible en: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/prop_industrial/el-anteproyecto-de-ley-sobre-proteccion-de-secretos-empresariales

2.- Contenido de la nueva regulación

2.1.- Aspectos sustantivos

Las novedades sustantivas más destacadas de la Ley de Secretos Empresariales son la determinación del objeto de la protección y de las conductas lícitas e ilícitas y las acciones civiles de defensa de los secretos empresariales⁸⁹. A continuación se va a proceder al análisis de cada una de ellas.

A).- Objeto de la protección

El Capítulo I se encarga del objeto de la ley —la protección de los secretos empresariales—, incorporando la definición de la Directiva (UE) 2016/943, que a su vez se ha inspirado en el Acuerdo ADPIC (art. 39.2), de modo que define el secreto empresarial en su art. 1.1 como «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».

Como se ha dicho anteriormente, la Ley de Competencia Desleal no recogía una definición del concepto secreto empresarial, por lo que se trata de una novedad; sin embargo, ésta es relativa, pues la jurisprudencia venía inspirándose en el art. 39 del Acuerdo ADPIC, como ha quedado acreditado en las sentencias analizadas.

Por otro lado, en cuanto a la distinción entre secretos empresariales y conocimientos, habilidades y capacidades (*skill and knowledge*) de los trabajadores, que forman parte del acervo personal del trabajador, se establece que la movilidad de los trabajadores no puede verse afectada por el régimen de protección de los secretos empresariales. En particular, esta protección no puede servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de trabajadores de experiencia y competencias adquiridas honestamente o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial

⁸⁹ URÍA-MENÉNDEZ Abogados, «Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales», Febrero de 2019.

(art. 1.3 LSE). Lógicamente, la información que no reúna los requisitos del secreto empresarial, incluido el *skill and knowledge* del trabajador, no constituyen secretos empresariales, por lo que nunca podrán alegarse en contra de la movilidad del trabajador.

B).- Conductas ilícitas y conductas lícitas

Las conductas ilícitas son las establecidas en los apartados 1, 2 y 4 del art. 3 LSE: (a) la obtención del secreto —es decir, la apropiación con la ausencia del consentimiento del titular—; (b) su utilización —previa obtención ilícita o quiebra de las condiciones en que el titular consintió su uso—; (c) su revelación —previa obtención ilícita o vulneración de un pacto u obligación de confidencialidad—; y (d) la producción y explotación comercial de las mercancías infractoras.

Como novedad, la Ley de Secretos Empresariales ha suprimido la exigencia que establecía la redacción original del art. 13.3 LCD de que las conductas relevantes se realizaran con el ánimo de obtener un provecho, propio o tercero, o de ocasionar un perjuicio.

Otra novedad que aporta la Ley de Secretos Empresariales es que la ilicitud del acto se extiende a quien obtenga el secreto sabiendo —o debiendo haberlo sabido— que obtenía el mismo de una persona que lo revelaba o utilizaba ilícitamente (art. 3.3 LSE) y, con respecto a la producción y explotación comercial, a quien realice esos actos conociendo —o debiendo conocer— que incorporan el secreto empresarial de forma ilícita (art. 3.4 LSE).

Con respecto a las conductas lícitas, en el art. 2 LSE se incluyen determinadas conductas —obtención, utilización o revelación— que, teniendo en cuenta intereses dignos de mayor tutela, son lícitas o quedan a salvo de las acciones de defensa de los secretos empresariales. Se incluyen en este grupo, por ejemplo, la ingeniería inversa —*reverse engineering*— o la denuncia de conductas ilícitas ante las autoridades —la figura anglosajona denominada *whistleblower*—.

C).- Acciones civiles de defensa de los secretos empresariales

Estas acciones se incluyen en los arts. 8 y 9 LSE, destacando las siguientes: (a) declaración de violación, (b) cesación o prohibición de los actos de violación, (c) prohibición de fabricar o comercializar mercancías infractoras, (d) aprehensión de las

mercancías infractoras, (e) remoción, (f) atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, (g) indemnización de daños y perjuicios, y (h) publicación o difusión de la sentencia.

El art. 32.1 LCD, como ya se ha mencionado con anterioridad, establece las acciones que pueden entablarse contra los actos de competencia desleal, entre las que se encuentran las siguientes: (a) acción declarativa de deslealtad, (b) acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura, (c) acción de remoción, (d) acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas, (e) acción de resarcimiento de los daños y perjuicios, y (f) acción de enriquecimiento injusto. También se prevé, en el art. 32.2 LCD, la publicación de la sentencia.

Vemos, pues, que las principales novedades de la Ley de Secretos Empresariales en cuanto a las posibles acciones ante una violación de secretos son las siguientes: (1) la prohibición de fabricar o comercializar mercancías infractoras; (2) la aprehensión de las mercancías infractoras; y (3) la atribución en propiedad de las mercancías infractoras.

