

DE NUEVO SOBRE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES (A PROPÓSITO DE LA LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES)

JOSÉ MASSAGUER FUENTES

De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales)

Este trabajo tiene por objeto analizar algunas de las cuestiones sustantivas clave de la nueva Ley de Secretos Empresariales. En particular, se trata del concepto de secreto empresarial y sus requisitos de protección, así como de los actos que constituyen violación de secretos empresariales, tanto de las conductas relevantes como de los criterios determinantes de su ilicitud. Asimismo, y con carácter previo, se estudian los cambios que en estos y otros aspectos ha introducido la nueva Ley en relación con el régimen anterior, para concluir que todavía es necesaria completar la protección legal con una incisiva protección contractual de los secretos empresariales.

PALABRAS CLAVE

Secretos empresariales, Listas de clientes, Experiencia y competencias de los extrabajadores, Violación de secretos empresariales, Adquisición indirecta de secretos empresariales, Mercancías infractoras de secretos empresariales.

Latest developments in the legal protection of trade secrets (as regards Law 1/2019 of 20 February on trade secrets)

This article assesses some key substantive issues of the new Trade Secrets Law. Specifically, it considers the definition of a trade secret and the requirements to be complied with for certain information to be protected as a trade secret. It also addresses the practices that qualify as an infringement of trade secrets, including both the relevant behaviour and the circumstances under which there is considered to be an infringement of trade secrets. Likewise, there is a previous analysis of the additional elements that the new Law has inserted into the Spanish legal system in comparison with the previous regime of the Unfair Competition Law, which reveals that it is still necessary to supplement the legal protection with robust contractual protection.

KEY WORDS

Trade secrets, List of clients, Skill and knowledge of former employees, Trade secrets infringement, Indirect acquisition of trade secrets, Trade secrets infringing goods.

Fecha de recepción: 21-05-2019

Fecha de aceptación: 22-05-2019

1 · INTRODUCCIÓN

La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (“LSE” o la “Ley”) traspone al ordenamiento interno 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 “Directiva”), y modifica hondamente el régimen hasta ahora vigente en la materia, dispuesto en el art. 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (“LCD”) y las normas de la propia LCD sobre la acción de competencia desleal.

La LSE establece el sistema general de protección jurídico-privada de los secretos empresariales y en particular regula sus aspectos sustantivos (definición del secreto empresarial como objeto de protección jurídica, de la titularidad, de las conductas constitutivas de violación de secretos empresariales y de las acciones de defensa), jurídico-patrimoniales (recono-

cimiento de que la protección del secreto empresarial comporta la atribución de un derecho subjetivo patrimonial susceptible de ser objeto de cotitularidad y de negocios jurídicos de transmisión y regulación mínima de la cotitularidad y la licencia) y procesales (preservación de la confidencialidad del secreto empresarial durante el proceso, diligencias para la preparación del proceso y medidas cautelares).

En esta oportunidad, solo abordaré el primero de estos aspectos y, en particular, la definición de los secretos empresariales como objeto de protección jurídica, el reconocimiento y atribución de su titularidad, y la configuración de la violación de secretos empresariales como conjunto de conductas que vulneran su protección. Antes no estará de más detenerse a examinar brevemente la propia LSE y el alcance de la reforma que ha traído.

2 · LA LEY 1/2019, DE 20 DE FEBRERO, DE SECRETOS EMPRESARIALES

La LSE se estructura en un preámbulo, cinco capítulos, veinticinco artículos, una disposición transi-

* Abogado del Área de Derecho Público, Procesal y Arbitraje de Uría Menéndez (Madrid).

toria y seis disposiciones finales (de las que la primera y la tercera tratan de materias del todo ajenas a los secretos empresariales). Como queda dicho, estas disposiciones de la LSE establecen el régimen jurídico-privado general de la protección de los secretos empresariales. Pero no agotan la regulación de esta materia, que resulta de distintas normas que, desde una perspectiva u otra, establecen salvaguardas y prohibiciones dirigidas a preservar la confidencialidad de la información que constituye secreto empresarial y con ella su explotación sin interferencia de quienes no obtengan esa información de forma lícita. Y ello, sin perjuicio de que el objetivo primario de estas otras medidas no sea siempre la tutela de los secretos empresariales como bien inmaterial y de que el énfasis se ponga en cada caso sobre un aspecto u otro de la interferencia sobre la posición de su titular.

Sin ánimo exhaustivo, las medidas de protección de los secretos empresariales se establecen en normas de naturaleza mercantil, como es la LSE y otras (*ad ex.* arts. 7 a), 11 a 13, 18.4, 63 LP, arts. 1, 2 y 4 LPI, arts. 138, 148 II y 288 CCom., arts. 227 a 230 LSC, etc.), en normas de Derecho penal (arts. 278 a 280 CP), laboral (arts. 5 a), 62 y 65.2 a 4 ET), administrativo (*ad ex.* art. 80 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, art. 43 LDC, art. 28.2 de la Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, art. 13 de la Ley sobre la Función Estadística Pública, art. 81 LMV, art. 6 de la Ley de Autonomía del Banco de España, art. 127.2 de la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, art. 39 LGT, etc.), o procesal (*ad ex.* 328.3 LEC, arts. 73.2 LP y 122 LP). Entre estas normas, sin embargo, es obligado reconocer que a la LSE corresponde un lugar principal, puesto que establece el régimen de protección de los secretos empresariales más completo y las normas de mayor alcance y mejor perfiladas, que en no pocas ocasiones se superponen o completan con las disposiciones especiales mercantiles y de otra naturaleza sobre esta materia.

2.1 · Antecedentes

Como ley reguladora de la protección jurídica de los secretos empresariales en Derecho español, los antecedentes más inmediatos de la LSE son el ya recordado art. 13 LCD y, como disposición cuya implementación ha determinado su modificación, la Directiva, motivada e inspirada a su vez por el

art. 39 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que es el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994 (“Acuerdo sobre los ADPIC”).

2.1.1 · El art. 13 de la Ley de Competencia Desleal

El art. 13 de la LCD estableció, por medio de la derogación que allí mismo se dispuso de su art. 2, relativo al ámbito objetivo de aplicación de esa Ley, la primera regulación jurídico-privada general que el ordenamiento español dedicó a la tutela de los secretos empresariales (sobre el régimen anterior, *vid.* J. A. Gómez Segade, *El secreto industrial (Know-how)*, Tecnos, Madrid, 1974, pp. 359 al final). La LCD ofrecía un nivel de protección razonablemente satisfactorio: por un lado, configuraba la violación de los secretos empresariales como acto de competencia desleal, definía las conductas que objetivamente podrían constituir una violación de secretos empresariales y determinaba los elementos que permitían calificarlas como acto de competencia desleal; por otro lado, articulaba la defensa de los secretos empresariales frente a su violación mediante la acción de competencia desleal y de este modo extendía a los litigios por violación de secretos las especialidades procesales previstas para los procesos de competencia desleal (sobre el art. 13 LCD, *vid.* J. Massaguer, *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Civitas, Madrid, 1999, Art. 13, núm. [1] y ss.; A. Suñol, *El secreto empresarial*, Civitas, Cizur Menor, 2009, *passim*; P. Portellano, en F. Martínez Sanz (dir.), *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, p. 219 y ss.; E. Galán, en A. Bercovitz (dir.), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi - Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, p. 351 y ss.; F. Carbajo, “Violación de secretos, inducción y aprovechamiento de la infracción contractual e infracción de normas”, en J. A. García Cruces (dir.), *Tratado de Derecho de la competencia y de la publicidad*, T. II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 1525 y ss.).

Sin embargo, la LCD no ofrecía una regulación acabada. En particular, dejó en manos de jueces y tribunales precisar cuestiones clave, seguramente necesitadas de criterios positivos que proporcionarían una guía segura para definir su tratamiento. En algún caso, esa guía se encontró en otros textos positivos, como fue singularmente el art. 39 del

Acuerdo sobre los ADPIC, o en las construcciones de la doctrina de los autores, cuyas líneas encontraron acogida casi literal en no pocas sentencias. Así sucedió, por ejemplo, con la definición de secreto empresarial y sus requisitos de protección; la delimitación entre el secreto empresarial y los saberes, habilidades y capacidades ganadas por los trabajadores con ocasión del desempeño de las tareas asignadas y el tratamiento de su uso tras el abandono de la empresa en que las adquirió; la calificación de la conducta de quien obtiene, divulga o utiliza secretos ajenos adquiridos de terceros que se los transmite de forma ilícita, o la concreción de los casos en que la obtención, revelación y utilización de secretos empresariales ajenos no es objetable por razón de los fines a que obedece o contexto en el que se produce. Asimismo, la regulación de la LCD presentaba carencias en relación con las medidas procesales de defensa de los secretos empresariales. Así sucedía, por ejemplo, con la limitación de los medios para preparar el juicio por violación de secretos, en especial porque no eran de aplicación las diligencias preliminares de información y las medidas de aseguramiento de prueba reconocidas en materia de propiedad industrial e intelectual (arts. 256.1 7º, 8º y 10ª y 297.2 II LEC) o las previsiones sobre exhibición de documentos en el seno del proceso (art. 328.3 LEC). Y de este modo sucedía también, desde otra perspectiva, con la falta de normas procesales especialmente concebidas para preservar la confidencialidad de los secretos empresariales en los procesos promovidos para su defensa.

2.1.2 · La Directiva (UE) 2016/943

La LSE incorpora al ordenamiento interno, con algún retraso, la Directiva, cuya transposición era sin duda necesaria y conveniente. En efecto, la Directiva regula cuestiones importantes sobre las que la LCD nada disponía; por ejemplo, no definía secreto empresarial, no precisaba sus requisitos de protección, no trataba la experiencia y competencias de los trabajadores, dejaba algunas conductas ilícitas según la Directiva fuera del ámbito de violación de secretos y no contemplaba de forma expresa las conductas lícitas ni las merecedoras de excepción, como tampoco recogía buena parte de las medidas, procedimientos y recursos para la defensa de los secretos empresariales. En suma, la LCD, en su caso complementada con la LEC, no podía considerarse conforme con la Directiva.

El margen de maniobra de que disponía el legislador español para transponer la Directiva no era especialmente amplio. Es cierto que establece una armonización de mínimos, que permite a los Estados miembros disponer una protección de los secretos más incisiva (cdo. (10) y art. 1.1 II de la Directiva). Pero no lo es menos que esto es así solo desde un punto de vista formal. Por ejemplo, el concepto de secreto empresarial y sobre todo los requisitos para su protección quedan fijados en la Directiva y constituyen conceptos de Derecho de la Unión; por ello, la concreción de su contenido compete en última instancia al TJUE. De este modo, un Estado miembro puede reforzar la tutela de los secretos empresariales, por ejemplo, ampliando las circunstancias en que su obtención, utilización y revelación puede considerarse ilícita (siempre que no convierta en ilícitas conductas que según la Directiva son lícitas o se benefician de excepciones), pero no puede definirlo de forma incoherente con la definición que se desprende de la Directiva, separarse de los requisitos de protección establecidos en ella o reconocer su titularidad a quien no se la haya atribuido. Además, la libertad de los Estados miembros para reforzar su protección está notablemente limitada por la exigencia de cumplimiento estricto de las previsiones de la Directiva sobre conductas lícitas y conductas contra las que no se pueden ordenar medidas de defensa de los secretos empresariales (cfr. arts. 1.1 II, 3 y 5 de la Directiva), la caracterización general de las medidas, procedimientos y recursos para la defensa del secreto empresarial (cfr. arts. 1.1 II y 6.2 de la Directiva) y la determinación de los criterios que los jueces y tribunales deben observar para aplicar esas medidas, procedimientos y recursos (cfr. arts. 1.1 II, 7.1, 8, 9, 10, 11, 13, y 15. 3 de la Directiva).

Finalmente, no pocas razones aconsejaban acometer la transposición de la Directiva por medio de una ley especial, como, por ejemplo, el número y extensión de las cuestiones cuya regulación reclama la Directiva, tanto en el plano sustantivo como en el procesal, y su difícil encaje en la LCD sin perjudicar su estructura y homogeneidad, el carácter general que debía tener la norma de transposición, la indefinición de la Directiva sobre la naturaleza de la protección jurídica de los secretos empresariales (competencia desleal o propiedad intelectual en sentido amplio) que en todo caso no podría quedar constreñida al ámbito objetivo de la represión de la competencia desleal, el encuadramiento de su protección entre las modalidades de propiedad intelectual en el Acuerdo sobre los ADPIC, la oportunidad

de regular los aspectos jurídico-patrimoniales de los secretos empresariales y especialmente el contenido básico del régimen de cotitularidad y licencia según el modelo vigente en materia de propiedad industrial, etc. La opción por una ley especial que derogara la tradicional regulación de la protección de los secretos empresariales en la legislación contra la competencia desleal ha sido también la adoptada por el legislador alemán (A. Ohly, “Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz in Überblick”, GRUR, 2019 p. 441 y ss.).

2.1.3 · La tramitación de la Ley de Secretos Empresariales

El antecedente interno de la LSE es el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales, aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de mayo de 2018, cuyo Anteproyecto fue sometido a consulta pública el 8 de febrero de 2018 (<http://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/normaelaboracion.htm?id=NormaEV08L0-20180601&lang=es&fcAct=2018-04-20T18:29:43.443Z>), informado, entre otros, por el Consejo General del Poder Judicial (*Informe sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales*, 22 de marzo de 2018) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (IPN/CNMC/005/18 = <https://www.cnmc.es/en/node/367446>), y dictaminado por el Consejo de Estado (*Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales*, 17 de mayo de 2018 = <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2018-401>).

El Proyecto, tras ser presentado para su tramitación, fue publicado el 1 de junio de 2018 en el DOCG, junto con el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de encomendar a la Comisión de Justicia su aprobación con competencia legislativa plena (http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-23-1.PDF). El 20 de diciembre de 2018, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó el Proyecto, sin introducir ninguna enmienda a los artículos dedicados propiamente a regular la tutela de los secretos empresariales. El 6 de febrero de 2019 hizo lo propio el Pleno del Senado sin introducir variaciones (http://www.senado.es/legis12/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_12_340_2587.PDF). Cumplidos los trámites parlamentarios, la Ley se publicó en el BOE del 7 de febrero (https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-2364) y entró en vigor el 13 de marzo de 2019.

