



Universidad
Zaragoza

Trabajo Fin de Grado

LA COTITULARIDAD EN EL SECRETO EMPRESARIAL

Autor

Adriana Martín Rupérez

Director

María Mercedes Zubiri De Salinas

Universidad de Zaragoza
2020

ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	3
I. INTRODUCCIÓN.....	4
1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO.....	4
2. RAZÓN DE ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS.	4
3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO.....	5
II. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DIRECTIVA 2016/943 Y LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES.....	6
1. CONCEPTO DE SECRETO EMPRESARIAL.....	7
2. CONDUCTAS LÍCITAS	8
3. CONDUCTAS ILÍCITAS	9
4. EL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD.....	10
4.1. Transmisión del secreto empresarial.	11
4.2. Licencia del secreto empresarial.....	12
III. LA COTITULARIDAD EN EL SECRETO EMPRESARIAL.	12
1. CONCEPTO DE TITULAR.....	13
2. RÉGIMEN Y NATURALEZA DE LA COMUNIDAD.....	14
3. FACULTADES DE CADA COTITULAR.....	15
3.1. La explotación del secreto empresarial.	16
3.2. La conservación del secreto empresarial.	17
3.3. La defensa del secreto empresarial.	18
4. CESIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL EN EL RÉGIMEN DE COTITULARIDAD.	20
5. ASPECTOS PROCESALES: RESPONSABILIDAD EN LOS NEGOCIOS JURÍDICOS DE TRANSMISIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES EN RÉGIMEN DE COTITULARIDAD.	21
IV. CONCLUSIONES.....	25
IV. BIBLIOGRAFÍA.....	28

ABREVIATURAS.

CC	Código Civil
CP	Código Penal
I+D	Investigación y Desarrollo
LCD	Ley de Competencia Desleal
LEC	Ley de Enjuiciamiento Civil
LP	Ley de Patentes
LSE	Ley de Secretos Empresariales
REC	Reglamentos de exención por categorías
RECATT	Reglamento de Exención por Categorías de Acuerdos de Transferencia Tecnológica
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
UE	Unión Europea

I. INTRODUCCIÓN.

1. CUESTIÓN TRATADA EN EL TRABAJO DE FIN DE GRADO.

En el presente Trabajo de Fin de Grado se trata la cotitularidad del secreto empresarial en el ámbito de la nueva Ley de Secretos Empresariales, en vigor desde marzo de 2019. Para ello, se comienza exponiendo la relación existente entre la LSE española y la Directiva 2016/943 (UE) en la cual se basa la anterior norma.

En dicho análisis comparativo se abordan los aspectos sustantivos de la LSE. En primer lugar, se establece qué entiende la LSE por secreto empresarial, posteriormente se detallan tanto las conductas lícitas como las ilícitas, y finaliza dicha comparativa tratando el secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad, centrándose en la transmisión y la licencia de los mismos.

En segundo lugar, se procede a explicar la cotitularidad en el secreto empresarial. Para ello, comienzo tratando el concepto de titular de un secreto empresarial, a continuación, abordo la cuestión del régimen y la naturaleza de la comunidad escogida por la LSE, después, describo cada una de las facultades de que disponen los cotitulares (explotación, conservación y defensa), en cuarto lugar, expongo la cesión del secreto empresarial en el régimen de cotitularidad y finalizo con los aspectos procesales más importantes de la nueva ley centrándome sobre todo en la responsabilidad en los negocios jurídicos de transmisión de los secretos empresariales en régimen de cotitularidad.

Cabe mencionar que ante la falta de jurisprudencia, debido a la novedad de la ley, se acompaña la explicación del régimen de cotitularidad de un supuesto práctico inventado con el propósito de dinamizar el trabajo y poder ver reflejada toda la teoría expuesta.

Por último, este trabajo finaliza con unas conclusiones originales respecto a la materia tratada, así como una enumeración de la bibliografía empleada.

2. RAZÓN DE ELECCIÓN DEL TEMA Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS.

En primer lugar, escogí este tema porque la rama del Derecho que más llama mi atención es aquella destinada a regular los aspectos económicos y empresariales. Asimismo, dentro del derecho mercantil, buscaba un tema actual y novedoso del cual no se hubiese escrito todavía en exceso, por ello, el estudio de la nueva ley del secreto

empresarial centrándome en la cotitularidad me pareció un tema interesante, pues apenas lleva vigente un año.

El objetivo del presente trabajo es aportar una visión general de la protección del secreto empresarial en España a través de su principal normativa, la Ley de Secretos Empresariales de 2019.

Cabe señalar que, a pesar de la gran relevancia del secreto empresarial desde antaño, no ha sido hasta 2019 cuando, por fin, España incorpora una ley que protege a aquellos empresarios poseedores de los mismos. La normativa que precede a la LSE en relación al secreto empresarial, únicamente consistía en el art. 13 de la Ley de Competencia Desleal. Por tanto, resulta muy interesante el hecho de que el legislador español haya igualado la protección de los secretos empresariales a la de las patentes, puesto que ambas instituciones disponen de una ley especial por la que regirse.

3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO.

Para elaborar este trabajo, se ha utilizado principalmente la normativa vigente, tanto la Directiva como la LSE. Asimismo, me he apoyado en manuales generalistas para poder analizar y comprender mejor los aspectos más teóricos. Por último, han sido de gran ayuda tanto revistas como artículos actuales acerca de la nueva ley.

En primer lugar, realice una investigación general de la normativa vigente para tener un mayor conocimiento sobre la materia y así, poder centrar posteriormente el trabajo en los aspectos más interesantes. Este primer análisis consistió en el estudio conjunto de la normativa española y europea relativa a secretos empresariales.

En segundo lugar, tras tener una idea general de la normativa, decidí centrar el trabajo en la cotitularidad de los secretos empresariales. A partir de aquí, una vez enfocado el trabajo, el siguiente paso fue consultar manuales, revistas y artículos para obtener toda la información.

Finalmente, han sido de gran interés las sesiones privadas llevadas a cabo con el Director de este Trabajo de Fin de Grado.

II. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA DIRECTIVA 2016/943 Y LA LEY DE SECRETOS EMPRESARIALES.

Actualmente, está teniendo lugar un cambio social centrado en el paso de una sociedad esencialmente industrial, a una comunidad basada en el conocimiento. Este contexto afecta de manera particular a la regulación relativa a los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio, siendo necesario una mayor preocupación por parte del legislador. Es el caso de los secretos empresariales, los cuales, hasta el 21 de febrero de 2019, no gozaban de protección específica en el ordenamiento jurídico español. De este modo, anteriormente la protección de los secretos empresariales poseía una posición secundaria materializada únicamente en el art. 13 de la Ley de Competencia Desleal (LCD).

El 13 de marzo de 2019 entró en vigor la nueva Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE), ley con la que tiene lugar la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2016/943 (UE) de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (en adelante Directiva de Secretos Empresariales).

A continuación se va a proceder a realizar un análisis general de la nueva LSE mediante una aproximación comparativa con la Directiva de Secretos Empresariales.