Por otro lado, en el art. 10 LSE se establecen los criterios para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, entre los que se encuentran factores económicos, incluido el lucro cesante que haya sufrido el titular del secreto y el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor, y factores que no son del orden económico, como el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas. Destaca la remisión que hace el art. 10.2 LSE a la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (LP)⁹⁰, en concreto a su art. 73, para el cálculo y liquidación de la indemnización de daños y perjuicios. Este hecho pone de manifiesto la profunda conexión del secreto empresarial con otros bienes inmateriales como las patentes.

Finalmente, con respecto al plazo de prescripción para la ejecución de acciones de defensa de los secretos empresariales, el art. 11 LSE establece el plazo de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial —se amplia el plazo de la Ley de Competencia Desleal, que era de un año desde que el legitimado tuviera conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal o de tres años desde el momento de finalización de la

⁹⁰ BOE núm. 177, de 25 de julio de 2015.

conducta desleal—. Contrastá este plazo con el del régimen de patentes, que es de cinco años, según indica el art. 78 LP.

Se puede apreciar, por tanto, la dualidad que ofrece la Ley de Secretos Empresariales: por un lado, se configura la violación de secretos empresariales como un acto de competencia desleal y, por otro lado, se producen sendas remisiones a la legislación de propiedad industrial —en concreto, legislación de patentes—, especialmente en cuestiones procesales, como ahora se verá.

2.2.- Aspectos procesales

Las novedades procesales más relevantes de la Ley de Secretos Empresariales son el establecimiento de unas determinadas reglas para preservar la confidencialidad de la información en el proceso, la ampliación de las medidas para preparar el proceso y unas determinadas normas especiales sobre medidas cautelares⁹¹. Se procede al examen de ellas.

A).- Reglas para preservar la confidencialidad de la información en el proceso

Se establecen, en el art. 15 LSE, las reglas relativas a la protección de la información que pueda constituir secreto empresarial en el marco de un proceso judicial —e incluso tras la conclusión de éste—, de cara a evitar su divulgación. En concreto, en virtud del art. 15.1 LSE, todo aquel que tenga acceso a documentación en el marco del proceso judicial tiene la prohibición de utilizar y/o revelar la información que haya sido declarada confidencial.

Entre las medidas a adoptar por el Juez de cara a proteger la información destacan las siguientes, recogidas en el art. 15.3 LSE: (a) restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier soporte que contenga información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial; (b) restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en ellas pueda revelarse información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial, así como el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas vistas; y (c) poner a disposición de terceros ajenos al proceso una versión no

⁹¹ URÍA-MENÉNDEZ Abogados, «Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales», Febrero de 2019.

confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial.

B).- Ampliación de medidas para preparar el proceso

Los arts. 17-19 LSE regulan las diligencias para la preparación del ejercicio de acciones de defensa de los secretos empresariales. El art. 17 LSE se encarga de las diligencias de comprobación de hechos, el art. 18 LSE del acceso a fuentes de prueba y el art. 19 de las medidas de aseguramiento de la prueba.

Se vuelve a producir, en este caso en el art. 17 LSE, una remisión a la legislación de patentes, en concreto al Capítulo II del Título XII (arts. 123-126) de la Ley de Patentes, en relación a las diligencias de comprobación de hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar la correspondiente demanda. En este sentido, estas normas regulan la petición de las diligencias (art. 123 LP), la práctica de las mismas (art. 124 LP) y el sistema de compensación de la parte afectada por la práctica de éstas (art. 126 LP).

Esta ampliación de medidas afecta al acceso a las fuentes de prueba (art. 18 LSE), que pueden solicitarse por los cauces previstos en los arts. 283 bis a) a 283 bis h) y 283 bis k) de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC)⁹², y a las medidas de aseguramiento de la prueba (art. 19 LSE), de acuerdo con el art. 297.2 LEC.

C).- Normas especiales sobre medidas cautelares

Los arts. 20-25 LSE regulan las medidas cautelares, estableciendo ciertas normas especiales que se completan con una remisión a la Ley de Patentes (Capítulo III del Título XII) y a la Ley de Enjuiciamiento Civil (Título VI del Libro III), de cara a ponderar las circunstancias relevantes para asegurar su proporcionalidad.

En concreto, el art. 21 LSE reconoce las siguientes medidas cautelares: (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

⁹² BOE núm. 7, de 8 de enero de 2000.

y depósito de mercancías infractoras; y (d) el embargo preventivo de bienes, para el aseguramiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.

Los arts. 23 y 25 LSE regulan la posible exigencia de caución al demandado y al demandante. Con respecto al primero de ellos —demandado—, puede solicitar la sustitución de las medidas cautelares por la prestación de caución suficiente, no admitiéndose en ningún caso esta sustitución cuando las medidas estén dirigidas a evitar la revelación de los secretos empresariales (art. 23 LSE). Con respecto al segundo de ellos —demandante—, debe prestar caución de manera suficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar al patrimonio del demandado (art. 25.1 LSE).

2.3.- Los secretos empresariales como objeto de derecho de propiedad

Como novedad en nuestro Ordenamiento Jurídico, y sin mención alguna en la Directiva (UE) 2016/943, se incluye en el Capítulo III (arts. 4-7 LSE) una regulación del secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad. Se trata, por tanto, de una aportación del legislador español.