2.2 · Valoración de conjunto de la Ley de Secretos Empresariales

Desde un punto de vista de técnica legislativa, la Ley ha hecho un uso cauto y juicioso de las posibilidades que ofrecía el que la Directiva estableciera (al menos formalmente, como se ha visto) una armonización de mínimos. Esto es especialmente visible en la definición del objeto de los secretos empresariales y en la extensión de las medidas para la preparación de la demanda (diligencias de comprobación y medidas de aseguramiento de prueba) previstas en materia de propiedad industrial e intelectual y para el acceso a las fuentes de prueba en los procesos sobre responsabilidad civil derivada de un ilícito de defensa de la competencia, así como en la incorporación del régimen general de medidas cautelares de la LP.

Desde un punto de vista formal, la LSE ha simplificado la estructura y redacción de la Directiva, asegurado su más armonioso engarce con la vigente legislación mercantil y procesal, y evitado la reiteración de normas que tienen acabada expresión en el ordenamiento vigente, como sucede en diversos aspectos procesales que aborda la Directiva. Por otra parte, y como destaca su preámbulo, la Ley preserva la terminología tradicionalmente empleada entre nosotros en esta materia para designar sus piezas, como son “secretos empresariales”, “titular” y “violación de secretos empresariales”.

Desde el punto de vista de los contenidos, la LSE renueva significativamente el régimen de protección jurídica de los secretos empresariales, establece una regulación más completa, colma los huecos de la LCD y sobre el papel se revela más eficiente y ágil desde el punto de vista procesal. Seguramente no faltarán aspectos que hubieran podido ser desarrollados, precisados o mejorados desde un punto de vista técnico-legislativo, como sucede por ejemplo con la determinación de si la experiencia y competencias de los trabajadores pueden incluir información y conocimientos objeto de secreto empresarial y en su caso cuáles y en qué medida. Pero la circunstancia de que las previsiones que podrían requerir ese esfuerzo procedan de la Directiva, cuyo articulado no las concreta y sus considerandos tampoco arrojan luz al respecto, y estén sujetas a una interpretación autónoma y uniforme por el TJUE, hacen razonablemente acertada la opción de ajustarse a las proposiciones de la Directiva también en los casos en que su texto pueda resultar vago y sus implicaciones no sean especialmente claras.

Dicho esto, no puede ocultarse que esta renovación ha traído un régimen de protección jurídica de los secretos empresariales mejor perfilado y más coherente, pero también puede haber traído, acaso paradójicamente, el germen de un debilitamiento de esa protección, que es directamente atribuible a las exigencias de la Directiva. Y ello, en esencia, porque para configurar las medidas de defensa de los secretos empresariales se ha incorporado un mandato de proporcionalidad y atención a las circunstancias del caso que, bien entendido, debe implicar una ponderación de intereses que seguramente restringirá su fortaleza (arts. 9.3 y 22 LSE). En particular, la configuración de estos remedios, incluida la cesación y remoción sobre el fondo y cautelar, ha quedado sujeta a consideraciones adicionales a la comprobación de la infracción, presencia de los presupuestos internos del remedio y aptitud de las concretas medidas que se acuerden para alcanzar su fin, que condicionan su determinación a la superación de un efectivo juicio de oportunidad que no era hasta ahora conocido ni en materia de acciones de infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual ni de competencia desleal, que parece más incisivo que el mandato general de proporcionalidad previsto en materia de medidas cautelares (art. 726. 1.º LEC) y está lejos de la posición más extendida entre los tribunales de que el riesgo de continuación o inicio de la infracción del derecho de propiedad industrial o acto de competencia desleal entraña, sin otras consideraciones, el peligro en la mora procesal exigido para conceder la cesación cautelar (sobre estos extremos, J. Massaguer, *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*, Civitas, Cizur Menor, 2018, pp. 39 a 50, 119 a 126, 250 a 253, y J. Massaguer, *Comentario*, ob. cit., Art. 18, núms. [8] a [14], [16] a [19]).

De ahí, y de otras circunstancias inherentes a la defensa de los secretos empresariales, como es la bien conocida pérdida de control fáctico de la información y conocimientos que constituyen su objeto tan pronto como se produce su violación, se sigue, como sin duda sucedía también en la situación anterior, la conveniencia de construir mecanismos contractuales dirigidos a disuadir a los terceros de la obtención, utilización y revelación ilícitas de los secretos empresariales. Y en particular la conveniencia de introducir, en contratos con empleados, asesores, colaboradores, licenciarios, distribuidores, etc., no solo incisivos, sólidos y pertinentes pactos de confidencialidad y prohibiciones de explotación de los secretos empresariales a los que se acceda en el marco de las relaciones correspon-

dientes, sino duras cláusulas penales con función punitiva estricta, admisibles también en los pactos de no competencia establecidos en contratos de trabajo (sin perjuicio de la tendencia a considerar que en este contexto se trata de una cláusula de garantía o coercitiva, sujeta a moderación judicial: STS (Sala 4ª) núm. 893/2016 de 26 de octubre [ECLI:ES:TS:2016:5086]) y pactos de ejecución *in natura* de las obligaciones incumplidas.

3 · SECRETO EMPRESARIAL

La LSE abandona la pluralidad terminológica con la que el art 13 de la LCD se refería a los secretos empresariales (“secretos”, “secretos industriales” y “secretos empresariales”) y define el secreto empresarial como objeto de la protección jurídica que en aquella se establece en los siguientes términos (art. 1.1 LSE):

“se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones:

- a) *ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas;*
- b) *tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y*
- c) *haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto”.*

Como se ve, la definición legal de secreto empresarial consta de tres elementos, a saber: el objeto que puede constituir secreto empresarial, la naturaleza de ese objeto y las condiciones que hacen de ese objeto un secreto empresarial merecedor de la protección establecida por la Ley. Esta definición, aunque es sin duda más precisa, no está muy alejada de la que se había generalizado en nuestro sistema antes de la transposición de la Directiva, establecida en la tantas veces citada Sentencia del Tribunal Supremo núm. 754/2005, de 21 de octubre (ECLI: ES:TS:2005:6410) según la cual objeto del secreto empresarial son “*conocimientos o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un contrato, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresa-*

rial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar, evitando su divulgación” (tomada en lo esencial de J. Massaguer, *Comentario*, ob. cit., Art. 13, núm. [5]).

A pesar de que la nueva definición legal tiene formalmente una vocación limitada al ámbito de la propia LSE, nada ha de impedir su generalización a otras ramas del ordenamiento jurídico. De hecho, debería ser esperable que así sucediera, incluso en el ámbito del Derecho penal. En efecto, recuérdese que, ante la falta de una definición en el Código Penal, los tribunales no han dejado de señalar, aproximando así los “secretos de empresa” a los que se refieren los arts. 278 a 280 del CP a un elemento normativo del tipo, que una fuente de integración de la noción de secreto de empresa era precisamente el art. 39 del Acuerdo sobre los ADPIC, que por vía de la Directiva es justamente antecedente mediato y fuente del tenor del art. 1.1 de la LSE (cfr. STS (Sala 2ª) núm. 679/2018, de 20 de diciembre [ECLI:ES:TS:2018:4422]).

3.1 · Información o conocimiento

El objeto de secreto empresarial o, si se prefiere, el bien inmaterial que merece esta consideración se determina legalmente como “información o conocimiento”, que en este contexto constituyen perspectivas de una misma realidad. La mención de conocimiento no se halla en el articulado de la Directiva, pero se recoge en su preámbulo precisamente para describir el objeto del secreto empresarial (cfr. cdos. (1), (2), (3), (14), (16) de la Directiva), y ha sido habitualmente incluida por tribunales y autores en las definiciones de secreto empresarial (desde que J. A. Gómez Segade, *El secreto industrial*, ob. cit., pp. 66 y 67, definiera los secretos industriales como “todo conocimiento reservado...” y subrayara que “el primer elemento estructural del secreto es el conocimiento”). De este modo se explicita que el secreto empresarial es tanto el conjunto de datos, más o menos sistematizados, estructurados y ordenados que constituye la información, como el entendimiento, inteligencia o comprensión de las cosas proporcionado por ese conjunto de datos, que constituye el conocimiento. En la definición legal de secreto empresarial, por lo tanto, la referencia a información incide en el aspecto objetivo del objeto protegido, como son los datos sobre la materia a la que se refiere, mientras que la referencia al conocimiento incide sobre su aspecto intelectual,

como es el saber adquirido a partir de esos datos. Como queda dicho, esta aproximación no resulta extraña a la jurisprudencia (cfr. STS núm. 754/2005 de 21 de octubre [ECLI:ES:TS:2005:6410]).

Esta concreción del objeto del secreto empresarial como bien jurídico protegido es respetuosa con la Directiva y el Acuerdo sobre los ADPIC, de cuyos textos no puede inferirse de ninguna forma una “cosificación” del secreto empresarial ni una negación de su componente intelectual. Al respecto, no estará de más recordar que, como se ha destacado generalmente, el secreto empresarial (o, si se prefiere, la información o conocimiento que constituyen su objeto) es un bien inmaterial, que presenta un componente intangible o ideal que permite su aprovechamiento simultáneo y repetido por una pluralidad de sujetos en distintos lugares sin merma de su esencia y naturaleza, y, al menos por regla, un componente material o tangible, encarnado en los medios que recogen o almacenan, de los que se desprende o mediante los que se aplica para ser incorporado a productos, procesos, servicios o actividades (por todos, J. A. Gómez Segade, *El secreto industrial*, ob. cit., pp. 82 a 85). Consecuencia de este planteamiento no es solo la más precisa delimitación del objeto de los secretos empresariales, sino también, entre otros extremos, su extensión al llamado *know-how* o saber hacer, cuya equiparación ya había sido patrocinada por los autores (J. A. Gómez Segade, ob. ult. cit., pp. 159 a 163, y J. Massaguer, *El contrato de licencia de know-how*, Librería Bosch, Barcelona, 1989, pp. 15 y 16) y admitida por la doctrina jurisprudencial (SSTS núm. 474/2017 de 20 de julio [ECLI:ES:TS:2017:3025] [conocimientos técnicos complementarios de un procedimiento patentado], núm. 754/2005 de 21 de octubre [ECLI:ES:TS:2005:6410] [conocimientos propios de una franquicia de distribución]), y que de hecho también acoge ahora la Directiva [cfr. cdo. (1) de la Directiva].

3.2 · Información o conocimiento perteneciente a cualquier ámbito de la empresa

La naturaleza de la información o conocimiento que puede protegerse como secreto empresarial se caracteriza, ya en su misma denominación (“secreto empresarial”) y requisitos de protección (“valor empresarial”), por versar sobre cualquier aspecto de la actividad empresarial; en este sentido, incluye

informaciones y conocimientos que pertenecen a la esfera industrial, científica, tecnológica, organizativa, comercial y financiera u otra de la actividad empresarial, esto es, de la actividad de producción y mediación de bienes y servicios, cualquiera que sea el ámbito o fase de esa actividad a la que se refieran (desde la concepción de la idea hasta la implementación de su desarrollo, ejecución y comercialización o utilización).

De este modo, toda información o conocimiento relativo a la empresa como actividad (si reúne los requisitos exigidos) puede protegerse, como secreto empresarial y con iguales presupuestos y alcance, frente a su obtención, utilización o revelación ilícitas. Y ello, sin exclusiones de orden general, como resulta del carácter abierto de la relación de ámbitos a los que pueden pertenecer la información o conocimiento, propiciado por el empleo de la expresión “*incluidos*” que la precede, de la amplitud de los términos con que se perfila la naturaleza de la información o conocimiento considerados y del peso fundamental que en la definición tienen los requisitos de protección, que en principio puede cumplir toda clase de información o conocimiento relativos a la empresa. Esta aproximación, por demás, se encuentra en armonía con las consideraciones y referencias que sobre este aspecto hace, a modo de aluvión, la Directiva, que en este contexto se refiere a “*información de muy diversa índole que no se circunscribe a los conocimientos técnicos, sino que abarca datos comerciales como la información sobre los clientes y proveedores, los planes comerciales y los estudios y estrategias de mercado*” (cdo. (2) de la Directiva) y, aún más, advierte a los Estados miembros de que “*es importante formular una definición homogénea del término «secreto comercial», sin restringir el objeto de la protección contra la apropiación indebida*” (cdo. (14) de la Directiva).

Así, la definición de secreto empresarial supera definitivamente, en cuanto a su tratamiento legal se refiere, la tradicional diferencia entre secretos industriales (fórmulas, procedimientos, modelos, algoritmos, organización de unidades y procesos de producción, etc.) y comerciales (planes de negocio, análisis de mercado, técnicas de *marketing*, listas de clientes y proveedores, etc.), que queda reservada al ámbito de la explicación descriptiva. En este sentido, pone fin a las dudas que en ocasiones suscitaban algunos pronunciamientos judiciales que descartaron que la información comercial, y singularmente la información sobre clientes y proveedores, pudiera protegerse como secreto empresarial (SSTS núm. 668/2012 de 14 de noviembre

[ECLI: ES:TS:2012:8028] [no es secreto empresarial un listado de clientes con nombres y condiciones económicas], núm. 901/1999 de 29 de octubre [RJ 1999\8164] [no es un secreto empresarial el listado de clientes que incluye nombre, domicilio, pasivo concertado y sus condiciones y tipo de interés]), aunque es justo recordar que los tribunales ya habían abandonado generalmente ese planteamiento restrictivo y apodíctico (SSAP Barcelona (Secc. 15^a) núm. 317/2019 de 21 de febrero [ECLI: ES:APB:2019:1387] [lista con 160 clientes que incluye su denominación fiscal, razón social, NIF, dirección y población], Barcelona (Secc. 15^a) núm. 25/2016 de 4 de febrero [ECLI: ES:APB:2016:507] [datos de contacto de 15.000 clientes e historial comercial], Barcelona (Secc. 15^a) núm. 266/2013 de 25 de junio [ECLI: ES:APB:2013:7226], incluso en el orden penal: SSTS (Sala 2^a) núm. 864/2008 de 16 de diciembre [ECLI: ES:TS:2008:7442] [lista de clientes con código numérico, nombre, DNI o CIF, fecha de alta de cada uno en la empresa, así como fecha y código de la última factura], núm. 285/2008 de 12 de mayo [ECLI: ES:TS:2008:2885] [catalogación de productos, descripción gráfica, precios de adquisición y venta, listado de proveedores y clientes]). En suma, si a un listado de clientes y en general a la información de índole comercial sobre la clientela (o los proveedores, distribuidores y otros colaboradores) debe negarse la condición de secreto empresarial, ello no ha de ser por la sola naturaleza de esta información, sino porque en el caso no se acredite la presencia de los requisitos exigidos para su protección (SSAP Alicante (Secc. 8^a) núm. 44/2010 de 29 de enero [ECLI: ES:APA:2010:471] [listado de clientes con información relativa a actividades públicas], Barcelona (Secc. 15^a) núm. 239/2009 de 13 de enero [ECLI: ES:APB:2009:239] [información específica sobre diez o doce clientes importantes, condiciones especiales, rápeles, estadísticas de ventas]).