La nueva ley goza de la más absoluta rigurosidad jurídica, pudiéndose apreciar dicho rigor en la misma denominación de la norma. De este modo, mientras la Directiva de Secretos Empresariales hace referencia únicamente a los secretos comerciales (*trade secrets*), la ley española se denomina, de forma más acertada, como Ley de Secretos Empresariales, incluyendo de este modo no sólo los secretos comerciales, sino también los industriales. Así, conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2005¹, el secreto industrial preserva los resultados del propio esfuerzo y el fomento del avance industrial y comercial, es decir, el derecho al secreto industrial es de contenido patrimonial no pudiendo ser equiparado al derecho fundamental a la intimidad.

¹ Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª) núm. 129/2005 de 4 marzo (RJ 2005\1775)

1. CONCEPTO DE SECRETO EMPRESARIAL.

El primero de los aspectos sustantivos que aparece en la LSE es la definición de secreto empresarial. En este punto, no existen diferencias entre la ley y la Directiva, sino que el principal hecho novedoso es la incorporación, tanto por la Directiva como por la LSE, de dicho concepto a la realidad jurídica, pues anteriormente no existía una definición legal del mismo recogida en una norma.

Así, el art. 1.1 de la LSE describe los criterios imprescindibles para que una información pueda ser considerada, y protegida, como secreto empresarial.

A estos efectos, son requisitos de la información: que sea secreta; que tenga valor comercial, real o potencial; que se hayan adoptado las medidas razonables necesarias para mantener la condición de secreta de la información.

Respecto a la condición de secreto, debe entenderse 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 la información o conocimiento en cuestión, ni es fácilmente accesible para ellas. Asimismo, la Directiva emplea únicamente el término “información” como elemento definidor mientras que la ley española incluye además el vocablo “conocimiento”.

En relación con la necesidad de adoptar medidas de protección para conservar su carácter secreto, debe mediar un interés legítimo por mantenerlo confidencial. Es decir, las medidas de defensa por si solas no bastan, sino que es necesario que el titular del secreto las lleve a cabo con el objetivo de conservar la confidencialidad.

Pero el art. 1 no se limita a transcribir los requisitos establecidos por la Directiva, sino que añade una enumeración de carácter bastante amplio relativa al tipo de información digna de protección. Así, será merecedora de protección “*cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero*” siempre que cumpla los requisitos anteriormente mencionados. Debido a esta amplia lista, la información objeto de protección puede ser de una variada gama en cuanto a su naturaleza (diseño, proceso, método de fabricación, conocimientos técnicos de producción, características y componentes de productos; procedimientos y técnicas de organización incluyendo la planificación, producción, distribución y venta; estrategia empresarial y; descubrimientos científicos, simples ideas proyectos o bocetos, así como conocimientos adquiridos mediante investigación). Algunos ejemplos de secretos

potencialmente protegibles podrían ser: códigos fuente, estructura de salarios, política de costes de publicidad, libros de laboratorio, recetas, fórmulas, datos estadísticos, características de los productos, precios de compra, procedimientos de negocios, lista de proveedores esenciales, acuerdos comerciales, políticas de marketing o plan de negocios.

2. CONDUCTAS LÍCITAS

Como consecuencia de tan amplia extensión, se hace necesario el establecimiento de límites para que, en la práctica, la protección de dicha información no suponga una vulneración de otros derechos. Es decir, se trata de supuestos en los que, aunque teóricamente se cumplen todos los requisitos para estar ante una violación de un secreto empresarial, el legislador no permite poner en marcha las acciones previstas en la ley por entender afectado un derecho considerado preferente.

Con los límites a la protección de información, se da paso al segundo de los aspectos sustanciales que aparecen recogidos en la LSE, el catálogo que diferencia entre conductas lícitas e ilícitas. De hecho, una de las mayores novedades de la LSE es la elaboración de dicho catálogo de conductas logrando así una mayor seguridad jurídica para los operadores económicos. El art. 2 LSE recoge, además de los límites para evitar la vulneración de derechos preferentes, una serie de conductas lícitas y válidas desde el punto de vista de la corrección en el tráfico económico.

Comenzando por los límites, recogidos en el art. 2.3 LSE, el ejercicio de la libertad de expresión e información constituye el primero de ellos siendo acorde con el principio de primacía del Derecho Comunitario. El segundo de estos límites es el descubrimiento y denuncia de actividades ilegales, refiriéndose a los *whistleblowers* (chivatos o denunciantes). En tercer lugar, la ley impide el ejercicio de acciones cuando se trate de información transmitida por los trabajadores a sus representantes en el legítimo ejercicio de sus funciones. En último lugar, la ley también permite la revelación de información justificada por un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español, aludiéndose aquí a razones de orden público, salud pública y seguridad pública, además de las restantes previstas en materia de libertad de establecimiento, libre circulación de trabajadores y libre circulación de capitales.

El art.2 LSE en sus dos primeros apartados establece cuándo la obtención, utilización o revelación de secretos empresariales debe considerarse lícita. De este modo, se

considera lícita en primer lugar, la obtención del secreto industrial como consecuencia de la creación o descubrimiento independiente por parte de un tercero, permitiéndose la posesión simultánea de un secreto empresarial siempre que éste mantenga cualidad de reservado. En segundo lugar, tampoco será ilícita la obtención del secreto empresarial mediante ingeniería inversa, esto es, mediante la observación y/o descomposición del objeto o producto que incorpora el secreto. Como tercera conducta considerada válida o lícita está el derecho de información y consulta que asiste a trabajadores y a sus representantes en el ejercicio de sus derechos laborales y sindicales pero, sin legitimar el posterior uso por terceros. Por último, se establecen como lícitas las conductas que sean conformes a las “*prácticas comerciales leales, incluidas la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial*”. Para que ésta cláusula de cierre sea aplicable debe apreciarse buena fe empresarial de acuerdo con el art. 4.1 LCD.

3 CONDUCTAS ILÍCITAS

Tras las conductas lícitas, la LSE enumera en su art. 3 los supuestos de violación de secretos empresariales y que por tanto, gozan de protección procesal. Cabe mencionar, que dicho precepto constituye una transposición completa y literal de la Directiva de Secretos Empresariales, recogiendo las conductas ilícitas de obtención, utilización y revelación.

En primer lugar, se recoge el supuesto de ilicitud de obtención de secretos en el art. 3.1 LSE. Según dicho precepto, la obtención será ilícita cuando se obtengan secretos empresariales de otro, sin su consentimiento, siempre que se lleve a cabo mediante el acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir, así como mediante cualquier otro medio que, en las circunstancias concretas del caso, pueda considerarse contraria a las prácticas comerciales leales.

En el art. 3.2 LSE vienen recogidas la utilización o revelación directas de secretos empresariales consideradas ilícitas. Serán ilícitas las conductas consistentes en: la obtención ilícita que va acompañada de su revelación o utilización, así como la utilización o revelación incumpliendo un acuerdo de confidencialidad o cualquier obligación contractual o limitación impuesta para su utilización, aunque la obtención se haya producido de forma lícita.

Asimismo, la LSE también recoge la ilicitud de supuestos indirectos de obtención, revelación y utilización de secretos empresariales. El elemento esencial aquí es el conocimiento (o deber de conocimiento) en el momento de la obtención, revelación o utilización, que se tiene de que el secreto se está obteniendo directa o indirectamente de otro que, a su vez, lo utiliza o revela de forma ilícita.