Mediante esta consideración como objeto de derecho de propiedad, se atribuye al titular del secreto empresarial un derecho subjetivo de naturaleza patrimonial, siendo posible su transmisibilidad a través de licencia o cesión, como así se establece en el art. 4 LSE.

El art. 5 LSE admite la cotitularidad del secreto empresarial, facultando a cada cotitular por sí solo a realizar las siguientes acciones: (a) explotar el secreto empresarial previa notificación a los demás cotitulares; (b) realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial como tal; y (c) ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto empresarial, debiendo comunicárselo al resto de comuneros.

Con respecto a la licencia, el art. 13.1 LSE otorga legitimación activa para el ejercicio de las acciones de defensa, además del titular del secreto empresarial, a los licenciatarios —en exclusiva o no—, si el titular les ha habilitado para ello. Se trata, por tanto, de un régimen distinto al de patentes, ya que el art. 117.2 LP permite al titular de una licencia exclusiva ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la ley se reconocen al titular de la patente.

2.4.- Críticas a la Ley de Secretos Empresariales

Realizando una valoración de la ley en su conjunto, MASSAGUER considera que el nuevo régimen de protección de los secretos empresariales, a través de la Ley de Secretos Empresariales, dota al Ordenamiento Jurídico español de una regulación más completa en términos sustantivos y más eficiente y ágil desde el punto de vista procesal⁹³.

La primera de las críticas que se van a exponer no se trata de un juicio sobre la Ley en sí misma, sino sobre la forma en que se ha transpuesto la Directiva (UE) 2016/943 al Ordenamiento Jurídico español. Para SUÑOL LUCEA solamente habría tenido sentido transponer la Directiva mediante una ley especial —como así se ha hecho— si se otorgara al secreto empresarial la condición de modalidad de propiedad intelectual en sentido amplio, como ya hace el art. 1.2 del Acuerdo ADPIC⁹⁴. No importa que el titular del secreto empresarial no tenga un derecho de exclusiva, al contrario de lo que sucede con otras figuras de la propiedad intelectual, como las patentes. Para llegar a la conclusión de que el legislador nacional no considera los secretos empresariales propiedad intelectual, se basa en lo establecido en el Preámbulo de la LSE, en su apartado I, donde se contrapone una y otra figura: «las organizaciones valoran sus secretos empresariales tanto como los derechos de propiedad industrial e intelectual». SUÑOL LUCEA considera que se produce cierto solapamiento normativo, pues la Disposición final primera de la LSE, que modifica el art. 13 LCD, parece que configura la violación de un secreto empresarial como un ilícito tanto bajo la Ley de Competencia Desleal como de la Ley de Secretos Empresariales.

GARCÍA VIDAL, poniendo de manifiesto el fenómeno de descodificación de la legislación mercantil producida desde el siglo XX, entiende que hubiera sido mejor haber incorporado la Directiva a través de una modificación de la LCD y la LEC⁹⁵. De igual

⁹³ MASSAGUER, J., «El Anteproyecto de Ley sobre Protección de Secretos Empresariales», *cit.*

⁹⁴ SUÑOL LUCEA, A., «La futura Ley de Secretos Empresariales: aspectos sustantivos», en *Almacén de Derecho*, 2018 [consultado 3 abril 2019]. Disponible en: <https://almacenedederecho.org/la-futura-ley-secretos-empresariales-aspectos-sustantivos/>

⁹⁵ GARCÍA VIDAL, Á., «La propuesta de directiva sobre la protección del *know-how*», en *Análisis Farmacéutico GA&P*, Diciembre de 2013.

manera opinaba el Consejo General del Poder Judicial⁹⁶, mientras que el Consejo de Estado⁹⁷ se inclinaba por una ley especial.

Otra crítica de SUÑOL LUCEA es que no parecía necesario trasponer el art. 2 de la Directiva, ya que éste, como se ha dicho, recoge la definición del art. 39.2 del Acuerdo ADPIC, precepto que es de aplicación en nuestro país, como así se ha visto en la jurisprudencia expuesta previamente.

Por otro lado, con respecto a la competencia de los Juzgados de lo Mercantil para conocer de las acciones civiles en materia de violación de secretos empresariales, se ha puesto de manifiesto la conveniencia de designar un número más reducido de Juzgados competentes, de modo que estuvieran más especializados en la materia, al igual que sucede en materia de patentes, diseños industriales y marcas⁹⁸. Por ejemplo, en materia de patentes, el art. 118.2 LP establece que es competente el Juez de lo Mercantil de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de aquellas Comunidades Autónomas en las que el Consejo General del Poder Judicial haya acordado atribuir en exclusiva el conocimiento de los asuntos de patentes.

Finalmente, aunque no se trata de una crítica propiamente dicha a la LSE, desde URÍA-MENÉNDEZ Abogados⁹⁹ se entiende que las soluciones que otorguen los tribunales difícilmente preservarán la integridad y el valor del secreto empresarial, ya que, por regla general, las acciones judiciales se ejercitan una vez se ha producido la violación del secreto empresarial. Por ello, recomiendan centrar la atención en la adopción de medidas preventivas de protección de los secretos empresariales, las cuales, por otra parte, son condición necesaria para que la información merezca la condición de secreto empresarial.