Desde otra perspectiva, la definición legal deja fuera del ámbito del secreto empresarial a las informaciones o conocimientos también protegidos por el ordenamiento que, sin embargo, no están al servicio de la producción o mediación de bienes y servicios (incluida la organización y financiación de estas actividades). Me refiero a las informaciones secretas de carácter privado, esto es y aunque no estén en ocasiones exentos de valor económico y aplicación a una actividad empresarial (ad *ex* medios de comunicación), a los sucesos pertenecientes al ámbito de la intimidad personal o familiar (art. 1 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de

mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen), a los datos de carácter personal (arts. 5.1 y 25.3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, etc.). Y me refiero, desde otra óptica, a los secretos oficiales, a las deliberaciones del Consejo de Ministros, etc.

3.3 · Información o conocimiento relativo a la empresa que es secreto, tiene valor empresarial y ha sido objeto de medidas razonables para preservar su carácter secreto

Los requisitos que debe reunir la información o conocimiento relativos a la empresa para que queden tutelados como secreto empresarial son los previstos en el art. 1.1 de la LSE, que, a su vez y en esencia, son los ya dispuestos en el art. 39.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, del que tempranamente fueron tomados por nuestros tribunales para definir y delimitar la información o conocimientos relativos a la empresa susceptibles de ser protegidos con arreglo al art. 13 de la LCD (SSAP Barcelona (Secc. 15ª) núm. 317/2019 de 21 de febrero [ECLI: ES:APB:2019:1387], Barcelona (Secc. 15ª) núm. 64/2015 de 18 de marzo [ECLI: ES:APB:2015:605], Barcelona (Secc. 15ª) núm. 444/2013 [ECLI: ES:APB:2013:14235], Barcelona (Secc. 15ª) núm. 437/2012 de 19 de diciembre [ECLI: ES:APB:2012:14650], La Coruña (Secc. 4ª) núm. 241/2016 de 1 de julio [ECLI: ES:APC:2016:1834], Madrid (Secc. 28ª) núm. 441/2016 de 19 de diciembre [ECLI: ES:APM:2016:17625], Madrid (Secc. 28ª) núm. 354/2014 de 12 de diciembre [ECLI: ES:APM:2014:18847], Madrid (Secc. 28ª) núm. 142/2014 de 5 de mayo [ECLI: ES:APM:2014:11927], Vizcaya (Secc. 4ª) núm. 160/2012 de 8 de marzo [ECLI: ES:APBI:2012:2954]). En este sentido, la información o conocimiento constituyen y quedan protegidos como secreto empresarial si tienen carácter secreto, poseen valor empresarial y se han adoptado medidas razonables para preservar su carácter secreto.

A diferencia de lo que se ha hecho en Alemania (A. Ohly, GRUR Int, 2019, p. 444), la LSE no ha incorporado entre los requisitos de protección la legitimidad del interés en preservar el carácter secreto de la información. A mi juicio, la opción española es más acertada. En efecto, seguramente la solución alemana (de la que podría encontrarse un eco en sentencias del orden penal en las que se incluyó la licitud del secreto como requisito de protección:

STS (Sala 2ª) núm. 285/2008 de 12 de mayo [ECLI:ES:TS:2008:2885]) no es conforme con la Directiva, primeramente, porque sus referencias al interés y expectativas legítimas de preservar el secreto de la información solo expresan el fundamento político-legislativo de la protección jurídica de los secretos empresariales (cdo. (14) de la Directiva), y no un requisito positivo para acceder a esa protección. Además, desde un punto de vista positivo, este requisito adicional restringe la información que puede protegerse como secreto empresarial, lo que no parece fácilmente coherente con una armonización de mínimos que solo permite ampliar la protección (art. 1.1 II de la Directiva). Y, desde un punto de vista sistemático, las informaciones y conocimientos que, por una razón u otra, no merecen ser protegidos, en absoluto o en ciertos ámbitos, son aquellos sobre los que se proyectan las conductas lícitas o merecen excepciones (art. 3 y 5 de la Directiva), que en cambio son objeto de una armonización estricta (art. 1.1 II de la Directiva).

La alegación y prueba de la presencia de estos requisitos en la información o conocimiento para los que se reclame la condición de secreto empresarial corresponde a quien ejercite las acciones de defensa, sin que haya previsión que exima o facilite esta carga. Al respecto, no estará de más advertir que jueces y tribunales no han dudado en desestimar, sin más consideraciones, las acciones de violación de secretos no sustentadas en una prueba precisa tanto sobre la concreta información que se dice objeto de secreto empresarial (SAP Madrid (Secc. 28ª) núm. 441/2016 de 19 de diciembre [ECLI: ES:APM:2016:17625], Madrid (Secc. 28ª) núm. 354/2014 de 12 de diciembre [ECLI: ES:APM:2014:18847], Madrid (Secc. 28ª) núm. 142/2014 de 5 de mayo [ECLI: ES:APM:2014:11927], Barcelona (Secc. 15ª) núm. 143/2014 de 23 de abril [ECLI: ES: APB: 2014: 5464], Barcelona (Secc. 15ª) núm. 443/2005 de 26 de octubre [ECLI: ES: APB: 2005: 12412]), como sobre su carácter secreto, valor comercial y adopción de medidas razonables para preservar el secreto (SSTS núm. 952/2011 de 4 de enero de 2012 [ECLI: ES:TS:2012:247], núm. 1032/2007 de 8 de octubre [RJ 2007\6805], y SSAP Barcelona (Secc. 18ª) núm. 134/2014 de 10 de abril [ECLI: ES:APB:2014:5488], La Coruña (Secc. 4ª) núm. 241/2016 de 1 de julio [ECLI: ES:APC:2016:1834], Barcelona (Secc. 15ª) núm. 195/2012 de 16 de mayo [ECLI: ES:APB:2012:9858], Vizcaya (Secc. 4ª) núm. 185/2017 de 13 de marzo [ECLI: ES:APBI:2017:678], Vizcaya (Secc. 4ª) núm. 160/2012 de 8 de marzo [ECLI: ES:APBI:2012:2954]).

Una información que reúna estas condiciones no pierde su condición de secreto empresarial si en ella, además, están presentes los requisitos materiales para su protección mediante un derecho de propiedad industrial o intelectual. Su titular, en efecto, tiene la libertad de decidir si accede al sistema de protección jurídica de la propiedad industrial o intelectual relevante o si, en su lugar, prefiere la tutela propia del secreto empresarial. Aún más, es posible beneficiarse conjuntamente de ambos sistemas de protección cuando el reconocimiento del derecho de propiedad industrial o intelectual no dé lugar a la divulgación de su objeto. Así ocurre por ejemplo con las topografías de los productos semiconductores, donde incluso cuando media inscripción las partes secretas de la topografía no son accesibles para los terceros (art. 4.2 LPJTPS), o con los conocimientos asociados a la puesta en práctica de invenciones patentadas que, sin embargo, no se consignan ni se pueden deducir con facilidad de la descripción de la patente (cfr. art. 84 LP). Y otro tanto puede decirse sobre la protección de la información a través de propiedad intelectual, en el bien entendido de que, en su caso, la protección se gana por el mero hecho de la creación (art. 1 LPI), cuando, bien su titular decide no divulgar la obra que contiene la información (art. 4 LPI), bien su divulgación no entraña el conocimiento generalizado de la información ni su fácil acceso por quienes estén interesados (arts. 40 ter, 104 y 137 LPI), como puede ser el caso de los programas de ordenador, en relación con los cuales además se salvaguarda el secreto empresarial incorporado incluso si se registran [cfr. art. 101 II LPI y arts. 14.n) 3º y 32 RGPI].

3.3.1 · Secreto

La información o conocimiento tienen carácter secreto si *“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”*. Esta doble configuración del secreto como requisito de protección jurídica, esto es, que la información o conocimiento no sean generalmente conocidos o no resulten fácilmente accesibles procede del art. 39.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, se halla incorporada a la Directiva y está arraigada en nuestro sistema, como muestran las definiciones de secreto empresarial que, apoyadas en esta norma internacional, recogen las sentencias que acabo de recordar.

No obstante, entre el texto del Acuerdo sobre los ADPIC y el de la Directiva y la LSE se advierte una diferencia que, dado que lo verdaderamente relevante es la facilidad de acceso, parece más formal que material; en efecto, mientras que en el art. 39.2 a) del Acuerdo sobre los ADPIC la referencia a las personas pertenecientes a los círculos en los que normalmente se utiliza la información relevante, o círculos interesados, podría entenderse conectada solo a la facilidad de acceso, y no a la falta de conocimiento general, en la Directiva y la LSE esa referencia se vincula claramente tanto a la falta de conocimiento general como a la facilidad de acceso en iguales condiciones. Por consecuencia, el carácter secreto deberá apreciarse en todo caso en atención a las personas de los círculos interesados, que a estos efectos deben incluir las personas que operan actualmente o están interesadas en hacerlo en el sector de la información o conocimiento, en sectores relacionados y en general en sectores a los que pueden trasladarse naturalmente. En particular, estas personas deben ser una suerte de operador medio del sector concernido que no es omnisciente, sino que simplemente tiene un conocimiento general de experto, que no alcanza el conocimiento de todo lo que se ha hecho público, y que tiene un dominio experto, pero no absoluto, de las fuentes de información y conocimiento.

Así las cosas, para que la información y conocimiento en cuestión sean considerados secretos se requiere que en todo o en su parte esencial no sean generalmente conocidos por las personas del círculo de interesados, extremo que no ha de resultar tanto de la conciencia de estar en posesión de la información o conocimiento como del hecho de ser habitualmente utilizado en el sector (SAP Madrid (Secc. 28ª) núm. 441/2016 de 19 de diciembre [ECLI:ES:APM:2016:17625]). Formulado en positivo, la falta generalizada de conocimiento de la información es tanto como que se encuentre bajo el dominio de su titular (arg. ex art. 1.2 LSE). Esto no significa, sin embargo, que la información o conocimiento únicamente sean secretos si están en posesión de su titular o, por mejor decir, de un solo titular. También pueden estar en posesión de otras personas, como son, por un lado, quienes hayan desarrollado la misma información o conocimiento de forma independiente y hayan resuelto no divulgarlos. Y, por otro, las personas a las que el titular haya comunicado la información o les haya permitido acceder a ella si, pertenezcan a su organización (como puede ser el caso de trabajadores y administradores sociales) o no (colaboradores, proveedo-

res, pero también funcionarios), están sujetas a una obligación de confidencialidad contractual (como la que, por ejemplo, se pacta en un contrato de trabajo, licencia, consultoría o I+D conjunta) o legal (como la que pesa sobre el personal de la administración de justicia, autoridades de defensa de la competencia, administración sanitaria, etc.), en principio sin una limitación de su número siempre que, como cuestión de hecho, la confidencialidad quede preservada, lo que no depende tanto de la efectiva previsión de esa obligación como de la efectiva posibilidad de imponer su respeto.

Y se requiere, cuando no fueran generalmente conocidos, que la información o conocimiento no sean fácilmente accesibles para las personas de los círculos interesados. A tal efecto no basta con que la información haya sido hecha accesible al público, al modo de los elementos que forman parte del estado de la técnica en materia de patentes; se requiere que su adquisición, su posesión y dominio, a partir de fuentes públicas, sea costosa en términos de inversión, tiempo o recursos materiales y humanos (SAP Barcelona (Secc. 15ª) núm. 25/2016 de 4 de febrero [ECLI:ES:APB:2016:507]). De ahí que, en este ámbito, se obvие el debate acerca de si la información debe haberse hecho accesible en el territorio de protección o en cualquier lugar del mundo a favor de esta segunda opción.

El desconocimiento general o dificultad de acceso que determinan el carácter secreto pueden referirse al contenido entero de la información o conocimiento o, incluso si comprende datos generalmente conocidos o fácilmente adquiribles de forma individualizada, a su conjunto, reunión o configuración, esto es, a la integración de datos y saberes en una pieza de información o conocimiento, a la forma en que están ensamblados, en que interactúan y se relacionan unos datos con otros; más dudoso es, en cambio, que su sola agrupación en un mismo soporte, aunque haya requerido un esfuerzo inversor notable, pueda hacer de ellos secretos empresariales, salvo que se hayan aplicado criterios de selección, clasificación u ordenación que se desconozcan y no se pongan de manifiesto inmediatamente por su solo uso. En este sentido, la nota de secreto no presupone ni encierra una exigencia de novedad, singularidad u originalidad; de hecho, y en comparación con otros sistemas de protección jurídica de la propiedad intelectual (en sentido amplio), el secreto reemplaza, según proceda, a la novedad, singularidad u originalidad como requisitos de protección de la información o conocimiento. De tal suerte, por ejemplo, un método de fabri-

cación o almacenamiento conocido, en el sentido de haberse hecho accesible al público, puede ser objeto de un secreto empresarial si su aplicación por un operador no es conocida por los círculos interesados.