Se regula asimismo la producción, oferta, comercialización, almacenamiento, exportación o importación de mercancías infractoras, entendiéndose por éstas los productos o servicios que incorporan el secreto empresarial. Dichas conductas, serán ilícitas cuando el sujeto sepa o hubiera debido saber que el secreto empresarial incorporado a las mercancías infractoras se ha utilizado de manera ilícita.

Por último, debe incluirse dentro del catálogo de conductas ilícitas, la actuación del tercer adquirente de buena fe del secreto empresarial, entendiéndose por éste, aquellos adquirentes que en el momento de la utilización o revelación, no conocían o no tenían el deber de conocer que habían obtenido el secreto, directa o indirectamente, de un infractor (art. 8 *in fine* LSE). De este modo, la ley permite dirigir las acciones de defensa tanto contra conductas ilícitas o de origen ilícito, como frente a actuaciones en las cuales interviene un tercero de buena fe. Para la aplicación de este último supuesto, debe tenerse en cuenta lo previsto en el art. 9 LSE, en especial, la posibilidad de solicitud, por parte del tercer adquirente de buena fe, de la sustitución de las medidas acordadas por una indemnización pecuniaria.

Tras el catálogo de conductas lícitas e ilícitas, aparece el tercero de los aspectos sustanciales recogido en el LSE, el secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad. Los preceptos de la LSE que consideran el secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad constituyen una novedad respecto de la Directiva 2016/943. Es decir, en la Directiva de Secretos Empresariales no aparece mención alguna a la transmisibilidad del secreto empresarial, los supuestos de cotitularidad, la licencia de secretos empresariales ni a la responsabilidad en la transmisión o licencia en caso de mala fe (sin titularidad o facultades), cuestiones que sí son reguladas por la LSE.

4. EL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DEL DERECHO DE PROPIEDAD.

El capítulo III de la LSE, cuyo origen no reside en la Directiva, trata el secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad. En este sentido, la propiedad del

secreto empresarial se concederá al titular del mismo y así lo entiende para los supuestos de transmisión, cotitularidad y régimen de licencias en términos similares a otras leyes de propiedad industrial como marcas, patentes, diseños industriales y obtenciones vegetales².

4.1. Transmisión del secreto empresarial.

El legislador, a sabiendas de que la empresa, y por ende el secreto empresarial, constituye objeto habitual del tráfico jurídico y económico, regula la transmisión del mismo en el art. 4 LSE. Dicho precepto se limita a establecer la transmisibilidad del secreto especificando únicamente que para ello, se deberá estar a los reglamentos de la Unión Europea (UE) relativos a la aplicación del art. 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología. Un acuerdo de transferencia tecnológica rige la transmisión de competencias, tecnología y técnicas entre dos o más partes. Desde 2010 rige el Reglamento de Exención por Categorías de Acuerdos de Transferencia Tecnológica (RECATT). Este reglamento explica y clarifica la aplicación del art. 101 TFUE a ciertas categorías de acuerdos de licencia. Asimismo, solo es aplicable a los pactos de investigación y desarrollo (I+D) si no son aplicables los reglamentos de exención por categorías (REC) específicos sobre acuerdos de I+D y sobre acuerdos de especialización y, siempre y cuando, se trate de acuerdos bilaterales.

La LSE únicamente regula de forma directa los supuestos de cesión tanto en el marco de cotitularidad como del contrato de licencia, pero la transmisibilidad del secreto empresarial se extiende a diferentes formas jurídicas debido a que se entiende que no hay limitación alguna por parte de dicha norma para no hacerlo. De este modo, podrían darse supuestos de transmisión *inter vivos* como sería la compraventa, el arrendamiento, el usufructo, la hipoteca o el embargo y la donación. También cabe la transmisión *mortis causa* mediante herencia, legado o donación. Puesto que no existe una regulación positiva específica referida al secreto de dichas figuras en nuestro ordenamiento jurídico, serán de aplicación, por analogía, preceptos de la normativa civil general.

² LISSÉN 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 9372, 2019, Wolters Kluwer, p. 4.

4.2. Licencia del secreto empresarial.

A pesar de la posibilidad de transmisión por las instituciones jurídicas expuestas anteriormente, el art. 6 LSE establece el contrato de licencia, *a priori*, como la principal forma prevista por el legislador para la transmisión de secretos empresariales. Además, salvo pacto en contrario, concede al titular de la licencia o licenciataria plena capacidad sobre el secreto. Por tanto, la transmisión del secreto empresarial dentro del contrato de licencia permite que las cláusulas de cesión del propio secreto se pacten entre licenciante y licenciataria, de forma que ambas partes deberán responder por el incumplimiento contractual de cualquiera de las condiciones pactadas.

III. LA COTITULARIDAD EN EL SECRETO EMPRESARIAL.

A continuación, se procede a explicar la cotitularidad en el secreto empresarial. Debido a la novedad de la Ley de Secretos Empresariales, no existe todavía jurisprudencia relevante sobre la aplicación de dicha norma. Por ello, puesto que resulta interesante ver la aplicación de la LSE en un caso concreto, planteo un ejemplo meramente ilustrativo a modo de ejemplificar, clarificar y dinamizar el contenido teórico.

El supuesto ejemplificativo consiste en una panadería/pastelería, Dulcevida, formada por dos socios, a partes iguales puesto que ha sido creada por un matrimonio. Dicha empresa se dedica a la elaboración artesanal de panes y repostería. Dentro del gran elenco de bollería, tartas y pasteles, se incluyen unos lazos de hojaldre artesanos de chocolate y azúcar glasé (“lacitos”) que constituyen el producto estrella y el principal responsable del 80% de los beneficios de la empresa, puesto que son conocidos a nivel nacional.

La receta constituye un verdadero secreto de cara al exterior de la empresa. Los socios, Pedro y Lucía, no quieren que tan valiosa lista de ingredientes y proceso de elaboración sean conocidos por ninguna otra pastelería.

Además, ambos socios acordaron hace un año la concesión de una licencia a Juan, dueño de varias panaderías en Andalucía, para facilitar la elaboración y distribución de lazos en la parte sur de España. Además de Juan, también Luis es licenciataria de Dulcevida encargándose de la zona norteña de la península. La diferencia entre ambos licenciarios es que, puesto que la región del sur es mayor, Juan, como licenciataria tiene reconocida contractualmente la facultad de conceder sublicencias a otras panaderías para así poder hacer frente a toda la demanda.

1. CONCEPTO DE TITULAR.

El principal objeto de la LSE es la protección de los secretos empresariales. Para la correcta defensa de los mismos, se deben tener en cuenta dos aspectos importantes. Por un lado, el concepto de secreto empresarial ya abordado anteriormente, y por otro lado, la titularidad del secreto empresarial, es decir, a quién va dirigida o quiénes pueden ejercer la protección de los secretos empresariales.