⁹⁶ CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, *Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales*, p. 15-17.

⁹⁷ CONSEJO DE ESTADO, *Dictamen núm. 401/2018, relativo al Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales*, p. 37-38.

⁹⁸ LISSEN ARBELOA, J.M. y GUILLÉN MONGE, P., «Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales», en *Diario La Ley*, nº 9363, 21 de febrero de 2019.

⁹⁹ URÍA-MENÉNDEZ Abogados, «Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales», Febrero de 2019.

VI.- EL CASO ESPECÍFICO DE LOS LISTADOS DE CLIENTELA

1.- Cuestiones previas

Una cuestión que ha causado controversia durante la vigencia del art. 13 LCD en su redacción original ha sido la posible consideración de la información relativa a la clientela como un secreto empresarial. Ha habido sendos pronunciamientos judiciales a favor de este argumento y en contra de él.

En términos generales, coexisten tres grandes líneas jurisprudenciales¹⁰⁰. La primera, minoritaria, que se opone a la posibilidad de que la información sobre clientes constituya un secreto empresarial; la segunda, mayoritaria, que estima que estas informaciones forman parte de las habilidades y capacidades —*skill and knowledge*— de los trabajadores, que accedieron a ellas en el ejercicio de su trabajo —lícitamente—, y que, por tanto, pueden ser libremente utilizadas por ellos en una relación laboral posterior; y la tercera, que sostiene que esta clase de información puede ser constitutiva de un secreto empresarial si se dan los requisitos establecidos. Se va a proceder al examen de cada una de ellas.

2.- Las tres grandes tesis jurisprudenciales en torno a la consideración o no de los listados de clientela como secreto empresarial

2.1.- Primera tesis: los listados de clientela no constituyen un secreto empresarial

La primera tesis niega tajantemente la posibilidad de que las informaciones relativas a clientes puedan constituir un secreto empresarial, es decir, realiza un juicio de exclusión apriorístico. Aunque esta tesis parece estar superada, es posible encontrar sendas resoluciones judiciales en este sentido.

Por ejemplo, la famosa Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 901/1999, de 29 de octubre de 1999¹⁰¹, que apunta que si bien el listado de la clientela es

¹⁰⁰ SUÑOL LUCEA, A., «Las informaciones relativas a clientes y proveedores como secreto empresarial», en *Almacén de Derecho*, 2016 [consultado 17 abril 2019]. Disponible en: <https://almacendedderecho.org/las-informaciones-relativas-a-clientes-y-proveedores-como-secreto-empresarial-iii/>

¹⁰¹ ECLI:ES:TS:1999:6775

un elemento esencial de la empresa y de toda actividad comercial, no se puede considerar que tenga la categoría de secreto empresarial.

En el mismo sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante núm. 44/2010, de 29 de enero de 2010¹⁰², en relación a un trasvase de trabajadores —comerciales— de una empresa a otra mercantil de la competencia del sector de la hostelería, entiende que «no es calificable, con carácter general, de secreto el caso de los listados de clientes, no desde luego en los casos de información relativa a actividades públicas, visibles y externas, como es el caso de la hostelería —cafeterías, bares, restaurantes, hoteles—».

Sin embargo, la ya citada STS núm. 901/1999 sí que admite como un acto de mala fe y de competencia desleal —en el sentido del art. 4 LCD— el hecho de que unos ex-directivos de una entidad bancaria aprovechen, como trabajadores recién contratados por otra entidad financiera de la competencia, el listado de la clientela de la primera, que incluye tanto datos de los clientes como el pasivo concertado. Es decir, en este caso el Tribunal Supremo no considera la utilización del listado de clientela una violación de secretos empresariales pero sí un acto de competencia desleal por su mala fe.

Con respecto a la cláusula general del art. 4 LCD, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 231/2010, de 15 de octubre de 2010¹⁰³ entiende que para poder aplicarse debe acreditarse que se haya incurrido en actos de expolio o aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. Añade la AP de Madrid que no debe admitirse un concepto patrimonial de la clientela, estando ésta sometida a las leyes del mercado. Entre las conductas reprochables, destaca el «desviar a la clientela para la nueva empresa desde el interior de la que estaban a punto de abandonar o que hubiesen luego empleado recursos materialmente pertenecientes a ésta para conseguirlo». Es este último caso el de la utilización de un listado de clientela.

¹⁰² ECLI:ES:APA:2010:471

¹⁰³ ECLI:ES:APM:2010:16794

2.2.- Segunda tesis: su consideración como *skill and knowledge* de los trabajadores

Con respecto a la segunda de las tesis, lo primero que hay que advertir es que la distinción entre los conocimientos que constituyen secreto empresarial y los que forman parte del acervo personal del trabajador —*skill and knowledge*— no siempre es un asunto fácil. Será desleal la comunicación de los secretos a terceros hecha por el antiguo trabajador, pero dicho trabajador sí que podrá poner en práctica, para terceros o como empresario, los conocimientos que se encuentran integrados en su acervo personal, incluidos los adquiridos durante el tiempo en que prestó servicios al anterior empleador¹⁰⁴.

