

M.^a DEL MAR BUSTILLO SAIZ

**PROTECCIÓN DEL SECRETO
EMPRESARIAL
EN LA DIRECTIVA (UE)
2016/943 Y EN LA LEY 1/2019**

Marcial Pons

MADRID | BARCELONA | BUENOS AIRES | SÃO PAULO

2020

ÍNDICE

| | Pág. |
|---|------|
| ABREVIATURAS | 9 |
| CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN | 11 |
| CAPÍTULO II. IMPORTANCIA Y FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES | 15 |
| 1. IMPORTANCIA DE LA PROTECCIÓN DE LOS <i>CONOCIMIENTOS TÉCNICOS Y LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL NO DIVULGADOS</i> EN EL CONTEXTO DE LAS CREACIONES INTELECTUALES Y EN UN ENTORNO INTENSAMENTE EXPUESTO AL RIESGO DE PRÁCTICAS DESLEALES | 15 |
| 2. FUNDAMENTO DE LA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES | 22 |
| 2.1. La protección jurídica como incentivo para innovar e invertir en el desarrollo de información empresarial valiosa | 23 |
| A) En relación con la información empresarial no divulgada en general..... | 29 |
| B) En relación con los conocimientos técnicos patentables | 31 |
| C) El interés general existente en la innovación y en evitar que se frustré el esfuerzo innovador a través de prácticas desleales | 35 |
| 2.2. La protección jurídica como incentivo para reducir la inversión en una protección ineficaz y excesivamente costosa para el secreto empresarial..... | 41 |
| 2.3. La protección jurídica como incentivo para fomentar una más amplia, aunque limitada, difusión del conocimiento..... | 42 |

| | Pág. |
|--|----------------|
| 3. EL FRENO A LA FUNCIONALIDAD DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES QUE SUPONE LA FRAGMENTACIÓN NORMATIVA EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE..... | 44 |
| 3.1. Protección jurídica ineficaz y reducción de los incentivos para emprender actividades transfronterizas asociadas a la innovación que dependan de la utilización de secretos empresariales | 49 |
| 3.2. La obstaculización de la libre circulación de mercancías, de trabajadores y de la libre prestación de servicios | 52 |
| 4. EL OBJETIVO Y EL ALCANCE DE LA ARMONIZACIÓN ESTABLECIDA POR LA DIRECTIVA (UE) 2016/943 | 53 |
| 4.1. La opción por el modelo de la competencia desleal para proteger el secreto empresarial | 56 |
| 4.2. Armonización mínima como principio con importantes reglas de armonización plena | 59 |
| CAPÍTULO III. LA ARMONIZACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE SECRETO EMPRESARIAL | 63 |
| 1. SECRETO EMPRESARIAL VS. SECRETO COMERCIAL | 64 |
| 2. INFORMACIONES O CONOCIMIENTOS SECRETOS | 70 |
| 2.1. No generalmente conocidos..... | 71 |
| 2.2. No fácilmente accesibles | 75 |
| 2.3. Los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión | 79 |
| 3. TENER VALOR EMPRESARIAL REAL O POTENCIAL PRECISAMENTE POR SER SECRETO VS. LA INFORMACIÓN O EL CONOCIMIENTO TRIVIAL | 83 |
| 4. HABER SIDO OBJETO DE MEDIDAS RAZONABLES POR PARTE DE SU TITULAR PARA MANTENERLO EN SECRETO | 93 |
| 5. ¿DETERMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN? | 99 |
| 6. DELIMITACIÓN NEGATIVA DEL CONCEPTO DE SECRETO EMPRESARIAL: LA EXPERIENCIA Y LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS POR LOS TRABAJADORES..... | 100 |
| CAPÍTULO IV. OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y REVELACIÓN LÍCITAS DE SECRETOS EMPRESARIALES..... | 109 |
| 1. EL ACOTAMIENTO DE LAS FORMAS DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN SECRETA DEBIDO A SU CONFORMIDAD A LAS PRÁCTICAS COMERCIALES LEALES..... | 111 |
| 1.1. Adquisiciones a título originario (de buena fe) del secreto empresarial: la creación independiente y la ingeniería inversa..... | 111 |
| A) Innovación e imitación como propósitos de la ingeniería inversa..... | 115 |