La delimitación de la titularidad es de suma importancia puesto que la protección va dirigida únicamente a los titulares del secreto empresarial pero no a terceros. En este sentido, conviene matizar que la Directiva se dirige a los “poseedores de secretos empresariales” y no a sus titulares. Sin embargo, la delimitación de ambos conceptos, otorgada tanto por la Directiva como por la LSE respectivamente, resulta coincidente. De este modo, serán poseedores según la Directiva o titulares según el art. 1.2 LSE de secretos empresariales, cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo. Por tanto, la titularidad recae sobre quien tiene ese control.

En un primer momento, la redacción europea parece más amplia que la española ya que mediante la expresión “poseedor” incluye no solo a los titulares sino también a aquellos licenciarios exclusivos que tengan reconocida contractualmente la facultad de conceder sublicencias. Pero esta mayor amplitud se ve eliminada debido a la definición de titularidad basada en el control legítimo que aporta la LSE en su art. 1.2, de forma que, ambos términos se equiparan en torno a la titularidad por el control.

Aun así, cabe destacar que esta equiparación no es técnicamente correcta dentro de la terminología jurídica puesto que, en el supuesto de que un licenciario³ haya concedido sublicencias frente a terceros, éste podrá ejercer un control sobre los derechos de los licenciados, pero no bajo la condición de titular, que seguirá perteneciendo al licenciante.

De este modo, tanto los socios de Dulcevita (Pedro y Lucía), y Juan, como licenciario con facultad para la concesión de sublicencias, gozan de la protección de la norma española, mientras que Luís no se verá amparado por la misma. Juan, a efectos de la protección otorgada por la LSE, es considerado titular puesto que ejerce un control

³ RABASA MARTÍNEZ, I. “El anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales y la Directiva 2016/943 relativa a los conocimientos técnicos e información empresarial no divulgados”, en *Revista La Ley mercantil*, nº 47, 2018, Wolters Kluwer, pp. 5.

sobre los derechos de los licenciados de las sublicencias que conceda, pero desde una óptica estrictamente técnico-jurídica, titulares sólo serán Pedro y Lucía.

Una vez aclarado el hecho de que el ámbito de protección de ambas normas coincide a pesar de la diferente terminología empleada, poseedor y titular, resulta necesario destacar la considerable mejora técnica alcanzada por la LSE gracias al uso del vocablo “titular”. Este cambio supone cierto perfeccionamiento técnico-jurídico puesto que no se trata de un poseedor en sentido estricto debido a que se está haciendo mención del sujeto que se encuentra en situación de ejercer los derechos concedidos por la norma, yendo más allá de un simple detentador.

2. RÉGIMEN Y NATURALEZA DE LA COMUNIDAD.

El capítulo III de la LSE recoge un conjunto de normas, de carácter dispositivo, que regulan la vertiente patrimonial del secreto empresarial. Como indica el preámbulo de la ley, son reglas cuya aplicación procederá únicamente en ausencia de pacto entre las partes. Dentro de estas disposiciones, se incluye la regulación concerniente a la potencial cotitularidad del secreto empresarial. Asimismo, cabe destacar que dicho abanico normativo supone una novedad respecto a la Directiva europea complementando y perfeccionando el contenido de la misma.

Dentro de estas reglas dispositivas se encuentra el art.5 LSE en el cual se recoge la posibilidad de que un secreto empresarial pertenezca a más de una persona, es decir, se regula en dicho precepto la posibilidad de optar por un régimen de cotitularidad.

Respecto a la naturaleza de la comunidad, la ley propone inicialmente como idea de partida una comunidad pro indiviso entre los titulares, es decir, sin que medien diferencias entre los distintos titulares. No debe confundirse comunidad con copropiedad ya que esta última, como forma de propiedad, solo puede recaer sobre cosas específicas y determinadas, mientras que la comunidad puede recaer sobre toda clase de bienes y derechos.

La comunidad pro indiviso constituye únicamente la idea de partida, puesto que, como se ha indicado anteriormente, el art.5 al ser una norma dispositiva, solo se aplicará en defecto de pacto entre las partes o titulares. Así, el tratamiento del secreto empresarial por parte de los cotitulares y por ende, su naturaleza, queda sometida en un primer lugar a lo pactado entre los mismos. De este modo, existe en principio para cada uno de los

cotitulares del secreto empresarial una libertad absoluta para establecer las condiciones bajo las cuales desean regir el desarrollo del secreto empresarial. Cabe observar cómo la LSE respeta el principio de autonomía privada, recogido en el art. 392 del Código Civil (CC), según el cual, los acuerdos o contratos entre los comuneros constituyen la ley fundamental reguladora de la comunidad.

Al igual que la naturaleza, el régimen de cotitularidad dependerá de lo pactado entre las partes, es decir, serán los cotitulares quienes establezcan libremente, mediante acuerdo, las normas que van a regir la comunidad, en concreto, la utilización y mantenimiento del secreto empresarial. El acuerdo de las partes no solo se centrará en el uso y conservación sino que se extenderá también al plano económico en caso de que estas dos actividades diesen como resultado beneficios o rendimientos económicos positivos.

En caso de no mediar pacto entre las partes, el art. 5.2 LSE prevé una serie de facultades que podrán efectuar los cotitulares por sí solos. Al margen de dichas facultades, la LSE remite, de forma subsidiaria, a las normas civiles que regulan el tratamiento de la comunidad de bienes. Es decir, los arts. 392 y ss. CC regirán el pacto que pudiera mediar entre los cotitulares del secreto empresarial o en el supuesto de inexistencia del mismo. En definitiva, estas normas, tanto el art. 5.2 LSE como los arts. 392 y ss. CC, regirán la gestión de la comunidad únicamente en caso de que no medie acuerdo entre las partes o de que éste sea insuficiente y requiera complementación.

Una vez analizado la naturaleza y régimen de la cotitularidad de los secretos empresariales, puede observarse cómo el origen del art. 5 LSE reside en la Ley de Patentes (LP), concretamente en su art. 80. La LSE adopta la estructura seguida por la LP en cuanto que ambas constituyen la cotitularidad en forma de comunidad pro indiviso, respetan el principio de autonomía privada, establecen la aplicación subsidiaria de normas del Derecho común, prevén las facultades que cada cotitular podrá realizar por sí solo y, por último, disponen de un régimen de cesión y concesión de licencia.

3. FACULTADES DE CADA COTITULAR.

El art. 5.2 LSE recoge una serie de facultades que cada cotitular puede efectuar legítimamente por sí solo. Se trata de la utilización y conservación del secreto empresarial, además de la defensa del mismo. No obstante, la aplicación de las disposiciones de dicho precepto quedará subordinada al supuesto de que no mediara acuerdo o pacto en relación a estas cuestiones entre los cotitulares del secreto. A

continuación se procede a analizar cada una de dichas facultades de forma individualizada.

A efectos explicativos, supondremos que no media pacto entre ambos miembros del matrimonio ni tampoco entre estos y los licenciantes a los solos efectos de poder aplicar subsidiariamente y explicar la normativa de la LSE.