Dicho esto, conviene también precisar que el carácter secreto es compatible con la circunstancia de que el acceso a la información, su obtención y posibilidad de averiguación y comprensión se siga de la contemplación más o menos atenta del producto o servicio que la incorpora tras haber sido puesto en el comercio, aunque como es obvio en estos casos el secreto se pierde con la comercialización, y la protección solo puede hacerse valer frente a las conductas ilícitas que tengan lugar antes de la comercialización. Y es por otro lado compatible con la posibilidad de que se acceda a la información mediante técnicas de observación, desmontaje, examen o ensayo de los productos o servicios que la incorporan, esto es, mediante el proceso conocido como ingeniería inversa (*reverse engineering*) cuando ello exige superar las significativas dificultades de acceso a las que debe su carácter; en este caso, el carácter secreto no se pierde por la sola puesta en comercio de los productos o servicios, pues como queda dicho la información no es fácilmente accesible, ni tampoco por la labor exitosa de ingeniería inversa, si quien la realiza no hace públicos o fácilmente accesibles para otros interesados la información o conocimientos averiguados de este modo.

3.3.2 · Valor empresarial

En segundo término, para que la información o conocimiento sean secreto empresarial se exige que tengan “*un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto(s)*”. En particular, el valor requerido a estos efectos se ha definido como ventaja competitiva (STS núm. 754/2005 de 21 de octubre [ECLI: ES:TS:2005:6410]), concretada desde un punto de vista negativo en que su titular padecerá una merma en su potencial o capacidad competitivas si se pierde su dominio (cfr. cdo. (1) de la Directiva y apartado I pfo. primero de la LSE). La ventaja competitiva que confiere el dominio de la información o conocimiento debe ser “*real o potencial*” (en expresión que la LSE toma del cdo. (14) de la Directiva). En este sentido, puede ser una ventaja de presente, que resulte de la efectiva utilización de la información o conocimiento en cuestión, que bien puede consistir en no poner en práctica o abandonar su puesta en práctica por no ser

conveniente o más conveniente que otras alternativas, lo que lleva a reconocer el valor relevante a estos efectos a la llamada “información negativa” (A. Suñol, ob. ult. cit., p. 146). Y también puede ser una ventaja simplemente realizable en el futuro, cuando se utilice o se procese y se estudie, sea por su titular, sea por un tercero autorizado para ello, lo que por su parte lleva a reconocer valor empresarial a los “datos en bruto”, como son por ejemplo los datos operativos o de rendimiento de un procedimiento o del trabajo de una máquina que por ahora solo han sido recopilados si son en principio adecuados para proporcionar información útil sobre el procedimiento o la máquina.

Así concebida su esencia, el valor relevante a estos efectos se caracteriza en particular por una nota estructural, como es su naturaleza empresarial, y otra funcional, como es su vinculación con el carácter secreto de la información o conocimiento.

La calificación del valor como empresarial alude a que esa ventaja ha de pertenecer al ámbito de lo empresarial, esto es, ha de referirse a un aspecto de la actividad de producción, prestación o comercialización de bienes o servicios, incluidas su organización y financiación. Desde este ángulo, por lo tanto, carecen del valor requerido la información o conocimiento que, aun cuando se refieran a la empresa como organización, no versen ni se trasladen de una forma relevante a la actividad empresarial, sino que recaigan sobre aspectos puramente internos, como son las relaciones personales entre sus miembros, los planes de reducción de plantilla, la decisión de iniciar acciones contra terceros, el estado de salud de uno de los administradores, etc. El carácter empresarial del valor de la información o conocimiento no depende de la naturaleza de su titular y, en particular, de que sea una empresa; así resulta, entre otros extremos, de la extensión de la condición de titular a toda persona física o jurídica (art. 1.2 LSE), y no solo a las que sean empresarios, de la expresa consideración de los “organismos de investigación de carácter no comercial”, al lado de las empresas, entre los operadores que desarrollan conocimientos e informaciones que, por ser secretos, confieren ventajas competitivas y que son los portadores de los intereses que justifican la protección de los secretos empresariales (cdo. (1) de la Directiva), o de la inclusión de la información y conocimientos científicos entre lo que pueden ser objeto de secreto empresarial (art. 1.1 LSE).

En segundo término, el valor empresarial de la información o conocimiento debe estar asociado a

que estos son secretos (en el sentido antes expuesto), y sobre ello a que cuando sean objeto de explotación no pierdan este carácter secreto, sigan siendo generalmente desconocidos o de difícil acceso para quienes no los poseen y están interesados en poseerlos. En este sentido, el valor competitivo y con ello el valor empresarial se perdería, con merma de la posición y capacidad competitivas de su titular, si deviniera generalmente conocida o fácilmente accesible para ese círculo de sujetos (cfr. cdo. (14) de la Directiva).

Como requisito de protección, el valor empresarial no entraña una exigencia sustantiva de mérito o calidad de la información o conocimiento objeto del secreto. En particular, no reserva el estatus y tratamiento de secreto empresarial a la información o conocimiento que constituyan una innovación o aporten una mejora relevante en relación con la información generalmente conocida o fácilmente accesible para los círculos interesados, que permita una producción, comercialización, organización o financiación, según proceda, de mejor calidad o mayor eficiencia por comparación con la que hacen posible las informaciones generalmente conocidas o a las que pueden acceder fácilmente los círculos interesados, o lo que es lo mismo con independencia de que disponer de la información correspondiente coloque a los terceros naturalmente interesados en una mejor posición de la que ocupan cuando carecen de ella. Antes bien, el valor empresarial debe apreciarse en términos relativos o particulares, en atención a las concretas estrategias, prácticas y actuaciones que la información o conocimiento considerados permiten realizar a su titular (o, como sucede con la llamada información negativa, evita que realice innecesariamente) y que, por ser secretos, los miembros de los círculos interesados no pueden efectuar, prevenir o neutralizar por anticipado o por medio de una reacción inmediata, sin emprender un proceso de descubrimiento, averiguación o desarrollo independiente e incierto de la misma información o de otra sustitutiva.

Dicho esto, sin embargo, ha de advertirse que el valor empresarial debe alcanzar en todo caso un umbral mínimo, como revela que la información “de escasa importancia” no constituya secreto empresarial (cdo. (14) de la Directiva y Preámbulo II quinto párrafo LSE), en línea por lo demás con la sustancialidad requerida para que los contratos de transferencia de tecnología relativos a secretos empresariales se beneficien de la exención del Reglamento (UE) N° 316/2014 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de

Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, y se concreta en la exigencia de que se trate de información importante y útil (art. 1.1 i) ii) del Reglamento), que los tribunales no dejaron de considerar para definir y caracterizar el secreto empresarial (SSAP Madrid (Secc. 28^a) núm. 354/2014 de 12 de diciembre [ECLI: ES:APM:2014:18847], Madrid (Secc. 28^a) núm. 142/2014 de 5 de mayo [ECLI: ES:APM:2014:11927], La Coruña (Secc. 4^a) núm. 241/2016 de 1 de julio [ECLI: ES:APC:2016:1834]). Bajo este aspecto, la importancia de una información debe apreciarse en los términos empresariales y subjetivos antes perfilados, de modo que carece de esa relevancia la que no se traduce, para su titular, en nuevos o mejorados productos, servicios, técnicas de organización o estrategias de financiación o no le permite un ahorro de costes, una mejora de la calidad o mayor rendimiento de la concreta faceta de la actividad empresarial a la que se refiere, etc., siempre conviene insistir en términos estrictamente subjetivos, por referencia a la situación anterior de su titular, y no objetivos, por referencia al mercado. Esta relevancia se ha negado a la información que resulta ser altamente genérica (SAP Barcelona (Secc. 15^a) núm. 443/2005 de 26 de octubre [ECLI: ES: APB: 2005: 12412]), a la que no evita aplicar técnicas o procesos estandarizados (SSAP Madrid (Secc. 28^a) núm. 180/2015 de 25 de junio [ECLI: ES:APM:2015:10854] [fichas de tinte de clientes de salón peluquería]) y a la que tiene un mero carácter accesorio o complementario (SAP Sevilla (Secc. 5^a) núm. 312/2017 de 24 de julio [ECLI: ES:APSE:2017:1662] [información para reparto de periódicos]), sin que falten precedentes que hayan tratado esta cuestión en términos cuantitativos y rechazado que la información sobre una operación tuviera valor empresarial por razón de su reducido importe (SAP Barcelona (Secc. 15^a) núm. 444/2013 [ECLI: ES:APB:2013:14235]). Ahora bien, la exclusión de la información de escasa importancia del ámbito del secreto empresarial, a mi juicio, no obedece a motivos de política legislativa ni a imperativos derivados de la naturaleza o estructura de su protección; antes bien, expresa una regla *de minimis*: la consideración de que la protección jurídica del secreto empresarial se funda en la legítima expectativa de preservar la reserva sobre la información o conocimiento y evitar que otros puedan utilizarlos si no los averiguan o desarrollan o averiguan por sí, deja al margen de esta tutela especial a la información irrelevante, a aquella cuyo dominio por otros no merma, precisamen-

te por su falta de sustancia, las expectativas legítimas de su titular a preservar una posición o capacidad competitiva de la que en realidad dispone, y por ello no justifica el coste público o en general las externalidades asociadas a la defensa de los secretos empresariales en estos casos. Y todo ello, en general, sin perjuicio de que la obtención de información que, por una razón u otra, es secreta pero carece de valor empresarial, y en menor medida su uso y revelación, puedan comprometer otros intereses dignos de tutela jurídica desde una perspectiva de política legislativa distinta de la que inspira la protección del secreto empresarial, como pueden ser los relacionados con la seguridad de las cosas y las personas, la privacidad de las comunicaciones, la intimidad personal y familiar, etc.

3.3.3 · Objeto de medidas razonables para mantener el secreto

Finalmente, la información o conocimiento “*debe(n) haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo(s) en secreto*” y con ello preservar su valor empresarial. Este requisito no es puramente subjetivo, esto es, va más allá de la sola exteriorización de la voluntad de mantener la información o conocimiento en régimen de secreto para adentrarse en un aspecto objetivo, como es la adecuación y suficiencia de las medidas adoptadas para ello, que ciertamente se fundan en esa voluntad y a su vez expresan la legitimidad de la expectativa de que el secreto sea preservado que justifica su protección.

En un plano material, la satisfacción de esta condición exige, por una parte, que el titular de la información o conocimiento secretos disponga medidas que, por su naturaleza, sean apropiadas para mantener su reserva (que sigan siendo generalmente desconocidos o difícilmente accesibles para las personas interesadas) y, por otra parte, que las medidas dispuestas sean, por su configuración e implementación y a la luz de las circunstancias del caso, razonablemente suficientes para ello. En consecuencia, la razonabilidad del esfuerzo del titular por evitar que se pierda el secreto solo puede valorarse caso por caso, tomando en cuenta criterios tales como el valor empresarial de la información o conocimiento, el tipo y características de su titular, la forma o modalidad probable de vulneración y el nivel del riesgo de que esta se produzca.

Este extremo debe apreciarse en términos prudentes, puesto que el reconocimiento de la protección

jurídica está precisamente llamado a reducir los costes de protección fáctica del secreto, y *ex ante*, y no naturalmente *ex post*, cuando se han quebrado las medidas y es claro que no eran suficientes (SAP Barcelona (Secc. 15^a) núm. 266/2013 de 25 de junio [ECLI: ES:APB:2013:7226]). La carga de probar la adopción de las medidas de protección corresponde a su titular, que para demostrar con mayor facilidad su cumplimiento no estará de más que las documente.

En términos generales, las medidas para mantener el secreto de la información o conocimiento comprenden tanto disposiciones y arreglos prácticos dirigidos a prevenir la vulneración desde el exterior y en el interior de la organización de su titular como cautelas jurídicas aplicadas también en estos dos sentidos.

Las disposiciones y arreglos prácticos encaminados a evitar la vulneración del secreto han de partir, en todos los casos, de la identificación de la información o conocimiento, *rectius*: de los soportes que los contienen, como confidenciales (mediante el empleo de marcas y señales, la petición de códigos de acceso, etc.), salvo que las circunstancias hagan evidente que son secretos. Sobre ello, las disposiciones y arreglos dirigidos a preservar la confidencialidad frente al exterior podrán comprender, entre otros, el establecimiento de sistemas y controles de seguridad para el acceso a los lugares y soportes en los que se halla la información, la puesta a disposición de la información o conocimiento secretos solo a quienes estén bajo una obligación contractual o legal de secreto, la limitación de la comunicación de información o conocimiento a quien, estando sujeto a esa obligación de secreto, necesita acceder a ellos por razón de los servicios que presta a su titular y solo en la medida y con la extensión necesarias para ello, la ocultación de los elementos secretos visibles por quienes no están sujetos a obligaciones de secreto, etc. Por su parte, y también entre otras, las disposiciones dirigidas a evitar que la información sea fácilmente accesible en el interior de la empresa comprenden las medidas y controles de seguridad dirigidos a que únicamente accedan a la información los empleados que por sus funciones o cometidos en la organización empresarial de su titular deban conocerla o manejarla (por ejemplo, la conservación o almacenamiento de los materiales y datos relevantes en lugares o sistemas de acceso restringido, la introducción de medidas de identificación y códigos para acceder a esos lugares y sistemas, etc.), y aún más para que solo accedan a ella en la medida en que esté

justificado por sus funciones y cometidos (por ejemplo, medidas de fraccionamiento de la información y atribución de distintos niveles de acceso), de modo que solo tengan un acceso completo quienes desempeñen funciones de coordinación y dirección de proyecto, etc. (cfr. SSAP Barcelona (Secc. 15^a) núm. 64/2015 de 18 de marzo [ECLI: ES:APB:2015:605], Barcelona (Secc. 15^a) núm. 437/2012 de 19 de diciembre [ECLI: ES:APB:2012:14650], Barcelona (Secc. 15^a) núm. 239/2009 de 13 de enero [ECLI: ES:APB:2009:239]). Asimismo y siempre con el debido respeto al derecho a la intimidad y a la seguridad digital, parece razonable poner en práctica medidas de control de los accesos hechos por el personal a los recursos informáticos y otros soportes que contienen la información confidencial, su copia o reproducción y su envío al exterior, establecer protocolos de salida para verificar que los trabajadores, colaboradores o directivos que ponen fin a su relación con el titular del secreto no llevan consigo ni retienen aparatos, soportes, documentos, productos, etc., que contengan información o conocimientos protegidos.