| | Pág. |
|---|---------|
| B) Ingeniería inversa y uso o divulgación sucesivos de los conocimientos obtenidos cuando no está disponible para ellos la protección de los DPI..... | 117 |
| C) Limitaciones contractuales a la ingeniería inversa y límites a dichas limitaciones contractuales..... | 120 |
| 1.2. Cualquier actuación que resulte conforme con las prácticas comerciales leales..... | 126 |
| 2. PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL VS. LA PROTECCIÓN DE OTROS VALORES RECONOCIDOS Y NO AFECTADOS POR EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA DSC Y DE LA LSE | 127 |
| 2.1. Secreto empresarial y derecho a la libertad de expresión e información..... | 128 |
| 2.2. Secreto empresarial y divulgación o comunicación de información por motivos de interés público o de interés legítimo | 129 |
| 2.3. Secreto empresarial y derecho de negociación de los sindicatos... | 134 |
| 2.4. La obtención, utilización o revelación de secretos empresariales, cuando lo imponga o lo permita la ley. Planteamiento y remisión. | 135 |
| CAPÍTULO V. VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES: CONDUCTAS RELEVANTES Y CIRCUNSTANCIAS (PRESUPUESTOS Y REQUISITOS) DE SU DESLEALTAD..... | 139 |
| 1. LA DESAPARICIÓN DEL REQUISITO DEL DOLO O LA CULPA GRAVE EN LOS SUPUESTOS DE INFRACCIÓN DIRECTA DEL SECRETO EMPRESARIAL VS. EL DEROGADO ART. 13.3 LCD | 142 |
| 2. OBTENCIÓN ILÍCITA, DIRECTA E INDIRECTA, DEL SECRETO EMPRESARIAL..... | 146 |
| 2.1. Supuestos de obtención ilícita directa del secreto empresarial..... | 148 |
| A) Accesos, apropiaciones o copias no autorizados | 149 |
| B) Protección del secreto y (del) soporte físico o electrónico del secreto | 150 |
| C) Conductas intrínsecamente ilícitas vs. actuaciones contrarias a las prácticas comerciales leales | 151 |
| D) Autonomía del art. 14 LCD en el contexto de la LSE | 158 |
| 2.2. Supuestos de obtención ilícita indirecta del secreto empresarial... | 163 |
| 2.3. Obtenciones del secreto sustraídas o al margen del juicio de deslealtad..... | 166 |
| A) El tercer adquirente de buena fe | 166 |
| B) ¿Responsabilidad objetiva del adquirente directo por accidente o error? | 167 |
| 3. SUPUESTOS DE UTILIZACIÓN O REVELACIÓN ILÍCITAS DEL SECRETO EMPRESARIAL | 172 |
| 3.1. El significado de las conductas de revelación y utilización de secretos empresariales..... | 172 |

| | Pág. |
|--|----------------|
| 3.2. Utilización o revelación ilícitas del secreto empresarial directamente por quien lo obtuvo ilícita o lícitamente | 175 |
| 3.3. Adquirente indirecto que al tiempo del uso o la revelación (no de su adquisición) sepa o debiera haber sabido el origen ilícito del secreto | 184 |
| 3.4. Un supuesto particular de utilización ilícita por el adquirente indirecto: la producción, oferta o comercialización, o la importación, exportación o almacenamiento de mercancías infractoras con tales fines | 188 |
| 4. LA INNECESARIEDAD DE ACREDITAR LA FINALIDAD CONCURRENCIAL EN EL MERCADO DEL INFRACTOR VS. LA OBJETIVACIÓN DE DICHA FINALIDAD EN LOS SUPUESTOS DE VIOLACIÓN DE SECRETOS NO EXCLUIDOS DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LSE..... | 195 |
| 5. LA VIOLACIÓN DE SECRETOS COMO ILÍCITO CONCURRENCIAL | 205 |
| 5.1. La justificación de la restricción de la legitimación activa para invocar la protección legal | 208 |
| 5.2. De nuevo sobre la cláusula general prohibitiva de las prácticas comerciales desleales. Recapitulación..... | 211 |
| 5.3. Evaluación de conductas y consiguiente licitud de la imitación con función pro-concurrencial (singularidad del secreto como bien inmaterial)..... | 219 |
| CAPÍTULO VI. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS REMEDIOS CIVILES FRENTE A LOS COMPORTAMIENTOS ILÍCITOS | 231 |
| 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS INSTRUMENTOS CIVILES PREVISTOS Y LA PROTECCIÓN DEL SECRETO DURANTE EL PROCESO COMO PREMISA..... | 234 |
| 2. DILIGENCIAS PARA LA PREPARACIÓN DEL EJERCICIO DE ACCIONES DE DEFENSA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES | 240 |
| 3. MEDIDAS PROVISIONALES Y CAUTELARES | 245 |
| 4. MEDIDAS DERIVADAS DE UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO | 250 |
| 4.1. La declaración de la violación del secreto empresarial | 250 |
| 4.2. La cesación o la prohibición de utilización y revelación de secretos empresariales..... | 252 |
| 4.3. Medidas correctivas en relación con las mercancías infractoras, los medios destinados únicamente a su producción y en relación con cualquier soporte que contenga el secreto empresarial..... | 255 |
| 4.4. La indemnización de los daños y perjuicios | 261 |
| 4.5. La indemnización pecuniaria en lugar de los remedios reales frente a terceros adquirentes de buena fe | 267 |
| 4.6. Publicación o difusión de la sentencia..... | 269 |
| 4.7. Indemnización coercitiva | 271 |