3.1. La explotación del secreto empresarial.

Según el art. 5.2.a) “cada uno de los partícipes por sí solo podrá explotar el secreto previa notificación a los demás cotitulares”. Es decir, en ausencia de pacto entre los cotitulares del secreto, cada uno de ellos podrá utilizar de forma individual la información que constituye el objeto del secreto empresarial. La posibilidad de uso que se otorga es plena, sin embargo deben tenerse en cuenta los límites al uso individual establecidos por el CC en su art. 394. Según éste, el uso de cada cotitular estará condicionado a su vez por un triple límite: el destino del secreto, el interés de la comunidad y el derecho de los demás cotitulares. Debe observarse que entre los términos del art. 394 CC no se incluye el límite de la propia cuota, de lo cual se deriva que la utilización del secreto es solidaria⁴. En este sentido, tanto Pedro, Lucía como Juan podrán utilizar individualmente y de forma solidaria, la receta de los lazos de hojaldre siempre que no perjudique el interés del resto ni impida la utilización por los mismos. Además, respecto del matrimonio, ambos son socios al 50%, pero aun en el caso de que lo fueran a partes desiguales, ambos tendrían la misma facultad de explotación pues la cuota no influye.

No obstante, para la plena utilización del secreto se requiere la concurrencia de notificación a los restantes cotitulares. Es decir, la facultad de explotación que otorga el art. 5.2.a) es plena siempre dentro de la licitud de su utilización (límites del art. 394 CC) y habiendo mediado notificación a los restantes titulares del secreto. De modo que, en el momento en que uno de los tres titulares tenga la intención de utilizar la receta y proceso de elaboración en modo distinto al que viene haciendo, será necesario que éste lo comunique a los otros dos cotitulares. Así, en el caso de que Pedro pretendiese emplear la receta del hojaldre para la creación de un nuevo producto distinto de los lazos, tendrá la obligación de notificar previamente a Lucía y Juan.

⁴ MIQUEL GONZÁLEZ, J. M^o, “Comentario al artículo 394 del CC” en PAZ-ARES, C, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A, DÍES PICAZO, L, SALVADOR CODERCH, P (dirs.), *Comentario del Código Civil*, Ministerio de Justicia, 1991, pp. 1075 y ss.

En definitiva, la propiedad del secreto empresarial, en régimen de cotitularidad, faculta a cada cotitular al uso del secreto, más allá de la ausencia de pacto, y con la única obligación de la notificación de su utilización al resto de cotitulares.

3.2. La conservación del secreto empresarial.

Según el art. 5.2.b) LSE, cada cotitular tiene la obligación de adoptar cualquier tipo de medida para conservar, y por ende proteger, el secreto empresarial. En este sentido, se entenderá que la información que constituye el objeto del secreto empresarial no ha sido preservada correctamente cuando deje ésta deje de ser secreta. De este modo, no será información secreta, por analogía del art. 1.1.a LSE, cuando sea generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en los cuales normalmente se utilice dicho tipo de conocimiento o sea fácilmente accesible para ellas.

Existen principalmente dos acciones o situaciones que pueden contravenir la conservación del secreto empresarial: la divulgación unilateral por parte de uno de los cotitulares del secreto empresarial y la presentación de la solicitud de patente del mismo.

Por un lado, la divulgación del secreto empresarial supone una modificación de entidad suficiente que altera la configuración y esencia del secreto empresarial. En consecuencia, ante una alteración de tal envergadura, el art. 397 CC exige el consentimiento unánime de todos los cotitulares, no siendo suficiente un acuerdo por mayoría⁵. De este modo, imaginemos que Lucía deja de tener interés en la confidencialidad de la receta de hojaldre y cansada del secretismo, se plantea la opción de divulgar abiertamente la receta como estrategia de marketing social. Antes de divulgar los ingredientes y proceso de elaboración debe contar con el consentimiento tanto de su marido Pedro como de Juan, no bastando únicamente con uno de ellos.

Por otro lado, está la opción de presentación de una solicitud de patente respecto al secreto empresarial, siempre que éste fuese patentable en atención al cumplimiento de los requisitos contenidos en los arts. 4 y ss. LP.

⁵ MIQUEL GONZÁLEZ, J. M^a, “Comentario al artículo 397 del CC” en PAZ-ARES, C, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A, DÍES PICAZO, L, SALVADOR CODERCH, P (dirs.), *Comentario del Código Civil*, Ministerio de Justicia, 1991, pp. 1089.

En caso de ser patentable, la constitución de patente respecto al secreto empresarial supone un cambio del régimen jurídico del secreto, pues, la patente pasaría a ser pública y, además, contaría con una protección limitada en el tiempo, pero, a cambio, dotaría al titular de un derecho de exclusiva para su comercialización y distribución en el mercado. Todos estos cambios en su régimen jurídico suponen una alteración material del secreto que, como en el supuesto anterior, requerirá el consentimiento unánime del resto de coinventores en base al art. 397 CC. De esta forma, si ahora Lucía no quisiese desvelar la receta, sino que se plantea el establecimiento de patente sobre la misma para gozar de un derecho exclusivo de comercialización, deberá contar, al igual que en el supuesto anterior, con el consentimiento unánime del resto de socios.

3.3. La defensa del secreto empresarial.

El art. 5.2.c LSE autoriza a cada uno de los cotitulares para ejercer acciones civiles y penales para la defensa del secreto empresarial. Cada titular podrá de forma individual ejercitar las acciones correspondientes pero, al igual que con la utilización, se requiere de la notificación a los restantes cotitulares. En esta ocasión, el sentido de la notificación es doble: por un lado, permite al resto de los cotitulares unirse al ejercicio de las acciones y, por otro lado, se les informa de los gastos generados por la defensa del secreto que deberán abonar. El abono de los gastos generados por la defensa del secreto empresarial será soportado por todos los cotitulares, pero únicamente en el supuesto de que resulte útil para la comunidad. De modo que, en el supuesto de que uno de los cotitulares de la receta, por ejemplo Juan, quisiese ejercer una acción declarativa de violación del secreto debido a espionaje industrial o cualquier otra de las acciones civiles recogidas en el art. 9 LSE, deberá notificar tanto a Pedro como a Lucía para que así estos pudiesen unirse en la acción y abonar los gastos que el ejercicio de la acción supone.

Hasta la aprobación de la LSE, la violación de secretos empresariales era regulada por el art. 13 de la Ley de Competencia Desleal (LCD)⁶. Dicho precepto consideraba esta práctica como desleal y por ende, permitía el ejercicio de las acciones recogidas en el art. 32 LCD tales como: acción declarativa, de cesación, de remoción, de rectificación, de resarcimiento de daños y perjuicios y enriquecimiento injusto.

⁶ CAMPUZANO, A. B, “La competencia desleal” en CAMPUZANO, A. B, PALOMAR OLMEDA, A Y CALDERÓN, C, *El derecho de la competencia*, Tirant lo Blanch, 2ª edición, 2019, pp. 454-456.

Con la aprobación y entrada en vigor de la LSE, la violación de secretos empresariales sigue considerándose un acto de competencia desleal, pero el art. 13 de la LCD queda modificado por la Disposición final segunda de la nueva ley limitándose únicamente a remitir la defensa del secreto empresarial a la LSE.

Con la remisión del art. 13 a la LSE dejan de ser ejercitables las acciones del art. 32 LCD por el principio de especialidad y ocupan su lugar las acciones civiles contempladas en el art. 9 LSE.