Entre las cautelas de naturaleza jurídica, por su lado, figura el establecimiento de obligaciones de preservación del secreto, esto es, las llamadas cláusulas de confidencialidad, que no solo prevén la prohibición de revelar o comunicar la información o conocimientos constitutivos de secreto empresarial, sino también (y de modo especial en los contratos de licencia, asistencia técnica, investigación y desarrollo conjuntos, franquicia, consultoría, prestación de servicios y similares) la obligación del receptor del secreto de adoptar disposiciones prácticas para evitar su obtención por tercero no autorizado o la diseminación del secreto entre los miembros de su organización que no necesitan conocerlo o en mayor medida de la que necesitan conocerlo (reforzadas si fuere razonable por la facultad del titular de efectuar inspecciones para comprobar la adopción de esas medidas o pedir la prueba de que se han adoptado). A estas obligaciones de secreto se ha de sumar la prohibición convencional de utilizar la información o conocimiento para tareas o fines distintos de aquellos para los que se comunicaron.

Estas medidas deben considerarse adoptadas por el solo hecho de venir impuestas por las leyes que rigen la relación a la que obedece la puesta a disposición de la información o conocimiento (por ejemplo, no es necesario establecer un contrato con la CNMC con cláusula de confidencialidad para proporcionar información empresarial secreta requeri-

da por aquella en cumplimiento de sus funciones y uso de sus potestades).

Este debería ser también el caso del contrato de trabajo, puesto que, a pesar del silencio legal, está bien establecido que el deber de secreto y la restricción del uso de la información constitutiva de secreto empresarial para el desempeño del puesto de trabajo, así como la vigencia del deber de secreto tras la terminación de la relación laboral, deben estimarse contenido obligacional necesario de la relación laboral en cuanto exigencias derivadas del deber de buena fe en la ejecución del contrato de trabajo del art. 5 a) del ET (SAP Barcelona (Secc. 15^a) núm. 64/2015 de 18 de marzo [ECLI: ES:APB:2015:605] y CGPJ, *Informe*, cit. *supra*, pfo. 70, p. 24). Pero no puede desconocerse que algunos pronunciamientos apuntan en sentido opuesto, acaso por no haberse planteado en el litigio la existencia de la obligación de secreto o prohibición de uso sin necesidad de pacto (STS núm. 827/2011 de 22 de noviembre [ECLI: ES:TS:2011:7739]). Por ello, ante la falta de previsión legal terminante y la diversa posición que ocupan los trabajadores y directivos en relación con el acceso y uso de secretos empresariales de su empleador, parece una medida de diligencia media incluir obligaciones de esta clase en el correspondiente contrato de trabajo y hacerlo además de forma ajustada a las características del puesto de trabajo y con expresa determinación de su vigencia también tras la terminación del contrato de trabajo.

3.4 · Especial consideración de las “experiencias y competencias” de los trabajadores

Por su importancia práctica, conflictividad y dificultad, se ha prestado, bajo el art. 13 de la LCD, una especial atención al tratamiento que, desde la perspectiva del régimen de protección de los secretos empresariales, merecían las llamadas “*habilidades, capacidades y experiencias profesionales de carácter general...* (que) *se hayan adquirido precisamente en el desempeño de unas determinadas funciones para un cierto principal*”, respecto de las que tempranamente se dijo que el antiguo empleador no debía estar en posición de impedir su utilización a los trabajadores que dejaran de serlo [J. Massaguer, *Comentario*, Art. 13, núm. (10)]. Esta posición fue asumida por la doctrina jurisprudencial (SSTS núm. 822/2011 de 16 de diciembre [ECLI: ES:TS:2011:8836], núm. 383/2009 de 8 de junio o [ECLI: ES:TS:2009:3877], núm. 97/2009 de 25 de

febrero [ECLI: ES:TS:2009:880], núm. 1032/2007 de 8 de octubre [ECLI: ES:TS:2007:6143], núm. 559/2007 de 23 de mayo [ECLI: ES:TS:2007:4284], núm. 1169/2006 de 24 de noviembre [ECLI: ES:TS:2006:7599]), y ha sido igualmente acogida por el Consejo General del Poder (*Informe*, cit. *supra*, pfo. 70, c) y f), pp. 24 y 25).

Este planteamiento, difícilmente discutible desde un punto de vista de política legislativa, tiene ahora expresión positiva en el art. 1.3.1 I LSE (en línea con el art. 1.3 b) de la Directiva). Pero la nueva norma no da respuesta a la cuestión más relevante y difícil que se suscita en este ámbito, a saber: la determinación del objeto de la experiencia y competencias cuya utilización se garantiza al trabajador una vez finalizada la relación laboral en cuyo marco las ganó, y en particular la determinación de si pueden comprender información y conocimientos constitutivos de secreto empresarial, y si es así en qué casos y con qué alcance podrían utilizarlas el antiguo trabajador en beneficio propio o de un nuevo empleador.

La Directiva emplea la expresión “*experiencia y competencias*” para referirse a esta clase de recursos de los trabajadores, y lo hace con dos aproximaciones diversas: por una parte, “*excluye de la definición de secreto comercial... la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional*” (cdo. (14) de la Directiva) y, por otra parte, prevé que la protección jurídica de los secretos empresariales no pueda servir para limitar la movilidad de los trabajadores y en particular para impedirles utilizar “*la experiencia y las competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional*” (art. 1.3 b) de la Directiva). La LSE ha asumido la misma terminología y aproximación: por un lado, afirma que la experiencia y competencias de los trabajadores adquiridas con motivo de la prestación laboral no son secretos empresariales (párrafo quinto, apartado II del Preámbulo de la LSE) y, por otro, establece que el antiguo empleador no puede valerse de la protección de los secretos empresariales para restringir la movilidad de sus trabajadores y, en particular, para impedirles utilizar la experiencia y competencias obtenidas en el curso del normal desempeño de las tareas que hubieren tenido asignadas (art.1.3 I LSE). Así las cosas, los considerandos de la Directiva y el preámbulo de la Ley niegan que esta clase de experiencia y competencias sean secretos empresariales (y lo hacen precisamente en la misma frase en que también niegan esa consideración a la información de escasa importancia y a la

de conocimiento general o fácilmente accesible para el público interesado). Pero su articulado, aunque aborda el tratamiento de la experiencia y competencias de los trabajadores en el marco de la definición de secreto empresarial, materialmente lo hace en una norma que en realidad determina el ámbito sobre el que se proyecta la protección jurídica de los secretos empresariales, y en particular mediante una norma que, en la pugna que pudiera existir entre la tutela jurídica del secreto empresarial y el derecho de los trabajadores a la movilidad (que debe considerarse contenido propio del derecho a trabajar del art. 15.1 de la CDFUE), impide que aquella pueda invocarse para impedir la utilización de experiencia y capacidades de los trabajadores y además, en la norma interna, que sobre esa base puedan elaborarse pactos que, formal e indebidamente justificados por la protección de secretos empresariales, se dirijan a impedir a los trabajadores que abandonan la empresa utilizar informaciones y valerse de conocimientos que no tienen ese carácter (art. 1.3 I tercer y cuarto incisos LSE).

La nueva regulación no acaba de definir, como se ve, la naturaleza y objeto de la experiencia y competencias a las que se refiere, más allá de la indicación general de que son precisamente las adquiridas de forma honesta por los trabajadores durante la vigencia y por virtud del contrato de trabajo. A mi juicio, la experiencia y competencias a las que se refiere el art. 1.3. de la 2SE son el saber y capacidad de hacer que adquieren los trabajadores con ocasión de la práctica de las tareas encomendadas por su principal y, más en particular, con ocasión de la ejecución y preparación para la ejecución de las tareas propias del puesto o puestos de trabajo a los que fueron destinados por el empleador a lo largo de la relación laboral. Y ello, con independencia, entre otros extremos, de que esa experiencia y competencias resulten del aprovechamiento de programas o actividades de formación organizadas o financiadas por el empresario (esto es, que sean fruto de lo aprendido por iniciativa del empresario y mediante los recursos que destina a ello), de la simple observación (en sentido amplio) de la realización y resultados de la propia actividad, del análisis reflexivo o incluso del estudio de las causas, variantes e implicaciones de lo observado, de la mejor comprensión de los elementos, factores y fenómenos que intervienen o están presentes en la preparación, ejecución y resultados de la prestación laboral y sus relaciones e interacción, etc., tanto si esas actuaciones fueron iniciativa del trabajador como si fueron instruidas por el

empleador. Así las cosas, experiencia y competencias son en esencia cualidades individuales, entre las que tienen cabida las destrezas y habilidades en la ejecución del trabajo; las capacidades para planificar, organizar y ejecutar, dirigir o supervisar la ejecución de tareas y funciones; la preparación profesional para ocupar las mismas posiciones o desempeñar posiciones superiores o relacionadas; el conocimiento general de competidores, clientes y en general operadores de la demanda, distribuidores, proveedores, reguladores, etc., y su personal; el conocimiento del mercado (de su estructura, productos y servicios, tendencias, líneas de evolución, etc.); las relaciones personales establecidas con clientes, proveedores, distribuidores y reguladores (cfr. STS núm. 1032/2007 de 8 de octubre [ECLI: ES:TS:2007:6143], núm. 1032/2007 de 8 de octubre [ECLI: ES:TS:2007:6143], y SSAP Barcelona (Secc. 18ª) núm. 134/2014 de 10 de abril [ECLI: ES:APB:2014:5488], Madrid (Secc. 28ª) núm. 173/2017 de 31 de marzo [ECLI: ES:APM:2017:5567], Madrid (Secc. 28ª) núm. 163/2016 de 29 de marzo [ECLI: ES:APM:2016:5952]), o el conocimiento de los compañeros de trabajo (sus nombres, teléfono, posición, sueldo, valía profesional, intereses de carrera, etc.) con los que se ha coincidido (SAP Madrid (Secc. 28ª) núm. 441/2016 de 19 de diciembre [ECLI: ES:APM:2016:17625]).

Al callar la norma sobre el particular, todavía podría pensarse, como he apuntado, que queda en el aire si, en todas o algunas de sus manifestaciones, esta clase de experiencia y competencias de los trabajadores incluyen, en mayor o menor medida, información o conocimiento protegidos como secreto empresarial, con la consecuencia de que, en los casos en los que ello fuera así, su utilización no se encontraría en el ámbito objetivo de la protección jurídica reconocida a su titular, cuyo interés cedería al de la movilidad de los trabajadores; o si, por el contrario, la experiencia y competencias de los trabajadores cuya utilización se salvaguarda no encierran secretos empresariales pertenecientes al empleador, que por ello no quedan excluidos de su protección con arreglo al régimen general empresarial (ampliamente sobre esta cuestión, bajo el art. 13 LCD, A. Suñol, ob. ult. cit., pp. 260 a 281). Probablemente, esta sea cuestión que acabe por plantearse para su determinación por el TJUE; entre tanto, a mi juicio, parece preferible esta segunda lectura a cuyo favor obran ahora, vigente la LSE, algunos argumentos de peso que, con la

redacción original del art. 13 de la LCD, no eran evidentes.

Ante todo, la LSE emplea en este contexto (y por ello positiviza) la expresión “*experiencia y competencias*” (art. 1.3 LSE), que es formal y, como se ha apuntado, semánticamente distinta de la que determina (positiviza) el objeto de los secretos empresariales: “*información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero*” (art. 1.1 II LSE). Y sobre ello, la LSE no indica en ningún pasaje que la experiencia y competencias de los trabajadores consista o pueda integrar informaciones o conocimientos objeto de secreto empresarial del empleador. De hecho, sucede lo contrario: “*esta definición de secreto empresarial no abarca la información de escasa importancia, como tampoco la experiencia y las competencias adquiridas por los trabajadores durante el normal transcurso de su carrera profesional*” (preámbulo II, párrafo quinto de la LSE). Esta solución es escrupulosamente conforme con la Directiva (cdos. (2) y (14) y art. 1.3 b) de la Directiva).

En particular, tanto la experiencia como las competencias de los trabajadores son nociones que, como se ha visto, apuntan a las destrezas, habilidades, formación, capacitación, relaciones personales y, en suma, a la preparación que los trabajadores ganan, de forma natural e individual, con ocasión de la ejecución o preparación de la ejecución de la prestación laboral y, lo que es especialmente relevante, pasan a integrar los recursos que componen el patrimonio intelectual que poseen como personas y así a determinar cualidades personalísimas, como son su capital, aptitud y valía profesional individual; de ahí la conexión entre la garantía de libre utilización de la experiencia y competencias del trabajador y sus posibilidades reales de hacer efectivo legítimamente su derecho al trabajo, a la libre elección de profesión y a la promoción a través del trabajo. Por su parte y como se ha visto, la información objeto de secreto empresarial es un conjunto más o menos procesado de datos y el conocimiento es la inteligencia y entendimiento de la realidad que procuran esos datos, que en general no parecen ser recursos que, por razón del carácter personal de la ejecución de la prestación laboral, el trabajador internaliza de forma natural hasta convertirlos en cualidades individuales de índole profesional, parte de su patrimonio intelectual individual.