La problemática se da cuando el *skill and knowledge* del trabajador incluye conocimientos que tienen la condición de secreto. La doctrina (GALÁN CORONA, GÓMEZ SEGADE, MASSAGUER, SUÑOL LUCEA) entiende que, en este caso, los secretos también integran el *skill and knowledge* del trabajador, de modo que de ser prohibida su utilización, se impediría o limitaría excesivamente el desarrollo de su actividad profesional¹⁰⁵.

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 48/2012, de 21 de febrero de 2012¹⁰⁶, entiende que la experiencia profesional no puede considerarse un secreto empresarial, ni tampoco que quien deja una empresa para trabajar en otra de la competencia deba prescindir de todo lo aprendido en la primera, pues ello «equivale a la eliminación del propio concepto de experiencia profesional como factor relevante de todo currículum orientado a obtener un puesto de trabajo».

En el mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 1169/2006, de 24 de noviembre de 2006¹⁰⁷, esgrime que no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, «ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aún cuando dichas habilidades o capacidades

¹⁰⁴ GALÁN CORONA, E., «Artículo 13. Violación de secretos», *cit.*, p. 370.

¹⁰⁵ GALÁN CORONA, E., «Artículo 13. Violación de secretos», *cit.*, p. 370.

¹⁰⁶ ECLI:ES:TS:2012:1324

¹⁰⁷ ECLI:ES:TS:2006:7599

se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador».

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 59/2008, de 21 de febrero de 2008¹⁰⁸, es muy tajante al afirmar que no pueden constituir secreto empresarial el conocimiento y relaciones que se pueda tener con la clientela, aunque se hayan adquirido en el desempeño de sus funciones para otro empleador.

Por último, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 578/2002, de 13 de julio de 2005¹⁰⁹, distingue entre la parcela individual o zona de territorial de ventas de cada comercial y el listado completo de la clientela de una empresa. El primero de ellos, un fragmento del listado de clientela —el que era utilizado por el trabajador—, se considera *skill and knowledge*, adquirido por su aptitud y destreza comercial, por lo que no puede ser constitutivo de un secreto empresarial. En cambio, el listado completo de clientela —que sobrepasa la parcela individual del trabajador—, sí que podría ser considerado un secreto empresarial y, por tanto, una apropiación o explotación del mismo podría constituir una violación de un secreto empresarial.

2.3.- Tercera tesis: su posible consideración como secreto empresarial

La tercera de las tesis admite la posibilidad de considerar a este tipo de información como un secreto empresarial, debiendo cumplir, eso sí, con los requisitos que se han venido exigiendo tradicionalmente en los tribunales, es decir, los del art. 39.2 del Acuerdo ADPIC que ahora adopta la Ley de Secretos Empresariales.

Comparten esta tesis, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 650/1999, de 17 de julio de 1999¹¹⁰, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 714/2003, de 14 de julio de 2003¹¹¹ y la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) núm. 650/1999, de 17 de julio de 1999¹¹².

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona núm. 774/2000, de 19 de diciembre de 2000¹¹³, admite la posibilidad de que la información de la clientela

¹⁰⁸ ECLI:ES:APM:2008:10107

¹⁰⁹ ECLI:ES:APB:2005:12269

¹¹⁰ ECLI:ES:TS:1999:5219

¹¹¹ ECLI:ES:TS:2003:4976

¹¹² ECLI:ES:TS:1999:5219

¹¹³ ECLI:ES:APGI:2000:2066

constituya un secreto empresarial, supeditándolo al cumplimiento de los requisitos establecidos: «la información sobre la clientela puede llegar a constituir secretos empresariales ya que, como antes hemos apuntado, la cuestión no puede resolverse calificándola a priori como una categoría de información que es o no secreta sino que, por el contrario, ha de atenderse a si esa concreta información cumple con los requisitos examinados».

La Sentencia del Juzgado Mercantil 7 de Barcelona núm. 4087/2014, de 6 de marzo¹¹⁴, entiende que el listado de la clientela de una empresa —que además contiene otros datos, como el histórico de compras, precios, condiciones contractuales, etc.— sí que es un secreto empresarial, aunque para llegar a tal consideración se analiza si la información era de difícil acceso y si se habían adoptado medidas para preservar la información como secreta e impedir su divulgación. En el caso concreto, la información se encontraba en una base de datos protegida con nombre de usuario y contraseña, la gran mayoría de los datos de los clientes no eran públicos o fácilmente accesibles y, además, el trabajador acusado de cometer una conducta desleal estaba sujeto a una cláusula de confidencialidad en su contrato de trabajo. Además, para acceder a la base de datos y proceder a la exportación de la información, el infractor se sirvió de las credenciales de otro trabajador. Todo ello determina que, en este caso, la información relativa a los clientes constituya un secreto empresarial.