Las acciones recogidas por el precepto anterior constituyen una enumeración no exhaustiva sino únicamente ejemplificativa pudiéndose recurrir a cualquier otra que el ordenamiento jurídico prevea en defensa de los derechos de los titulares del secreto empresarial. Dicha enumeración, muy similar a la recogida en la LP, incluye: declaración de la violación; cesación o prohibición de los actos de violación del secreto; prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar, utilizar, importar, exportar o almacenar con dichos fines mercancías infractoras; aprehensión de éstas y de los medios empleados para la realización de las actividades anteriores; acción de remoción; atribución en propiedad de las mercancías infractoras a la demandante, en cuyo caso el valor de las mercancías entregadas se imputará a la indemnización de daños y perjuicios debida; reclamación de daños y perjuicios y por último, publicación o difusión completa o parcial de la sentencia preservando en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial.

De entre todas estas acciones, cabe destacar la consistente en la atribución en propiedad y la imputación del valor de las mercancías infractoras como novedad respecto de la Directiva europea. Esta innovación se inspira directamente en el art. 71.1.d de la LP.

La protección de los secretos empresariales es un asunto de especial importancia, y puede observarse cómo el sistema de acciones de la LSE es bastante superior respecto al del antiguamente recogido en el art. 13 de la LCD así como al establecido por la Directiva de la UE.

Pero no sólo son mayores las acciones recogidas en la LSE, sino que también la prescripción ha sido modificada al alza, de modo que la LSE establece un plazo de tres años desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial, mientras que el plazo otorgado por la Directiva es de un año. Retomando el supuesto en el cual Juan ejerce una acción

declarativa de violación de secreto, previa notificación del resto de cotitulares, deberá ejercitarla en los tres años posteriores al conocimiento de la violación del secreto, de forma que, si pasan más de tres años, la acción habrá prescrito.

El mayor esfuerzo legislativo por reforzar y mejorar la defensa de los secretos empresariales del legislador español tiene su razón en la consideración del secreto como objeto del Derecho de propiedad industrial.

Pero la protección del secreto empresarial no queda limitada al ámbito civil, sino que el art. 5.2.c LSE también faculta a cada uno de los cotitulares para ejercer de forma individual acciones criminales. De esta forma, el Código Penal (CP) contempla en su art. 279 un delito de violación de secretos contenido dentro del marco de los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Este tipo delictivo es consecuencia del perjuicio económico y patrimonial causado a los titulares del secreto empresarial⁷.

4. CESIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL EN EL RÉGIMEN DE COTITULARIDAD.

La cesión del secreto empresarial es contemplada, en primer lugar, por el art. 2.1.d LSE. Dicho precepto permite la posibilidad de cesión del secreto empresarial siempre que se desarrolle en el marco de una práctica comercial leal.

Fuera del régimen de cotitularidad, no hay restricción alguna para que un secreto empresarial pueda ser cedido libremente por su titular, de modo que, el adquirente gozará de plenos derechos para su uso en el mercado. En cambio, la propia LSE regula ciertas situaciones, dentro de un régimen de cotitularidad, en las cuales la cesión del secreto empresarial puede no llegar a ser lícita.

Uno de estos supuestos es el regulado por el art. 5.2.c LSE por el cual, la cesión del secreto empresarial o concesión de licencia requerirán de la aprobación por parte de los distintos cotitulares. Es decir, la ley faculta a cada uno de los cotitulares para ceder de forma individual la información que constituye el objeto del secreto empresarial, pero debe mediar el consentimiento del resto de cotitulares. En nuestro ejemplo, en el caso de que Pedro quisiese ceder la receta o conceder una nueva licencia a otra panadería, debe contar previamente con el consentimiento tanto de Lucía como de Juan.

⁷ PÉREZ DEL VALLE, C, “La revelación de secretos de empresa por persona obligada a reserva (279 CP)” en DEL ROSAL BLASCO, B. (Dir.), *Cuadernos de derecho judicial*, nº 14, 1997, pág. 110.

La razón de este requisito de conformidad reside en la importancia que muestra la LSE por la protección del secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad y los esfuerzos dirigidos a impedir la divulgación del mismo como son, la necesidad de notificación de los restantes titulares para la utilización y ejercicio de acciones civiles y criminales de forma individualizada.

Por otro lado, la necesidad de aprobación por todos los cotitulares revierte también en la conservación del secreto empresarial. Así, la posible divulgación, lícita en este caso, del secreto empresarial para su utilización y explotación por parte de terceros debe ser conocida por todos los titulares en aras de evitar gastos innecesarios de posibles medidas de defensa del secreto empresarial.

Hasta este momento, se ha analizado la necesidad e importancia que tiene el conocimiento por parte del resto de cotitulares de la cesión del secreto, pero existe una excepción en la cual no se requiere la aprobación de todos los cotitulares. Se trata de supuestos en los que se sustituye la aprobación del resto de titulares por la aprobación judicial por razones de equidad. La decisión judicial se entiende como una medida provisional en tanto en cuanto, el beneficio de la cesión de la licencia pudiera alcanzar no solo al cedente o licenciante, sino también a los restantes cotitulares. De forma que, habrá que estarse al pronunciamiento judicial que habilitará o no, en base a la equidad, la cesión por parte de un único cotitular. En este caso, podría darse la posibilidad de que un juez, ante el deseo de Pedro de conceder una licencia a una nueva panadería de Barcelona para abastecer la creciente demanda en esa zona, una vez demostrada la demanda y los rendimientos que reportaría a la empresa, concediese la licencia sin necesidad de aprobación por parte de Lucía y Juan, basando su decisión en los beneficios que reportaría, también para estos, la expansión a la gran ciudad catalana. Pero se tratará de una medida provisional, es decir, estará supeditada a que, en efecto, la panadería de Barcelona como licenciataria resulte beneficiaria para Juan y Lucía.

5. ASPECTOS PROCESALES: RESPONSABILIDAD EN LOS NEGOCIOS JURÍDICOS DE TRANSMISIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES EN RÉGIMEN DE COTITULARIDAD.

Dentro del conjunto de aspectos procesales contenidos en la LSE, puede observarse como contenido básico: acciones civiles contra los actos de violación de secretos empresariales, garantías procesales, legitimación, prescripción, así como diligencias preliminares y medidas cautelares.

Respecto a las acciones judiciales dirigidas a evitar los perjuicios sufridos por la vulneración del secreto empresarial, el art. 9 de la LSE recoge una enumeración no exhaustiva de posibles acciones ejercitables como la acción de declaración, cesación, remoción, declaración de daños y perjuicios a modo de ejemplo, esto es, se puede recurrir a cualquier otra acción prevista en el ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos del titular del secreto. Cabe destacar, como novedad respecto de la Directiva, las acciones de atribución en propiedad e imputación del valor de las mercancías infractoras, recogidas en su letra f. Ambas acciones, inspiradas en la Ley de Patentes (LP), guardan relación con la regulación de la imposición de indemnización al infractor por los daños y perjuicios causados, importante novedad introducida por la LSE puesto que, anteriormente, dicha indemnización quedaba limitada a lo establecido en la LCD. Ahora con la nueva ley, se prevén una serie de especificaciones acerca del cálculo de la indemnización de daños, debiéndose ajustar ésta al perjuicio sufrido (perjuicio económico incluido el lucro cesante, enriquecimiento injusto del infractor y posibles perjuicios morales del titular del secreto).