| | Pág. |
|--|------------|
| 5. LEGITIMACIÓN Y PRESCRIPCIÓN..... | 272 |
| 5.1. Legitimación activa..... | 272 |
| 5.2. Legitimación pasiva..... | 277 |
| 5.3. Prescripción de acciones..... | 279 |
| BIBLIOGRAFÍA..... | 285 |
| DOCUMENTACIÓN..... | 293 |
| JURISPRUDENCIA DIRECTAMENTE CITADA..... | 295 |

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La Directiva (UE) 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, relativa a la protección de los *conocimientos técnicos* y la *información empresarial no divulgados* (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (DSC), parte de una evaluación de la importancia de los secretos empresariales (expresión sinónima a la de secretos comerciales que maneja la DSC como se verá) para la innovación y la competitividad de las empresas europeas y de los organismos públicos de investigación europeos, es decir, de la contribución de esta figura jurídica a la generación y explotación de conocimientos y activos intangibles en una economía como la actual, basada en el conocimiento, donde la capacidad de innovación es vital para tener un lugar y para encabezar y protagonizar la carrera competitiva, determinando en buena parte la supervivencia de las empresas europeas. Es un hecho que la ventaja competitiva de la empresa en el mercado depende cada vez más de sus experiencias y conocimientos específicos.

En este marco, en efecto, las encuestas y estudios más recientes y no tan recientes no dejan de advertir que los secretos empresariales, es decir, la información que se mantiene confidencial para preservar ventajas competitivas, se han decantado en la práctica como significativos instrumentos de ventaja competitiva por ser una de las formas más utilizadas y por tanto preferidas para proteger las creaciones intelectuales dentro y fuera de la UE. De hecho, con frecuencia son el activo más significativo de la empresa. Así lo corrobora la constante atención que merecen en el Derecho comparado y en los Tratados internacionales¹.

¹ *Vid.*, por ejemplo, en el marco del ordenamiento federal de Estados Unidos *Defend Trade Secrets Act* (DTSA) de 11 de mayo de 2016 —renueva el título 18 USC § 1839— (<https://www.congress.gov/>)

Pero el gran valor económico que representan los secretos empresariales contrasta con su vulnerabilidad. Así lo prueba el hecho de que a menudo sean objeto de apropiaciones y/o utilizaciones o revelaciones indebidas, y también de su frágil consistencia o precariedad y naturaleza evanescente, ya que su adecuado tratamiento no puede pasar por alto que la publicación del secreto empresarial, aunque sea ilegal, lo destruye legalmente impidiendo que su poseedor legítimo sea restaurado en su titularidad, en contraste con la firmeza que frente a esta vicisitud ofrecen los derechos de propiedad intelectual en sentido estricto o exclusivos (DPI). Esta circunstancia da cuenta de la importancia de una acción legal preventiva destinada a contrarrestar ese efecto y de la cuidadosa y diligente gestión que requiere el tratamiento de esta figura.