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona núm. 348/2008, de 1 de octubre de 2008¹¹⁵, en un caso en el que se produce una apropiación de una base de datos de clientes de una empresa de *telemarketing* a otra, a través de sus antiguos trabajadores, entiende que en ese sector es «esencial partir de una buena base de datos de potenciales clientes» y, con respecto a la base de datos, «era algo más que un mero listado general de clientes, de fácil acceso, pues era el fruto del decantamiento ocasionado por una actividad comercial previa». Sin embargo, la AP de Barcelona consideró que, si bien dicha base de datos puede ser constitutiva de un secreto empresarial, no quedó acreditado el tercer requisito del art. 39.2 del Acuerdo ADPIC, es decir, que la información haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias concurrentes, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla. Tampoco quedó acreditado, en el

¹¹⁴ ECLI:ES:JMB:2014:4087

¹¹⁵ ECLI:ES:APB:2008:10785

caso de los directivos que tenían acceso a ella, que estuvieran sujetos a un especial deber de secreto respecto de la misma. Por ello, la AP de Barcelona no considera que se trate de un secreto empresarial.

Por tanto, para que la información relativa a la clientela pueda ser considerada un secreto empresarial debe tener carácter secreto y su titular debe haber establecido medidas de protección para mantenerla en secreto. En particular, será el listado de clientes con más datos agregados —resultado de combinar de una forma singular tales informaciones— el que mayor valor tenga —precisamente por la cantidad de recursos necesaria para su obtención— y, por tanto, sea más digno merecedor de la condición de secreto empresarial. Es decir, cuanto más extensa, refinada y especializada sea la información contenida en el listado de la clientela, más evidente será su condición de secreto empresarial¹¹⁶. En este sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) núm. 668/2012, de 14 de noviembre de 2012¹¹⁷, que sostiene que «los listados de clientes sólo podrían ser considerados secretos si contuvieran otros datos específicos (cantidad, particularidades, datos bancarios, ofertas especiales adaptadas al tipo de comercio en relación a su ámbito objetivo, territorial o subjetivo, etc.)».

Esta tercera tesis es la que adopta gran parte de la doctrina. Destaca GÓMEZ SEGADE, quien llega a afirmar que «la lista de clientes es el secreto comercial por excelencia»¹¹⁸.

SUÑOL LUCEA opina del mismo modo, afirmando que «no hay razón alguna en nuestro ordenamiento que obste la consideración de las informaciones relativas a los clientes y proveedores como informaciones susceptibles de constituir un secreto empresarial; en tanto reúnan las restantes condiciones exigidas para ostentar el estatus de secreto empresarial, se dan cita los argumentos político-legislativos que justifican su protección»¹¹⁹.

En la misma línea se encuentra la opinión de MASSAGUER, para quien la información sobre los clientes, como es la «información relativa a su identidad,

¹¹⁶ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 236-245.

¹¹⁷ ECLI:ES:TS:2012:8028

¹¹⁸ GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial...*, cit., p. 59.

¹¹⁹ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...*, cit., p. 232.

localización, preferencias, hábitos de compra, negociaciones precontractuales, condiciones contractuales», puede ser constitutiva de un secreto empresarial¹²⁰.

Por último, GARCÍA PÉREZ entiende que los listados de clientela sí que pueden ser constitutivos de un secreto empresarial, siempre que se cumplan los requisitos exigidos a tal efecto. Para él, no debe descartarse la existencia del secreto atendiendo a la STS núm. 901/1999, que niega tajantemente la posibilidad de que un listado de clientela sea un secreto empresarial, sino que hay que descender a las particularidades del supuesto concreto¹²¹.

Pongamos un ejemplo. La multinacional estadounidense Amazon dispone, además de los datos identificativos de sus clientes —nombre y apellidos, dirección, correo electrónico, teléfono—, de otras informaciones relativas a ellos, como sus hábitos de compra, preferencias, búsquedas, métodos de pago, lista de deseos y otras. Con toda esta información que Amazon recopila, agrupa e interpreta (*Big Data*), puede conocer a cada uno de sus clientes con un nivel de detalle muy elevado. Además, Amazon recomienda determinados productos y servicios en base a las preferencias personales y ofrece publicidad personalizada en función del cliente. Se trata de una información que es realmente costosa de obtener, no solamente en términos económicos —que también—, sino en términos de tiempo y esfuerzo, por lo que no hay duda de su valor empresarial. Por otro lado, si, como se ha apuntado en líneas anteriores, no debemos tener en cuenta el valor de la información susceptible de protección y sí el hecho de que el mantenimiento bajo secreto de esa información es lo que proporciona la ventaja a la actora respecto de sus competidores, es obvio que se cumple este requisito: los datos que Amazon tiene serían de gran utilidad para sus competidores, por lo que se encuentra sometida a estrictas medidas de seguridad.

3.- Tratamiento de los listados de clientela en la Ley de Secretos Empresariales

La Ley de Secretos Empresariales, de acuerdo con los principios constitucionales de la libre elección de profesión y oficio (art. 35 CE) y de libertad de empresa (art. 38 CE), pilares de un sistema de economía de mercado como el que impera en España,

¹²⁰ MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal...*, cit., p. 385-386.