Sobre lo anterior, no parece de otra parte que haya razones para ver en nuestro ordenamiento el inexo-

rable reconocimiento de que, en general o en casos excepcionales, existe un reducto de secretos empresariales del antiguo empleador que el trabajador debe estar en condiciones de utilizar para no ver frustrado su derecho al trabajo. Más bien la regla vigente es la contraria: por una parte, se reputa competencia desleal la contratación del empleado de otro, al que se ofrece unas condiciones que le llevan a terminar regularmente el contrato de trabajo, con el objeto de explotar secretos empresariales ajenos (sin límite ni condición), lo que sucede desde que el nuevo trabajador utilizara ese reducto de secretos empresariales de su anterior empleador que supuestamente se integraría en su experiencia y competencias (cfr. art. 14.2 LCD), y, por otra parte, entre los grupos de casos de violación de secretos desleal se cuenta, también en ausencia de inducción a la terminación del contrato de trabajo, la llamada explotación inevitable de secretos empresariales del antiguo empleador, caracterizado justamente porque el desempeño de puestos idénticos o similares a los antes desempeñados, implica su utilización de forma necesaria, o al menos con un alto grado de probabilidad, por el antiguo empleado (A. Suñol, *El secreto empresarial*, ob. cit., pp. 416 a 428). Desde otro ángulo, esta opción no es cuestionable en términos de política-legislativa, puesto que en última instancia, la limitación de experiencia y competencias a los saberes que componen la formación y capacitación profesional del trabajador, con paralela exclusión de los secretos empresariales del empleador, solo pone a los trabajadores que deciden o son invitados a cambiar de empleo en igualdad de condiciones entre sí, ya que ninguno de ellos podrá conseguir el empleo por poseer y estar en posición de utilizar algo que no les pertenece, los secretos empresariales de su anterior principal.

A los argumentos anteriores se suman las implicaciones que tiene la ubicación sistemática del tratamiento positivo de la experiencia y competencias de los trabajadores. En efecto, no puede pasarse por alto que su regulación se aloja en el precepto dedicado a definir el objeto de la protección jurídica, esto es, el secreto empresarial y, en particular, qué bien puede constituir secreto empresarial y merece ser protegido como tal. Ello indica que si se impide al titular del secreto empresarial oponerse al uso de experiencia y competencias de sus antiguos empleados es precisamente porque no son secretos empresariales (en línea con el apartado II, párrafo quinto del preámbulo de la LSE, que arranca indicando qué no son secretos empresariales para men-

cionar que no lo son la experiencia y competencias de los trabajadores, y seguidamente que tampoco lo es “la información que es de conocimiento general o fácilmente accesible”). De hecho, si hubiera sido de otro modo, la ubicación sistemática lógica y apropiada del tratamiento de la experiencia y competencias de los trabajadores habría sido el catálogo de conductas lícitas y en particular el apartado dedicado a aquellas que lo son por razón de la preferencia de intereses distintos de los que fundan la protección jurídica de los secretos empresariales (art. 2.3 LSE). Desde esta perspectiva, no parece dudoso que la inclusión de la experiencia y competencias de los trabajadores en este contexto está dirigida a perfilar la definición de secreto empresarial (art. 3.1 LSE) mediante la indicación de lo que no puede serlo (art. 3.3 LSE), sirviendo así al importante propósito de guiar la solución de una cuestión difícil, como es la diferenciación entre la información o conocimiento que pertenecen al empresario en régimen de secreto empresarial y la formación y capacitación profesionales que, en cambio, pertenecen al trabajador, para excluir esta última del alcance de la protección jurídica de los secretos empresariales. En este sentido, el tratamiento legal de la experiencia y competencias de los trabajadores se orienta a disipar dudas y prevenir conflictos artificiales mediante una invocación infundada de la tutela de los secretos empresariales para impedir la competencia directa o indirecta de los antiguos trabajadores (en línea con la preocupación que diversos pasajes de la Directiva ponen de manifiesto acerca de la invocación abusiva de la protección de los secretos empresariales: cfr. cdo. (22) y art. 7.2 de la Directiva).

En suma, la información o conocimiento que adquiere e incluso internaliza el trabajador sobre las concretas técnicas, procesos, productos y servicios, sistemas de organización, estrategias e iniciativas comerciales, fuentes y técnicas de financiación, etc., de que, bien dispone *ex ante* el empleador y le son procuradas al empleado para desempeñar sus cometidos laborales, bien genera el mismo trabajador para su empleador por ser esta la finalidad o consecuencia de su tarea, constituyen un secreto empresarial, si reúnen las notas precisas, y no son experiencia y competencias ganadas con ocasión de la ejecución de la prestación laboral, cuya utilización puede el empresario impedir lícitamente por ello a sus antiguos empleados.

Esta lectura del art. 1.3 de la LSE se corresponde con la posición que, con carácter general, ya antici-

paron nuestros tribunales al resolver los frecuentes conflictos promovidos por empresarios contra antiguos trabajadores por violación de secretos. En efecto, los tribunales han partido del (acertado) reconocimiento de que la experiencia y competencias de los trabajadores son recursos intelectuales distintos de lo que constituye secreto empresarial (SSTS núm. 48/2012 de 21 de febrero [ECLI ES:TS:2012:1324], núm. 1032/2007 de 8 de octubre [ECLI: ES:TS:2007:6143], y SAP Valencia (Secc. 9ª) núm. 58/2018 de 1 de febrero [ECLI: ES:APV:2018:1211]) y, sobre ello, han estimado que los secretos empresariales limitan a los trabajadores la utilización de lo aprendido mediante la realización de las tareas asignadas por el antiguo empleador (SSAP Barcelona (Secc. 15ª) núm. 64/2015 de 18 de marzo [ECLI: ES:APB:2015:605], Barcelona (Secc. 15ª) núm. 134/2014 de 10 de abril [ECLI: ES:APB:2014:5488], Barcelona (Secc. 15ª) núm. 143/2014 de 23 de abril [ECLI ES:APB:2014:5464]: “En este sentido, la habilidades, capacidades, experiencias y conocimientos del sector que componen la formación y capacitación profesional del trabajador, son de libre e incluso necesario uso por el mismo una vez desvinculado de la anterior empresa...el límite vendría representado por aquellos conocimiento e información, titularidad de hecho del empresario que constituyen secreto empresarial, al cual se ha tenido acceso legítimamente en tanto se mantenía su relación con la anterior empresa”, Madrid (Secc. 28ª) núm. 133/2008 de 29 de mayo [ECLI: ES:APM:2008:8411]: “Mientras que no se haga uso de secretos industriales o empresariales por parte del trabajador para fines distintos de los dispuestos por la empresa que ha dado a esos datos el carácter de secreto industrial o empresarial... el aprovechamiento por el trabajador, para sí o para otro, de su experiencia y conocimiento del sector no es desleal, por más que dicha experiencia y conocimiento lo haya adquirido trabajando para un tercero”). De esta forma, los trabajadores no se benefician de ninguna salvaguarda si, por haberlos adquirido e interiorizado precisamente mediante la ejecución de su prestación laboral, explotan de forma no autorizada secretos empresariales de su antiguo empleador (STS núm. 96/2014 de 26 de febrero [ECLI ES:TS:2014:1110], y SAP Alicante (Secc. 8ª) núm. 44/2010 de 29 de enero [ECLI: ES:APA:2010:471]). Dicho esto, no obstante, debe repararse en que, en todo caso, al empleador corresponde probar este extremo, es decir, que lo utilizado por el trabajador es un secreto empresarial que le pertenece, y no experiencia o competencias propias (SAP Valencia (Secc. 9ª) núm. 523/2017 de 16 de octubre [ECLI: ES:APV:2017:4608]).

El antiguo principal no puede invocar la protección de los secretos empresariales ni reconstruirla por medio de pacto para impedir a los trabajadores la utilización de la experiencia y competencias ganadas de forma honesta con el desempeño de las funciones laborales que se les asignaron después de la extinción de la relación laboral que les unía, sea para realizar la prestación laboral que se haya comprometido con otro empleador, sea para sí; en cambio, la salvaguarda de la movilidad de los trabajadores no es razón que impida recurrir a las acciones de defensa de los secretos empresariales para impedir el uso de la información o conocimiento que posean esta condición. Y ello, en esencia, porque, como se ha apuntado, la experiencia y capacidades a las que se hace referencia pertenecen por derecho al trabajador (y componen su acervo intelectual, la formación y capacitación profesionales que tiene como individuos), mientras que los secretos empresariales por definición pertenecen al empresario (arg. ex art. 1.2 LSE) y no son imprescindibles para garantizar la movilidad de los trabajadores (arg. ex art. 1.3 a) de la Directiva).

Ahora bien, también es preciso reconocer que no es en absoluto tarea sencilla deslindar entre secretos empresariales, cuya protección puede invocarse frente al antiguo trabajador para impedir que los revele y use en su nueva ocupación precisamente por pertenecer al antiguo empresario, y la experiencia y competencias ganadas por el propio trabajador a consecuencia del desempeño de los cometidos asignados por el empleador vigente en la relación laboral extinguida, que por el contrario pertenecen al trabajador. Y no lo es porque tan estrecha es su relación que en no pocas ocasiones la experiencia y competencias se referirán a secretos empresariales, pero no serán la información o conocimiento que son su objeto, sino los saberes y capacidades personales (la comprensión interna de las cosas y la destreza para diseñar, planificar, supervisar o ejecutar tareas) que se han adquirido con ocasión de su desarrollo, mejora, adaptación para la puesta en práctica o aplicación, y que no es (conviene insistir) la información o conocimiento objeto del secreto. Para discernir entre secreto empresarial y experiencia y competencias, la LSE solo introduce el criterio de la honestidad en la adquisición de estas últimas y el de la necesidad de poder valerse de ellas para beneficiarse de la movilidad laboral. De ambos resulta que, por regla, solo lo aprendido con ocasión del normal desempeño de las tareas del puesto de trabajo asignado y aplicable a cualquier tarea de la misma naturaleza o

relacionada con tareas de esa naturaleza, sin necesidad de alterar los métodos, procesos, sistemas, esquemas organizativos, etc. del nuevo empresario, puede integrar legítimamente el patrimonio profesional del trabajador y ser su uso necesario para aprovechar su valía profesional en nuevos cometidos y entonos; lo contrario, esto es, que lo aprendido solo pueda emplearse para ejecutar precisamente la misma tarea que se ejecutaba para el antiguo principal y para ejecutarla del mismo modo que se hacía en su antigua empresa, modificandose convenientemente para ello la forma de hacer las cosas propias del nuevo empleador, en cambio, pone sobre aviso de que el saber y destreza ganados por el trabajador no son experiencia y competencias individuales, sino información o conocimiento del antiguo empresario que, si concurren en ellos las condiciones precisas, pueden constituir secreto empresarial y ser protegidos como tal. Asimismo, desde otro ángulo, la doctrina de los autores sugirió que la imposibilidad de retener el saber hacer en la memoria era un indicio de que la información correspondiente era un secreto empresarial, y no formación o capacitación (J. Massaguer, ob. últ. cit., Art. 13, núm. [10]); la propuesta sigue siendo válida, en el bien entendido de que no vale en sentido contrario: el hecho de que la información pueda retenerse en la memoria no significa en absoluto que sea inexorablemente formación o capacitación, y no secreto: ninguna razón atendible justifica esa consideración.

Finalmente, la protección jurídica de los secretos empresariales no podrá servir de base para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente (art. 1.3 I inciso final LSE). Así, se prohíben los pactos que, referidos a elementos que se proclaman a estos efectos secretos empresariales, construyen una tutela convencional, singularmente en el ámbito de una relación laboral, para elementos que no tienen esa consideración, sea porque se trata de experiencia y competencias de los trabajadores a ellos pertenecientes, sea porque se trata de información o conocimiento que no reúnen los requisitos para ser tutelados como secretos empresariales. De ninguna forma se prohíben, en cambio y a pesar de su natural efecto limitador de la movilidad de los trabajadores y del empleo de sus legítimas experiencias y competencias, los acuerdos de no competencia que surten efectos tras la terminación de la relación laboral, como resulta de la expresa admisión de estos pactos en este contexto (párrafo cuarto, apartado II del preámbulo de la LSE y cdo. (13) de la Directiva) siempre que se ajusten a los términos legalmente previstos con

carácter general (art. 21 ET), como es en particular la existencia de un efectivo interés del empresario en su establecimiento, que bien puede ser la salvaguarda de sus secretos empresariales (STS (Sala 4ª) de 6 de febrero de 2009 [ECLI: ES:TS:2009:860]). En estos casos, y en atención a ese interés legítimo y las medidas de equilibrio impuestas (duración y remuneración), se admite, como es evidente, restringir el uso de experiencia y competencias a los trabajadores (no porque sean secreto empresarial, sino porque para salvaguardar este se impide trabajar para un competidor) y se evita el planteamiento de conflictos relacionados con este aspecto, que no obstante pueden reaparecer tras la extinción del pacto de no competencia si perviven los secretos empresariales y no es clara su diferenciación respecto de la experiencia y competencias.

4 · TITULARIDAD DEL SECRETO EMPRESARIAL

La titularidad o condición de titular del secreto empresarial (de *“poseedor”* del art. 2.2 de la Directiva) y por ello beneficiario de su protección jurídica se reconoce a *“cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control”* sobre el secreto empresarial (art. 1.2 LSE); por otra parte, se reconoce que esa condición puede ostentarse proindiviso por una pluralidad de personas (art. 4 LSE). Así, los elementos que deciden el reconocimiento de la titularidad de los secretos empresariales son dos, uno de orden subjetivo: la cualidad de la persona que la ostenta, y otro objetivo: el control sobre el secreto.