Para abordar este delicado problema y posibilitar a empresas e innovadores, creadores o inventores desarrollar, explotar y compartir o transferir sus secretos empresariales en el mercado interior, convirtiendo sus ideas innovadoras en crecimiento y empleo, la DSC ha armonizado las divergentes leyes nacionales existentes en los Estados miembros de la UE sobre la protección contra la apropiación indebida de secretos empresariales, dando así carta de naturaleza al reconocimiento y protección de este bien inmaterial a escala de la UE. A ese fin la DSC define el secreto empresarial protegible, establece reglas sobre la licitud e ilicitud de su adquisición, utilización y revelación y, sobre todo, la armonización se vuelca en la tutela jurisdiccional, es decir, en cuestiones de procedimiento y remedios aplicables para proteger el secreto empresarial². De esta forma la UE cumple con sus obligaciones de

bill/114th-congress/senate-bill/1890/text) que se añade a las regulaciones estatales. La DTSA otorga a los titulares de secretos comerciales la opción de proceder conforme a la ley federal, en los tribunales federales, cuando el comercio interestatal o extranjero está implicado en la apropiación indebida; está previsto, entre otras cosas, la posibilidad de actuar en vía cautelar, también para preservar la prueba sobre sustracción ilícita de secretos comerciales (ANKENBRANDT *et al.*, «Comparing U.S. and EU Trade Secret Laws», en www.transatlanticbusiness.org/.../US-EU-Trade-Secret-Compariso, 2016, p. 3; www.elzaburu.es/blog/tag/union-europea-es/page/7). La Uniform Trade Secret Act (UTSA) incorporada a los ordenamientos de Estados Unidos no ha creado un marco normativo totalmente homogéneo o uniforme, *vid.* VAN CAENEGEM, *Trade Secrets and Intellectual Property. Breach of Confidence, Misappropriation and Unfair Competition*, The Netherlands, Kluwer Law International, 2014, pp. 99 y ss.; FARRANDO MIGUEL, *El deber de secreto de los administradores de sociedades anónimas y limitadas*, Madrid, 2001, pp. 42-43; SUÑOL LUCEA, *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de competencia desleal*, Pamplona, 2009, pp. 37 y ss.; para el concepto y régimen del secreto comercial en el Derecho norteamericano LLOBREGAT HURTADO, *Aproximación al concepto de secreto empresarial en Derecho Español y Derecho Norteamericano*, Barcelona, 1999, pp. 167 y ss. Y a nivel internacional, *vid.*, por ejemplo, *Trans-Pacific Partnership* (TTP) firmado en Auckland, Nueva Zelanda, 4 de febrero de 2016 [<https://ustr.gov/tpp/#text>] y la referencia en ARCIDIACONO, «Prospettive di adeguamento del diritto italiano alla Direttiva Trade Secrets», *Riv. Telematica ODC (Orizzonti del Diritto Commerciale)*, 2, 2016, p. 4].

² Sobre este estado de cosas, *vid.* *Propuesta de Directiva relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas*, Bruselas, XXX COM(2013) 813. Como afirma la Comunicación de la Comisión *Derechos de propiedad industrial: una estrategia para Europa*, Bruselas, 16 de julio de 2008, COM(2008) 465 final, pp. 4-5: «La economía global del conocimiento ha hecho que aumente la importancia de la innovación como motor de desarrollo de ventajas competitivas [...]. El sistema de la propiedad intelectual debe continuar sirviendo de catalizador de la innovación y coadyuvando a

protección del secreto empresarial asumidas en los tratados internacionales (en particular el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio o A-ADPIC), y que está obligada a respetar en virtud de la legislación europea (Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y Convenio Europeo de Derechos Humanos)³.

En el contexto del Derecho positivo español, como muestra la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN), la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE) (el Anteproyecto de la LSE data de 8 de febrero de 2018) dictada al amparo de la competencia estatal en materia de legislación sobre propiedad industrial (art. 149.1.9 de la Constitución), salvo los arts. 1.3 y 2.3.c), dictados al amparo de la competencia estatal sobre la legislación laboral (art. 149.1.7 de la Constitución), y el capítulo IV que se ampara en la competencia estatal sobre legislación procesal (art. 149.1.6 de la Constitución), tiene el objetivo de transponer la DSC para incorporarla a nuestro ordenamiento jurídico con el fin de mejorar la eficacia de la protección jurídica de los secretos empresariales contra la apropiación indebida en todo el mercado interior, obligación de transposición que se cumple con fidelidad al texto de la DSC como reconoce el propio Preámbulo, II, último párrafo de la LSE y después plasma su articulado, opción que por otro lado venía impuesta en relación con los aspectos regulados con carácter imperativo por la DSC.