¹²¹ GARCÍA PÉREZ, R., *Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Pamplona, 2008, p. 334-336.

establece en su art. 1.3 que la protección de los secretos empresariales no puede, de ningún modo: (a) restringir la movilidad de los trabajadores; (b) limitar el uso por parte de los trabajadores de experiencias y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial; ni (c) imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente.

En concreto, el art. 1.3.b) LSE, en aras de establecer los límites de la protección del secreto empresarial, distingue entre (a) las experiencias y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional —*skill and knowledge*— y (b) la información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial.

En este sentido, si consideramos que una determinada información relativa a la clientela no puede ser considerada *skill and knowledge* del trabajador, porque excede su ámbito, se puede deducir que si dicha información cumple con los requisitos establecidos sí que puede ser constitutiva de un secreto empresarial. Cuanto más detallada y completa sea la información relativa a la clientela, mayor será el valor y, por ende, el interés de la empresa en mantenerla en secreto.

La Ley de Secretos Empresariales adopta, de forma clara, la tercera de las tesis, es decir, aquella que admite la posibilidad de que las informaciones relativas a la clientela constituyan un secreto empresarial si se cumplen los requisitos exigidos a tal efecto. Así queda reflejado en el Preámbulo, donde se establece que «la información abarca no sólo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores...». Es decir, la Ley de Secretos Empresariales, del mismo modo que la *Uniform Trade Secrets Act* de los Estados Unidos —antecedente del art. 39.2 del Acuerdo ADPIC— y la Directiva (UE) 2016/943 —como así se establece en el considerando núm. 2º de la misma—, incluye la información relativa a la clientela dentro del catálogo de informaciones susceptibles de ser consideradas secreto empresarial.

Considero que el legislador nacional, atendiendo al contexto económico actual —con una mayor importancia del sector servicios y, por tanto, de los secretos empresariales de su ámbito— y a la opinión de la doctrina —que adopta de forma mayoritaria la tercera de las tesis—, ha acertado plenamente. La primera de las tesis es simplista, pues realiza un juicio de exclusión apriorística de los listados de clientela como secreto empresarial. De este modo, de acuerdo con la Ley de Secretos Empresariales, habrá que analizar si, en

cada caso concreto, se dan los requisitos que posibilitan que una determinada información —en este caso los listados de clientela— sea considerada un secreto empresarial.

En este sentido, habrá que estar a lo dispuesto en la ya citada SAP de Girona núm. 774/2000, que admite la posibilidad de que la información de la clientela sea un secreto empresarial, supeditándolo al cumplimiento de los requisitos establecidos a tal efecto: «la información sobre la clientela puede llegar a constituir secretos empresariales ya que, como antes hemos apuntado, la cuestión no puede resolverse calificándola a priori como una categoría de información que es o no secreta sino que, por el contrario, ha de atenderse a si esa concreta información cumple con los requisitos examinados».

VII.- CONCLUSIONES

La evolución del proceso económico, consecuencia de los avances tecnológicos y la globalización, ha propiciado un modelo en el que los bienes intangibles adquieren cada vez más relevancia —la Economía del Conocimiento—. Los secretos empresariales, integrantes de estos bienes inmateriales, se configuran como un elemento clave para la innovación en el seno de las empresas. Por este motivo, es necesaria una adecuada protección jurídica de los secretos empresariales si se quiere asegurar la innovación, la competitividad y, en fin, la creación de riqueza y el desarrollo social.

Por otro lado, en la Unión Europea los Estados miembros no contaban con un régimen homogéneo de protección jurídica de los secretos empresariales, dándose grandes diferencias entre unos y otros. Este hecho suponía un importante obstáculo a la innovación y todo lo que ésta lleva aparejado, es decir, la competitividad de las empresas y el desarrollo económico, afectando no sólo a los participantes en el mercado, sino al conjunto de la sociedad. La Directiva (UE) 2016/943 nace con el objetivo de aproximar las legislaciones de los Estados miembros, de modo que se asegure un nivel de protección similar en todo el mercado interior, y así se incentive la innovación.

Como se sabe, la Directiva debe incorporarse al Ordenamiento Jurídico de cada Estado miembro de la Unión Europea a través de la transposición. En España, la transposición se aprovecha para corregir ciertos defectos de los que adolecía la regulación anterior, especialmente en el plano procesal, por lo que el legislador nacional ha tomado la decisión de transponer la citada Directiva a través de una ley especial, la Ley de Secretos Empresariales. Esta ley presenta novedades sustantivas —como la definición del secreto empresarial y el establecimiento de determinadas acciones civiles en caso de violación de secretos—, pero las principales novedades se dan en el plano procesal, entre las que destacan unas determinadas reglas para preservar la confidencialidad de la información en el proceso, la ampliación de las medidas para preparar el proceso y unas determinadas normas especiales sobre medidas cautelares. Por último, la Ley de Secretos Empresariales incluye, como novedad con respecto a la Directiva, la consideración de los secretos empresariales como objeto de derecho de propiedad, a través de licencia o cesión.