Desde el punto de vista subjetivo, la referencia legal a *“cualquier persona”* determina no solo la irrelevancia de la naturaleza o estatuto del sujeto, a saber: que sea una persona física o jurídica y entre estas que posea una u otra forma de organización jurídica, sino también la irrelevancia de que se trate o no de persona que ostente la condición de empresario por su actividad o forma jurídica. La titularidad de los secretos empresariales no queda reservada a quienes tienen en Derecho la condición de empresarios o en general realizan actividades empresariales o asimilables. Así resulta, en particular, de las circunstancias siguientes: los términos en que la norma determina la condición de titular (art. 1.2 LSE), que no sugieren que se limite a quienes sean empresarios o realicen actividades empresariales; el lugar central que en la definición de secreto protegible posee el valor empresarial, que aparece como rasgo propio de la información o conocimiento, y no condición de su

titular; el reconocimiento de la transmisibilidad (cesión y licencia) de los secretos empresariales (art. 4 LSE), que permite procesos de transferencia que han de resultar en que la explotación de los secretos empresariales acabe en manos de quien está en condiciones de realizar la ventaja práctica que encierran (su valor empresarial), cuyo incentivo es uno de los postulados político-legislativos de la protección jurídica de los secretos empresariales (cdo. (3) de la Directiva y apartado I, párrafo tercero de la LSE); y la naturaleza de sistema jurídico-privado general de protección de los secretos empresariales que posee la LSE, expresada, también con ocasión de la determinación de los objetivos de política-legislativa a los que obedece la regulación en esta materia, en el reconocimiento de que no solo las empresas preservan los resultados de la innovación en régimen de secreto empresarial, sino también entidades que únicamente en un sentido muy amplio pudieran considerarse empresas, como son los organismos públicos de investigación (cdo. (1) de la Directiva y, refiriéndose a *“organizaciones”*, apartado I, párrafo primero de la LSE), y de que el proceso de transferencia que se trata de estimular con la protección de los secretos empresariales incluye la transferencia entre los organismos o centros públicos de investigación y las empresas (cdo. 3 de la Directiva y apartado I, párrafo tercero de la LSE).

El elemento objetivo que determina la titularidad es, como apunté, el control sobre el secreto empresarial, su sometimiento al poder de disposición y dominio fáctico de una persona. Esta nota apela, como queda apuntado, al poder de hecho o capacidad de decidir libremente la suerte de la información como secreto y, en particular, de manejarla como tal, adoptando las medidas de salvaguarda razonables al efecto, y de utilizarla o no. A estos efectos, el control es lógicamente una circunstancia simultánea a la adquisición de la titularidad: con el control de la información o conocimiento asigna el ordenamiento la titularidad del secreto empresarial y su protección jurídica.

El control sobre el secreto empresarial puede adquirirse, bien originariamente, mediante el descubrimiento o creación independiente de la información o conocimiento que constituyen su objeto (arg. ex art. 2.1 a) LSE), bien derivativamente, mediante la cesión (enajenación) del secreto empresarial (arg. ex arts. 4 I, 5.3 y 7 LSE), y ello tanto de forma individual como de forma conjunta entre varios (arg. ex art. 4.1 LSE). No sucede así, en cambio, mediante la sola concesión de una licencia, pues esta no determina la adquisición de la clase de

control que sirve de asiento a la titularidad, sino solo una autorización limitada de utilización.

Sin embargo, no existe norma de atribución del legítimo control y con él de la titularidad del secreto a una u otra persona cuando son varias las que intervienen. Ello, bien es verdad, no es preciso en los casos de adquisición derivativa, en los que como es obvio la cesión es el título de adquisición legítima del control y con él el de la titularidad para el cesionario. En cambio, lo es en el supuesto de adquisición originaria, cuya importancia es evidente: en gran parte de los casos, en el proceso de descubrimiento o creación se produce una disociación entre iniciativa y organización de ese proceso y su ejecución material, que queda por lo general en manos de los trabajadores propios o de colaboradores externos a los que se encomendó esa ejecución.

Ahora bien, en el escenario de desarrollo o creación asalariada no puede decirse que exista una situación de ausencia absoluta de regulación. En efecto, para algunas informaciones, por razón de su naturaleza, son aplicables las normas especiales sobre atribución de derechos de propiedad intelectual. Este es singularmente el caso de las invenciones, cuya titularidad se atribuye *ex lege* al empresario cuando hayan sido desarrolladas en el marco de la prestación laboral, esto es, en ejecución de labores que de forma explícita o implícita constituyen el objeto del contrato de trabajo (art. 15.1 LP). Esta atribución faculta al empresario para decidir preservarla y en su caso explotarla como secreto empresarial, en lugar de solicitar una patente, ya que el objeto del derecho que se le atribuye (lo que pertenece al empresario) es la propia invención, y no el derecho a solicitar la patente, del modo en que expresamente se prevé, por otra parte, para el supuesto sustantivamente análogo de las invenciones del personal de las Universidades Públicas y Entes Públicos de Investigación (art. 21.3 LP). Y otro tanto debe valer, a pesar de la vaguedad de la norma, para la información que constituya una invención de las llamadas “*asumibles por el empresario*” si, en ejercicio de la facultad que tiene concedida, el empresario se reserva un derecho de explotación sobre la invención (art. 17.1 *in fine* LSE), puesto que, bien miradas las cosas, la facultad del inventor de solicitar él mismo la patente (que limitaría ese derecho del empresario) solo debe entenderse reconocida para los casos en que el empresario haya asumido el derecho a la patente y no lo haya ejercitado o no se haya pronunciado respecto a la alternativa de asumir el derecho a la patente o reservarse un derecho de explotación, y no para el

caso de que se haya reservado este derecho en régimen de secreto empresarial (arg. ex art. 18.2 II y III LSE). También existe norma especial que, salvo que se hubiera pactado otra cosa, atribuye al principal la titularidad del programa de ordenador, que puede contener información constitutiva de secreto empresarial, creado por trabajadores en ejercicio de sus funciones o según instrucciones del empresario (art. 97.4 LPI). En todo caso, incluso en defecto de norma especial, no parece dudoso que en nuestro Derecho de propiedad intelectual (en sentido amplio) rige un principio (disponible) de atribución al empleador de la titularidad de la protección jurídica, incluido en su caso el derecho a solicitar el reconocimiento administrativo de esa protección, sobre los bienes inmateriales protegibles desarrollados por los trabajadores con ocasión de la realización de la prestación laboral objeto del puesto o funciones asignadas (arts. 15 y 21.1 LP, art. 14.3 LDI, art. 3.2 a) LTPS, arts. 51 y 97.4 LPI, art. 54 LES), que a mi juicio está vigente para los secretos empresariales.

Asimismo, en el escenario de desarrollo de informaciones y conocimientos susceptibles de ser objeto de propiedad intelectual (en sentido amplio) por encargo o como resultado de un encargo, del modo en que puede suceder con ocasión de la ejecución de un contrato de prestación de servicios de I+D, ingeniería, consultoría o similar, también debe estimarse vigente un principio de atribución de la titularidad de esos bienes a quien realizó el encargo (arts. 15 y 21.1 LP, art. 14.3 LDI, y art. 3.2 b) LTPS), aplicable también a la adquisición de la titularidad originaria de los secretos empresariales cuyo descubrimiento o creación sea fruto de la ejecución de un encargo, que por ello pertenecerán al comitente salvo que el contrato haya dispuesto otra cosa.

5 · VIOLACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL

5.1 · Consideraciones generales

La violación del secreto empresarial es expresión que la LSE toma del art. 13 de la LCD y, como sucedía y sucede bajo este precepto, comprende y resume el conjunto de las conductas infractoras de secretos empresariales (a estos efectos infracción y violación son equivalentes: cfr. art. 8 LSE) o, en la terminología de la Directiva, el conjunto de las conductas ilícitas (art. 4.1 de la Directiva). Estas prác-

ticas vulneradoras de la protección de los secretos se definen por medio de la indicación de las concretas actuaciones relevantes, a saber: la obtención, utilización y revelación de secretos, seguida de la determinación de las circunstancias en que se funda su ilicitud (art. 3 LSE). Así pues, la protección jurídica de los secretos empresariales se reconoce en relación con su obtención, utilización y revelación tenidas por ilícitas (art. 1 I de la Directiva y art. 1.2 inciso segundo LSE), que reemplazan, con ventaja, a la adquisición, explotación y divulgación tenidas por desleales del art. 13 de la LCD (sobre estas, ampliamente, A. Suñol, *El secreto empresarial*, ob. cit., pp. 285 al final).

Cada una de las conductas que, en principio, pueden constituir violación de secretos es sustantivamente independiente de las demás y, en consecuencia, puede reputarse ilícita por sí misma (si están presentes las circunstancias que fundan su ilicitud); de este modo, para que una de estas conductas constituya violación de secretos empresariales, no es preciso que en todo caso concorra con otra u otras conductas relevantes, es decir, para que sean conductas ilícitas (violación) no es preciso que, por ejemplo, a la obtención del secreto empresarial siga su utilización o revelación ilícita, que a la revelación preceda necesariamente una obtención ilícita, o que a su utilización siga una explotación comercial ilícita de las denominadas mercancías infractoras.

Entre las circunstancias que entrañan el reproche jurídico no se cuenta, al menos con carácter general, un determinado estado subjetivo. En efecto, la ilicitud de la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales ajenos no se condiciona, en principio y a diferencia de lo que sucedía en la redacción original del art. 13 de la LCD, a la presencia del ánimo de obtener un provecho propio o causar un perjuicio al titular del secreto. Tampoco se somete a que la conducta relevante se realice “de forma deliberada o con negligencia grave” [como contemplaba el art. 3.3 de la Propuesta de Directiva [Doc. COM(2013) 813 final 2013/0402 (COD)]. Sin embargo, ello no significa que la posición subjetiva de quien lleva a cabo esas conductas sea irrelevante en este contexto.

En primer término, el conocimiento efectivo o debido de que la información o conocimiento son objeto de un secreto empresarial ajeno al que se ha accedido indebidamente es requisito para que su obtención, utilización o revelación constituya violación de secretos empresariales en los casos en que quien

lleva a cabo estas conductas no obtuvo la información o conocimiento ajenos por su propio obrar (apoderamiento del secreto empresarial) o el de su titular o persona autorizada por él (revelación), sino que los obtuvo de un tercero al que no indujo a obtenerlos o revelarlos (art. 3.3 LSE), esto es, en los llamados casos de “adquisición indirecta” de secretos empresariales ajenos (sobre el tratamiento de estos casos bajo el art. 13 LCD, A. Suñol, *El secreto empresarial*, ob. cit., pp. 330 a 342). Nada de esto se pide a quien adquiere directamente. Pero que la norma guarde silencio al respecto no quiere decir que las circunstancias que determinan la ilicitud de la utilización o revelación del secreto empresarial no lleven implícito el conocimiento de que lo utilizado o revelado es un secreto ajeno y de que lo hecho carece o excede del consentimiento de su titular; aunque la norma calle, es evidente que ese conocimiento es una consecuencia inherente a la misma forma en que se accede a la información o conocimiento en cuestión (al menos si el titular adopta medidas dirigidas a preservar el carácter secreto, de lo que depende como se ha visto la propia protección del secreto empresarial). De ahí que, a mi juicio, la obtención involuntaria o por error de un secreto empresarial ajeno no pueda reputarse ilícita por sí, del mismo modo que la utilización o revelación del secreto empresarial así adquirido tampoco pueda serlo, salvo que se haya desvanecido el estado de ignorancia o error, por ejemplo, mediante un requerimiento de cese o una demanda.

La definición de la violación de secretos empresariales queda completada, desde un punto de vista negativo, por medio de la relación de conductas que entrañan la obtención, utilización o revelación de secretos empresariales protegibles que, sin embargo y por motivos de distinta índole, no merecen reproche y son por ello expresamente exceptuadas del alcance sustantivo de la protección de los secretos empresariales (art. 2 LSE). En esta ocasión no se tratará de estas conductas lícitas.

5.2 · Obtención de secretos empresariales

La obtención de secretos empresariales, como supuesto de violación, es conducta dotada legalmente de contornos abiertos, tanto por lo que se refiere a la actuación en que consiste como al objeto sobre el que se proyecta (art. 3.1 LSE). Así, la obtención comprende, en primer término, el acceso, apropiación o copia de medios que contengan el secreto empresarial (esto es, la información o cono-

cimiento que constituye su objeto) o de los que pueda deducirse, como son los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y, en general, de cualquier soporte o fuente, incluidos los de naturaleza inmaterial, como son las comunicaciones o transmisiones (que son las concretas modalidades de obtención que encuentran mención legal expresa en la letra *a*) del art. 3.1 LSE). Asimismo comprende, en segundo término, cualquier otra actuación que de hecho permita apoderarse del secreto empresarial de un modo distinto al indicado anteriormente, incluidas por ejemplo las que procuran a quien las realiza su aprehensión mediante el acceso inmediato a su elemento inmaterial, a la información o conocimiento en sí mismos, sin posesión de los medios que los recogen (mediante la interceptación de telecomunicaciones, escucha de conversaciones o asistencia a explicaciones, etc.), al que sigue su memorización o en su caso su fijación en un soporte (que son aquellas conductas a las que se refiere la cláusula abierta y de cierre de la letra *b*) del art. 3.1 LSE).

Vale por ello como obtención cualquier actuación que permita dominar el secreto (poseerlo y controlarlo), sea por el acceso a los medios o soportes de toda clase que contienen o de los que se desprende la información o conocimiento correspondiente, sea por la aprehensión inmediata de la propia información o conocimiento, siempre que permita dominarlos. No se exige, en cambio, que la actuación proporcione precisamente a su autor la comprensión o inteligencia y capacidad de aprovechamiento del secreto, sino solo que los datos adquiridos sean adecuados para proporcionarlas a quien se encuentre en condiciones de comprenderlos o aprovecharlos. De este modo, la obtención de un secreto empresarial, como conducta potencialmente infractora (si se dan las condiciones de ilicitud), se caracteriza por el resultado esperable, por ser adecuada para alcanzar el dominio del secreto empresarial, como cuestión de hecho, con independencia de la naturaleza o clase de actuaciones y medios empleados para ello, de las fuentes a partir de las que se consiga, de los recursos con los que se adquiera o del entendimiento de la información o conocimiento que pueda alcanzarse con medios propios.

La obtención de secretos ajenos es conducta ilícita, constituye un acto de violación, si concurren en primer término las dos circunstancias siguientes: si se realiza sin la autorización de su titular (art. 3.1 *a*) LSE), situación en la que, aunque estén sujetos a cláusulas de confidencialidad, se hallan los miem-

bros de su organización que por funciones y responsabilidades no deban acceder a la información en cuestión o, en otro caso, si se realiza mediante una conducta que no es conforme con las prácticas comerciales leales (art. 3.1 *b*) LSE).