La extensión de las cuestiones reguladas por la DSC explica la dificultad de integrarlas sistemáticamente en la estructura de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD), cuyo art. 13 configuraba en el plano sustantivo las conductas ilícitas y sus presupuestos, y en su parte procesal, en la regulación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC). Este hecho explica la opción considerada más adecuada por el legislador (siguiendo la propuesta de la Comisión General de Codificación) de impulsar una ley especial, comprensiva del régimen sustantivo y procesal de protección de los secretos empresariales, que viene exigida además por el hecho de considerarles «merecedores» por derecho propio «de una regulación propia» que visibilice su singularidad y al mismo tiempo facilite la localización de su régimen jurídico, igual que disfrutan de ella otros derechos patrimoniales de propiedad industrial (patentes, diseños industriales...). A ese efecto la disposición final 2.^a de la LSE modifica el art. 13 de la LCD,

la realización de la estrategia de Lisboa en su conjunto». Y como muestra el Science and Technology Options Assessment Panel (STOA) [*Towards an Intellectual Property Rights Strategy for Innovation in Europe* STUDY (IP/A/STOA/FWC-2008-096/LOT8/C1/SC1), IP/A/STOA/2009-02, pp. 7 y 13-14] tanto los *medios formales* de protección de la propiedad intelectual como los *medios informales* —p. ej., los secretos comerciales— integran la «estrategia de derechos de propiedad intelectual de una empresa»; FRANZONI/KAUSHIK, «The optimal scope of trade secrets law», *Quaderni - Working Paper DSE*, núm. 1.020, University of Bologna, ISSN 2282-6483, p. 2; VAN CAENEGEM, *op. cit.*, pp. 2, 18-19 y 164-165; ARCIDIACONO, *op. cit.*, pp. 3-4.

³ BRONCKERS/MCNELIS, «Is the EU obliged to improve the protection of trade secrets? An inquiry into TRIPS, the European Convention on Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights», *EIPR (European Intellectual Property Review)*, 34(10), 2012, p. 67.

que queda redactado así: «Violación de secretos. Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales», sin perjuicio de que esta opción por la ley especial pudiera tener el inconveniente, como subrayó el Informe del CGPJ sobre el ALSE, de generar inseguridad jurídica por el posible solapamiento que pudiera producirse entre la LCD y la ley especial, de aplicación preferente⁴.

Más tarde, probablemente por esa razón y siguiendo las sugerencias reflejadas en el Dictamen del Consejo de Estado sobre el ALSE en relación con este problema, la Exposición de Motivos del PLSE, III, se apresuró a añadir un nuevo párrafo 9.º que hoy reproduce el Preámbulo de la LSE, para despejar las posibles dudas *de relación* entre ambas normas —LCD y LSE— y desechar la existencia de una doble regulación, destacando la modificación del art. 13 LCD, «para, manteniendo la atribución del carácter de competencia desleal a la violación de secretos empresariales, precisar que esta se regirá por lo dispuesto en la presente norma, que actuará como ley especial frente a las previsiones de aquella disposición, susceptible, como ley general y en cuanto no se oponga a la especial, de ser utilizada para la integración de lagunas». Sea como sea el nuevo régimen completa la regulación parcial anteriormente existente y suple sus carencias tanto desde la perspectiva sustantiva como especialmente desde la perspectiva procesal (*vid.* Preámbulo, II, párr. 8.º LSE).

La LSE (como el PLSE) se estructura en 25 artículos (frente a los 20 del ALSE) distribuidos en cinco capítulos (frente a los cuatro del ALSE), una disposición transitoria y seis disposiciones finales. El aumento de su contenido frente al ALSE se debe al hecho de haberse aprovechado para incorporar una mínima regulación del secreto empresarial «como objeto del derecho de propiedad», aspecto no contemplado en la DSC, y cuya omisión o conveniencia de regulación fue advertida desde el Max Planck en el proceso de elaboración de la DSC y en relación con el ALSE por la OEPM.

⁴ APL Secretos Empresariales_MAIN CM 09-02-2018 - Gian-Lluís ...gianlluisribechini.com/docs/MemoriaAnteproyectodeLeySecretosEmpresariales.pdf, pp. 11 y ss.; Informe del CGPJ sobre el ALSE de 22 de marzo de 2018 en www.poderjudicial.es/portal/.../menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?..., pp. 15 y ss. y 51; crítica también con la opción legal SUÑOL LUCEA, «La futura Ley de Secretos Empresariales: aspectos sustantivos», *Almacén El Derecho*, 16 de marzo de 2018.