En relación con la legitimación activa para el ejercicio de dichas acciones, la LSE no se limita como la Directiva a otorgar legitimidad al titular del secreto, sino que extiende la posibilidad también a los licenciarios, siempre que la licencia les autorice. En caso de la licencia no les autorice, los licenciarios gozarán de legitimación en segundo grado, es decir, solo en caso de inactividad el titular.

Respecto al plazo de prescripción de dichas acciones, la LSE establece en su art. 11 un plazo de 3 años “desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial”. Se trata de un plazo especial respecto al previsto en la LCD, quizá demasiado corto teniendo en cuenta la prueba en materia de secretos empresariales puede resultar compleja. Aun así, respeta el límite máximo establecido por la Directiva (6 años).

Otro aspecto procesal recogido en la LSE son las garantías procesales, un importante complemento de las anteriores acciones de defensa. Lo más relevante en este aspecto son las reglas de los arts. 15 y 16 LSE acerca del tratamiento de la información que puede llegar a constituir un secreto empresarial. De este modo, ninguna de las personas que intervengan en un procedimiento relativo a la violación de un secreto empresarial, o que tengan acceso a documentos relativos al procedimiento podrán, aún concluido el procedimiento, utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir el secreto

empresarial. Además de estas normas especiales referidas a los secretos, cabe la solicitud de otras medidas como la excepción a la publicidad de las vistas o la determinación del carácter secreto de los autos.

Por último, la LSE regula las medidas cautelares que podrán solicitarse con el objetivo de asegurar la eficacia de la acción ejercitada. Para la regulación de las medidas cautelares, la LSE se remite, en primer lugar, a la LP así como a la LEC. En segundo lugar, no se limita a realizar una transposición exacta del art. 10.1 de la Directiva, sino que extiende la protección de la misma añadiendo como medida cautelar el “embargo preventivo de bienes para el aseguramiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios”

Pasando a la responsabilidad en los negocios jurídicos de transmisión de los secretos empresariales, la LSE regula en su art. 7 la responsabilidad del transmitente y licenciante en los mismos términos que la LP en su art. 85. Es decir, se observa una clara influencia de la regulación de patentes en los secretos empresariales en materia de responsabilidad.

Se trata de un precepto dispositivo, según el cual, se presume la responsabilidad del licenciante o transmitente, quien al otorgar la licencia del secreto empresarial, sin ostentar la posición jurídica de titular, genera un hecho lesivo para el licenciario puesto que pierde el derecho adquirido ya sea parcialmente o en su totalidad.

A continuación, se procede a desgranar y analizar profundamente dicho precepto según el cual, aquel que transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Asimismo, responderá siempre cuando hubiera actuado de mala fe. Este supuesto se daría, por ejemplo, en el caso de que fuese Luís, licenciario sin capacidad para otorgar sublicencias, quien concediese una licencia a otra panadería para realizar lazos de hojaldre con la receta secreta. Si alguno de los verdaderos titulares (Pedro, Juan o Lucía) ejerce una acción de violación del secreto y el juez declara que efectivamente, Luís no tiene derecho a conceder sublicencias, según el art. 7 LSE, será Luís quien responda ante la panadería a quien le concedió la licencia.

En primer lugar, se observa una distinción por parte del legislador respecto al tratamiento de la cesión en función de si se realiza a título oneroso o a título gratuito. De este modo, la responsabilidad se configura como consecuencia del enriquecimiento injusto por parte del transmitente que, o bien carece de titularidad o bien no dispone de la facultad para la transmisión⁸. Pero la responsabilidad no solo es consecuencia de la obtención de una rentabilidad económica, sino que también se puede incurrir en responsabilidad en supuestos de transmisión gratuita. En suma, la responsabilidad del transmitente de mala fe a título gratuito se podrá exigir, además de por el adquirente, por parte del verdadero titular del secreto empresarial.

Otra segunda cuestión que plantea el art. 7 de la LSE es en qué situaciones surge, más allá de la gratuidad u onerosidad de la transmisión, la responsabilidad del transmitente. No es otro supuesto que aquel en el que media mala fe por parte del transmitente. Se puede incurrir en mala fe en varios casos: por un lado, cuando la transmisión del secreto se realiza con falta de legitimidad, y por otro lado, cuando la transmisión no tiene otra intención que la de desvelar o hacer pública la existencia del secreto de forma que éste deja de serlo. En relación a la falta de legitimidad para transmitir el secreto empresarial, puede darse en varios supuestos: bien cuando el transmitente no goce de titularidad o bien cuando no disponga de las facultades necesarias para la transmisión.

Por un lado, respecto a la falta de titularidad, a diferencia de las patentes, no se produce con la ausencia del registro. Surge entonces la necesidad de demostrar que el transmitente es el legítimo titular del secreto empresarial y que además, ha establecido las medidas necesarias para asegurar la conservación del mismo. En este sentido, el transmitente será un titular legítimo cuando ejerza efectivamente el control sobre la información que constituye el objeto del secreto.

Por otro lado, en cuanto a la ausencia de las facultades necesarias para transmitir el secreto empresarial, puede darse ante una serie de casos: en primer lugar, cuando un cotitular que no cuente con la aprobación del resto de cotitulares para la cesión; en segundo lugar, si un licenciatarario no cuenta con la posibilidad de ceder nuevamente el secreto, ya sea con una nueva licencia o con una sublicencia a terceros; y, finalmente, si

⁸ MARTÍN ARESTI, P., “La licencia contractual de patente”, Aranzadi, 1997.

se trata de un licenciante que, previamente hubiera cedido mediante licencia exclusiva el secreto empresarial a un tercero⁹.

Por último, la LSE no se olvida del adquirente de buena fe al cual protege en su art. 9.7 permitiéndole, ante la demanda del titular del secreto empresarial, la sustitución de las acciones civiles en detrimento de una indemnización pecuniaria, siempre que ésta resulte razonadamente satisfactoria y la ejecución de aquellas medidas no hubiera de causar a la parte demandada un perjuicio desproporcionado.

IV. CONCLUSIONES.

La realidad actual, caracterizada por la globalización, hace que las entidades más innovadoras estén cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales. Con anterioridad a la LSE, la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgada se llevaba a cabo a través de un conjunto de normas entre las que destacan la Ley de Competencia Desleal (art. 13), Ley de Patentes, Código Penal o Ley de Defensa de la Competencia.

Sin embargo, debido a la creciente importancia de los secretos empresariales como medio de gestión de la competitividad empresarial, el legislador, con la Directiva (UE) 2016/943 ha optado por establecer una normativa específica para la protección de los mismos. Así, con la transposición de dicha Directiva, entra en vigor la LSE en España.

Durante el presente trabajo, he tratado de analizar la LSE en su conjunto, para posteriormente centrarme en el aspecto de la cotitularidad. En este sentido, son varias las conclusiones que he podido extraer.