Finalmente, se ha estudiado el caso concreto de los listados de clientela y su consideración o no como secreto empresarial. Para ello se han examinado las tres grandes líneas jurisprudenciales, la doctrina y la Ley de Secretos Empresariales. La nueva Ley deja claro que la consideración como secreto empresarial del listado de clientela

dependerá del cumplimiento de los requisitos establecidos a tal efecto. Es decir, la Ley de Secretos Empresariales, adoptando la tercera tesis, parece que aporta, en este aspecto, la claridad de la que carecía la anterior regulación.

VII.- BIBLIOGRAFÍA

BAHAMONDE DELGADO, R., «El derecho de la competencia y los derechos de propiedad intelectual en la Unión Europea y España», en *Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña*, nº 16, 2012, p. 477-498.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *El cambio del Derecho patrimonial privado. Discurso leído el día 22 de mayo de 2017 en su recepción pública como Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, Aranzadi, Cizur Menor, 2017.

COMISIÓN EUROPEA, *Europa 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador*, COM/2010/2020, Bruselas, 3 de marzo de 2010.

CONSEJO DE ESTADO, *Dictamen núm. 401/2018, relativo al Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales*, Referencia 401/2018, 15 de mayo de 2018.

GALÁN CORONA, E., «Artículo 13. Violación de secretos», en *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (Dir.), Aranzadi, Cizur Menor, 2011.

GARCÍA PÉREZ, R., *Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Pamplona, 2008.

GARCÍA VIDAL, Á., «La propuesta de directiva sobre la protección del *know-how*», en *Ánalisis Farmacéutico GA&P*, Diciembre de 2013.

GIL GONZÁLEZ, E., *Big Data, privacidad y protección de datos*, Agencia Española de Protección de Datos, Madrid, 2016.

GÓMEZ SEGADE, J.A., *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección.*, Tecnos, Madrid, 1974.

LISSEN ARBELOA, J.M. y GUILLÉN MONGE, P., «Características, alcance de la protección conferida e implicaciones para las empresas en la nueva Ley de Secretos Empresariales», en *Diario La Ley*, nº 9363, 21 de febrero de 2019.

MARCO ARCALÁ, L.A., «Los futuros avances en la armonización del Derecho de la competencia desleal en la Unión Europea: la propuesta de Directiva sobre la protección de la información empresarial no divulgada», en *Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor*, nº 35, 2015, p. 131-150.

MASSAGUER, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999.

MASSAGUER, J., «El incumplimiento de los contratos de licencia de patente y de licencia de secretos empresariales: concurrencia entre acciones contractuales y acciones por infracción», en *Revista de Derecho Mercantil*, nº 309, 2018, p. 3.

MASSAGUER, J., «El Anteproyecto de Ley sobre Protección de Secretos Empresariales», en *Legal Today*, 16 de mayo de 2018.

Disponible en:

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/prop_industrial/el-anteproyecto-de-ley-sobre-proteccion-de-secretos-empresariales

MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A., *La competencia desleal. Discurso leído el día 16 de mayo de 1988, en el acto de su recepción como Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación*, Civitas, Madrid, 1988.

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD, *Estrategia española de ciencia y tecnología y de innovación 2013-2020*.

PASSMAN, P., SUBRAMANIAN, S., PROKOP, G., *Economic impact of Trade Secret Theft: a framework for companies to safeguard trade secrets and mitigate potential threats*, Create.org y PwC, Febrero 2014.

SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal.*, Civitas Thomson-Reuters, Cizur Menor, 2009.

SUÑOL LUCEA, A., «Las informaciones relativas a clientes y proveedores como secreto empresarial», en *Almacén de Derecho*, 2016.

Disponible en:

<https://almacendedederecho.org/las-informaciones-relativas-a-clientes-y-proveedores-como-secreto-empresarial-iii/>

SUÑOL LUCEA, A., «La futura Ley de Secretos Empresariales: aspectos sustantivos», en *Almacén de Derecho*, 2018.

Disponible en:

<https://almacendedederecho.org/la-futura-ley-secretos-empresariales-aspectos-sustantivos/>

THE ECONOMIST, *The world's most valuable resource is no longer oil, but data*, 6 de mayo de 2017.

Disponible en:

<https://www.economist.com/leaders/2017/05/06/the-worlds-most-valuable-resource-is-no-longer-oil-but-data>

URÍA-MENÉNDEZ Abogados, «Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales», Febrero de 2019.

Disponible en:

https://www.uria.com/documentos/circulares/1060/documento/8453/Ley_Secretos_Empresariales.pdf?id=8453

VIDAL-QUADRAS, M. y RAMON, O., «El know-how y su protección en España», en Jornadas de estudio y actualización en materia de patentes (Los lunes de patentes), Universidad de Barcelona.

Disponible en:

http://www.ub.edu/centredapatents/pdf/doc_dilluns_CP/VidalQuadras_Ramon_%20Know-how_en_ES.pdf