Esta última condición opera como cláusula de cierre que extiende las modalidades de obtención (las actuaciones que pueden constituir obtención a estos efectos) ilícitas, como se ha indicado, a actuaciones que no se correspondan con las de acceso, apropiación o copia consideradas de forma expresa y cuyo carácter ilícito, desde el ángulo ahora considerado, solo se condiciona a la falta de autorización del titular (art. 3.1 *a*) LSE). Bajo este aspecto, por ejemplo, se asegura que se reputará ilícita la obtención que tiene lugar a través de un tercero al que se engaña (art. 4 LCD) o al que se encomienda obtener y comunicar el secreto empresarial (espionaje industrial), al que se induce a revelarlo con incumplimiento de un deber contractual de secreto (arts. 14.1 LCD) o un deber legal de confidencialidad (art. 4.1 LCD), o al que se induce a terminar regularmente un contrato para incorporarlo a la propia organización en la que explotará, incluso sin revelarlos, los secretos de otro (art. 14.2 LCD).

Pero también opera como límite negativo y, en particular, como reconocimiento de que la sola ausencia de consentimiento del titular no determina en todos los casos la ilicitud de la obtención del secreto empresarial ajeno mediante conductas distintas del acceso, apropiación o copia no autorizadas; en este sentido, salvaguarda los casos en que los medios empleados o el proceso seguido para dominar la información o conocimiento relevantes no son reprochables desde un punto de vista concursal o, lo que es lo mismo, no lesionan un interés o expectativa legítimos de su titular a preservar el control de la información o conocimiento que posee en régimen de secreto empresarial. De este modo sucede en algunos de los casos que han sido incluidos en el listado de actos de obtención lícita de la información y conocimiento objeto de un secreto empresarial ajeno, como son singularmente el descubrimiento o desarrollo independiente y la ingeniería inversa (art. 2.1 LSE).

Por otra parte, la obtención del secreto empresarial es ilícita, siempre que no medie consentimiento de su titular, si resulta de la actuación no inducida de un tercero cuando quien de este modo (mediante comunicación hecha por ese tercero no inducido) adquiere el control sobre la información o conoci-

miento relevantes sepa o, atendidas las circunstancias del caso, debiera saber que lo obtenía de persona que lo utilizaba ilícitamente o lo revelaba ilícitamente (art. 3.3 LCD). Este infractor, bajo la consideración a todas luces errónea de que es un tercero de buena fe, solo queda expuesto a las acciones de defensa del secreto empresarial infringido desde el momento en que devenga sabedor o, vistas las circunstancias del caso y la diligencia exigible en ese contexto a un ordenado empresario, hubiera debido saber que la información o conocimiento que obtuvo de quien no es su titular tiene un origen ilícito (art. 8 III LSE), como sucederá por ejemplo cuando sea advertido de ello por el titular del secreto en cuestión (cdo. (29) de la Directiva), en su caso mediante un requerimiento extrajudicial o incluso con ocasión del traslado de la demanda.

5.3 · Utilización de secretos empresariales

La utilización de secretos empresariales es conducta que, a falta de precisión legal (art. 3.2 LSE), posee el significado más amplio posible y, así, comprende las actuaciones que, por su naturaleza y circunstancias, entrañen cualquier clase de uso, explotación, puesta en práctica o, en general, aprovechamiento o intento de aprovechamiento de la información o conocimiento objeto del secreto que sea conforme a su naturaleza, matiz que excluye la comunicación a otro u otros, que es acto de revelación. En este sentido, la utilización del secreto empresarial consiste en valerse de él de modo idóneo en abstracto para beneficiarse de su valor empresarial, con independencia del éxito del intento, de la naturaleza de los medios empleados al efecto, de la escala del uso y del propósito perseguido (salvo que determine la licitud de la conducta según el art. 2 de la LSE), o de la modalidad de uso. Y ello, incluso si el acto de utilización del secreto empresarial no compromete su carácter confidencial ni su valor empresarial.

La ilicitud de la utilización de un secreto empresarial se sujeta a la falta de consentimiento del titular para efectuarla y, sobre ello, a la ilicitud de la obtención del secreto empresarial por parte de quien lo utiliza o la vulneración de una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite su utilización (art. 3.2 LSE). Estas condiciones de ilicitud de la utilización del secreto empresarial valen tanto para quien lo adquiere por iniciativa propia, de resultas de una actuación dirigida a adquirirlo directamente, como para quien lo recibe lícitamente

de otro, incluido su titular, con la obligación de utilizarlo solo para la modalidad de explotación, tiempo o territorio autorizados. En el primer supuesto y por causa del origen irregular de la obtención, cualquier uso del secreto empresarial es en principio un uso no consentido y, por ello, ilícito. En el segundo, en cambio, solo lo es aquel que excede del ámbito material, temporal o territorial de lo inicialmente consentido (como ya advertía la relación de prácticas deshonestas de la nota 10 que completa el art. 39.2 del Acuerdo sobre los ADPIC), o simplemente aquel uso que no se corresponde con el fin para el que se confió el secreto (SAP Barcelona (Secc. 15ª) núm. 317/2019 de 21 de febrero [ECLI: ES:APB:2019:1387]); así sucede, en particular, con el licenciatario que incumple las restricciones objetivas o territoriales de la licencia o continúa la explotación del secreto empresarial licenciado tras la terminación de la licencia, en lo que constituye un concurso de normas: la utilización es simultáneamente violación del secreto empresarial e incumplimiento de contrato, de modo que el titular-licenciante puede ejercitar las acciones de defensa del secreto empresarial y las de incumplimiento del contrato, incluso de forma acumulada siempre que no tengan por objeto el mismo remedio.

Desde otra perspectiva también utiliza el secreto empresarial de forma ilícita quien lo obtiene por una comunicación no inducida de otro si conoce o si, en atención a las circunstancias del caso, debería haber conocido que quien se lo transmite lo había obtenido o lo revela ilícitamente (art. 3.3 LSE). Y ello, solo a partir del momento en que se produce ese conocimiento. De esta forma, el ignorar la procedencia ilícita del secreto empresarial en el momento en que se adquiere no determina la irreprochabilidad de todo uso ulterior que no sea autorizado por el titular ni protege frente a las acciones de defensa (art. 8 III LSE) a partir del momento en que se conozca el origen ilícito de la información o, como se ha dicho, se debiera haberlo conocido, atendidas las circunstancias del caso y la diligencia exigible, que es la del ordenado empresario. Pero deja ese uso anterior fuera del alcance de las acciones de defensa y, en especial, lo deja a salvo de la responsabilidad por daños y perjuicios, puesto que en lo obrado en ese período ni hay infracción ni hay dolo o culpa (art. 9.1 g) LSE), aunque en la medida en que se produce una invasión del contenido material sobre el que se proyecta la protección jurídica del secreto empresarial, y más en particular el contenido de atribución del derecho subjetivo que implica el reconocimiento de esa protección

jurídica, seguramente no lo deja a salvo de la restitución del enriquecimiento injustificado que su utilización pudiera haber procurado antes de conocer o haber debido conocer el origen irregular de la información o conocimientos adquiridos. A este último supuesto debe asimilarse la utilización del secreto empresarial ajeno obtenido por el propio usuario de forma accidental, involuntaria o por error.

5.4 · Producción y explotación comercial de mercancías infractoras

La producción y explotación comercial de las llamadas “*mercancías infractoras*” constituye una concreta modalidad de utilización ilícita de secretos empresariales a la que por primera vez se presta atención expresa en la legislación española (art. 3.4 LSE, que sigue en este punto el cdo. (28) y arts. 2.4 y 4.5 de la Directiva).

A estos efectos, mercancías infractoras, que es la expresión usada por la Directiva y de la que se ha tomado, son “*productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción, o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita*” (art. 3.4 II LSE). En particular, el beneficio es significativo si los secretos empresariales del caso procuran a los productos o servicios una ventaja relevante de calidad, valor o precio, y en general sobre cualquier elemento que mejore de forma relevante su atractivo para la demanda; reducen su coste de producción o prestación, aunque ese abaratamiento no se traslade a los precios y condiciones de la oferta, puesto que también en este escenario quedan comprometidos los intereses legítimos de su titular, o facilitan su producción, prestación o comercialización (arg. ex cdo. (28) de la Directiva).

Las actuaciones potencialmente infractoras relativas las mercancías infractoras, a las que, como se ha dicho, se extiende legalmente la condición de modalidades de utilización, son, en primer término, su producción, que comprende la fabricación y prestación de productos o servicios, y, en segundo término, su explotación comercial, que engloba su oferta y puesta en el comercio, así como su importación, exportación y almacenamiento con estos fines (art. 3.4 I LSE), fines que no pueden ser los de producción, porque lo importado, exportado o almacenado es la propia mercancía infractora que, por definición, ya está producida.

Como ponen de relieve las circunstancias a las que se sujeta su ilicitud, estas conductas no son en realidad supuestos de genuina utilización de secretos empresariales, sino actuaciones que de forma natural pertenecen a una fase posterior a la utilización del secreto empresarial en sentido propio, a las que se extiende la protección de los secretos empresariales en la medida en que típicamente permiten a su autor extraer una ventaja práctica (significativa) de la incorporación del secreto empresarial al producto o servicio en cuestión, o a la forma en que se lleva a cabo su comercialización. Así se apreciará con facilidad en relación con la explotación comercial de lo producido con uso de los secretos empresariales. Y así debe ser también, por razones de coherencia sistemática, en relación con la producción, que para evitar contradicciones valorativas debe reservarse para los casos en los que la utilización de secretos empresariales tiene lugar de forma sucesiva a una primera utilización, como ocurre típicamente con la integración en un producto o servicio complejo del producto o servicio para cuyo diseño o elaboración se utilizó directamente el secreto empresarial en cuestión. Estas actuaciones habían quedado tradicionalmente excluidas de las constitutivas de violación de secretos empresariales, lo que no tenía importancia práctica en el caso de que se efectuaran por el fabricante del producto o prestador del servicio infractor, pues los productos y servicios infractores deberían haberse entendido sujetos a la acción de remoción, pero la tenía en el caso de que se efectuaran por un adquirente de la mercancía infractora ulteriormente destinada a actividades comerciales, contra quien habría sido necesario proceder por imitación desleal por aprovechamiento indebido de esfuerzo ajeno (art. 11.2 LCD) u obstaculización indebida (art. 4 LCD).

Precisamente porque, como queda indicado, no son actos de utilización inmediata u ordinaria del secreto empresarial, la ilicitud de la producción y explotación comercial de las mercancías infractoras se condiciona a que quien los realiza sepa o, en el contexto en que se realizan, debiera haber sabido que el secreto empresarial que incorporan había sido utilizado de forma ilícita con ocasión de su incorporación (art. 3.4 I LSE), esto es, que conozca o debiera haber conocido que el secreto empresarial incorporado a las mercancías infractoras fue obtenido, empleado o revelado de forma ilícita (art. 3.1 y 2 LSE).

5.5 · Revelación de secretos empresariales

La revelación de secretos empresariales, ante la falta de concreción legal (cfr. art. 3.2 LSE), debe entenderse en un sentido amplio, que comprende la comunicación de toda o parte de la información o conocimiento constitutivos de secreto empresarial a un tercero o terceros que no están autorizados para obtenerlos siempre de forma que quien la recibe directa o indirectamente pueda dominarlos intelectual y materialmente. Así, revelar es tanto como hacer accesible esa información o conocimiento de forma adecuada para que los adquiera otro u otros sujetos que carecen de título para poseerlos, en el mismo sentido antes expuesto: de modo que ese tercero o terceros tengan bajo su control todo o parte del secreto empresarial, sea a través de los soportes o medios que lo recogen o de los que pueden deducirse, sea de otro modo, aunque quien los recibe no los pueda entender y aprovechar por sí siempre que pueda transmitirlos a quien sí esté en condiciones de hacerlo. Y ello, cualquiera que sea la forma que adopte la comunicación, y en particular tanto si resulta de un obrar dirigido a hacer accesible a otros la información como si resulta de una omisión que facilite a otros acceder al secreto, y también desde esta perspectiva con independencia de los medios empleados para ello y de la ocasión y circunstancias en que suceda (salvo que estas últimas determinen que se trate de una conducta lícita según el art. 2 de la LSE).

Siendo esto así, la revelación puede consistir, en primer término, en la divulgación del secreto empresarial en sentido estricto, es decir, en hacerlo accesible al público en general y de forma indiscriminada o al conjunto de los miembros de los círcu-

los interesados en conocerlo también de forma general e indiscriminada en este ámbito más reducido. Y puede consistir, en segundo término, en su descubrimiento limitado, esto es, en su puesta a disposición de uno o varios terceros no autorizados para conocerlo, aunque se les someta a obligaciones de secreto y en particular a una prohibición de revelar o usar, también si se trata de empleados y colaboradores de su titular que, por razón de su posición o relación, no debieran acceder a la información o conocimiento de que se trate. La revelación no comprende, en cambio, el solo incumplimiento o cumplimiento defectuoso de las obligaciones de establecer medidas de seguridad apropiadas y razonables para preservar el carácter confidencial de la información o conocimiento de que se trate, sin perjuicio de la responsabilidad contractual que pueda derivarse de ello.

Si no media el consentimiento de su titular, la revelación del secreto empresarial será ilícita si es realizada por quien lo ha obtenido por iniciativa propia de forma ilícita, por quien lo haya adquirido de forma lícita, porque se lo ha confiado su titular al amparo de un título contractual o de otra naturaleza o se lo ha comunicado un tercero autorizado para ello, bajo obligación contractual o legal de secreto que se incumple con la revelación (art. 3.2 LSE). Y también por quien lo haya adquirido de resultados de la actuación no inducida de un tercero si en el momento de comunicarlo a tercero no autorizado sabe o, en atención a las circunstancias del caso, debiera saber que quien se lo comunicó lo había adquirido o se lo había revelado de forma ilícita (art. 3.3 LSE). A estos últimos deben asimilarse los que lo hayan adquirido de forma casual, inadvertida o por error.