En primer lugar, respecto a la comparativa entre la Directiva y la LSE, cabe confirmar una valoración general positiva de la LSE por su corrección técnica y por la completa y fiel transposición que realiza de la Directiva. La nueva norma se nutre en parte de la normativa de patentes, pero tiene en cuenta que la protección no se basa en la concesión de un derecho subjetivo frente a terceros, sino en la defensa de un monopolio de hecho que se concede a quien usa determinada información secreta que le otorga una ventaja competitiva. Asimismo, la norma española también guarda conexión con la Ley de

⁹ OTERO LASTRES, J.M., LEMA DEVESA, C., CASADO CERVIÑO, A., GÓMEZ MONTERO, J., “Comentarios a la Ley de Patentes”, Praxis, 1987.

Competencia Desleal, pero se establece como un derecho propio con sustantividad y regulación procesal propias como consecuencia de la distintiva caracterización de los secretos empresariales. De este modo, la LSE es una ley especial y, supletoriamente, serán de aplicación la LDC, la LP y la LEC.

En segundo lugar, cabe destacar como novedad la elaboración de un catálogo de conductas lícitas e ilícitas. Dicha enumeración concede una mayor seguridad jurídica a los operadores económicos puesto que delimita los hechos lícitos de los que no lo son. Asimismo, se establece también una lista de acciones de defensa del secreto empresarial en línea con el sistema propio de propiedad industrial más moderno que el existente en materia de competencia desleal.

En tercer lugar, respecto a las normas procesales acogidas en la LSE, suponen una simplificación de las incluidas en la Directiva puesto que el legislador evita duplicidades acudiendo a la LP y a la LEC.

En cuarto y último lugar, la LSE trata el secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad, aspecto no incluido en la Directiva. Es aquí donde entra en juego la importancia de la cotitularidad en el secreto empresarial.

En ambas normas, se establece una titularidad por control, es decir, será titular quien ostente el control legítimo de los secretos empresariales. De este modo, se entienden protegidos, a efectos de la norma, como cotitulares no sólo los “dueños” del secreto, sino también aquellos licenciatarios que hayan concedido sublicencias a terceros.

Asimismo, debe destacarse que la naturaleza de la cotitularidad es inicialmente la comunidad pro indiviso. Sin embargo, únicamente se trata del punto de partida, puesto que, como se ha visto a lo largo de todo el trabajo, únicamente será aplicable en defecto de pacto entre las partes o titulares. El carácter dispositivo de la norma de comunidad pro indiviso puede verse tanto en las facultades del secreto empresarial (explotación, conservación y defensa) como en la responsabilidad en los negocios jurídicos de transmisión de los secretos empresariales.

De este modo, sólo será aplicable el art. 5 de la LSE relativo a las facultades de los titulares en caso de que no medie acuerdo entre éstos, puesto que prevalece la voluntad de las partes. No obstante, aunque la posibilidad de las facultades es plena, se mantiene un límite al uso individual consistente en el posible perjuicio del interés del resto de los

cotitulares. Es decir, la ley otorga libertad plena en cuanto a las facultades de cada titular, siempre que con sus actos no perjudiquen el interés de los otros.

Respecto a la responsabilidad en los supuestos de transmisión del secreto empresarial, la norma presume la responsabilidad del transmitente, en el cual debe mediar mala fe, generando un hecho lesivo para el titular del mismo. Sin embargo, es una norma dispositiva, puesto que los cotitulares tienen la facultad de establecer pacto en contrario y anular así todo lo establecido en el art. 7.

En definitiva, considero que la transposición de la Directiva a través de la LSE ha sido un gran acierto por parte del legislador español debido a la creciente importancia de los derechos de propiedad intelectual en una sociedad basada en el conocimiento. Asimismo, considero que basar la regulación de la cotitularidad en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes es un gran acierto puesto que permite una autorregulación en base a los intereses de los diferentes cotitulares del secreto.

IV. BIBLIOGRAFÍA.

- BROSETA PONT, M y MARTINEZ SANZ, F, *Manual de Derecho Mercantil*, Volumen I, 25ª edic., Tecnos, Madrid, 2018.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A, *Apuntes de Derecho Mercantil. Derecho Mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*, 19ª edic., Aranzadi, Pamplona, 2018.
- MASSAGUER FUENTES, J., *El Contrato de licencia del Know-how*, Librería Bosch, Barcelona, 1989.
- CAMPUZANO, A. B; PALOMAR OLMEDA, A; SANJUÁN MUÑOZ, E; MOLINA HERNÁNDEZ, C, *La protección de secretos empresariales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.
- LISSÉN 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 9372, 2019, Wolters Kluwer, pág. 4.
- GIRONA DOMINGO, RM. “Aproximación a la nueva Ley de Secretos Empresariales” en Revista *LA LEY mercantil*, nº 62, 2019, Wolters Kluwer. , pág. 3.
- RABASA MARTÍNEZ, I. “El anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales y la Directiva 2016/943 relativa a los conocimientos técnicos e información empresarial no divulgados”, en Revista *La Ley mercantil*, nº 47, 2018, Wolters Kluwer. , pág. 5.
- GÓMEZ SEGADE, J., *El secreto industrial (know-how). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974.
- MIQUEL GONZÁLEZ, J. Mª, “Comentario al artículo 394 del CC” en PAZARES, C, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A, DÍES PICAZO, L, SALVADOR CODERCH, P (dirs.), *Comentario del Código Civil*, Ministerio de Justicia, 1991, pp. 1075 y ss.
- CAMPUZANO, A. B, “La competencia desleal” en CAMPUZANO, A. B, PALOMAR OLMEDA, A Y CALDERÓN, C, *El derecho de la competencia*, Tirant lo Blanch, 2ª edición, 2019, pp. 454-456.

- PÉREZ DEL VALLE, C, “La revelación de secretos de empresa por persona obligada a reserva (279 CP)” en DEL ROSAL BLASCO, B. (dir), *cuadernos de derecho judicial*, nº 14, 1997.
- DÍEZ PICAZO, L, *Sistema de derecho civil*, Volumen III (Tomo 1), 10ª edic., Tecnos, Madrid, 2019.
- DÍEZ PICAZO, L, *Sistema de derecho civil*, Volumen III (Tomo 2), 10ª edic., Tecnos, Madrid, 2019.

Recursos de internet:

- Garrigues.com: https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/aprobada-la-ley-que-protege-los-secretos-empresariales. Fecha: 02/01/2020.
- PONS IP: <https://www.ponsip.com/es/blog/las-diez-claves-de-la-ley-de-secretos-empresariales-en-espana>. Fecha: 02/01/2020.
- AYUDA LEY PROTECCION DATOS: <https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/05/16/ley-secretos-empresariales-2019>. Fecha: 02/01/2020.
- PROTECCION DATOS – LOPD: <https://protecciondatos-lopd.com/empresas/ley-secretos-empresariales-2019-normativa/> Fecha: 02/01/2020.
- ELDERECHO.COM. <https://elderecho.com/impacto-la-ley-1-2019-secretos-empresariales-las-relaciones-laborales> Fecha: 02/01/2020.