

PROTEGER LOS SECRETOS¹

M^a del Mar Gómez Lozano
margomez@ual.es
[@margomezlozano](#)

¡Qué difícil resulta para algunos en la vida cotidiana la tarea de guardar un secreto! ¿Ocurre lo mismo en el ámbito empresarial? Sin duda, pero la encomienda es más complicada, porque pueden ser muchos los sujetos que tengan acceso a dicha información o que quieran obtenerla, por lo preciado de la misma, utilizando estrategias poco leales. Directivos, trabajadores y competidores se convierten así en los principales sujetos activos de este tipo de comportamientos, que podrían además llegar a ser constitutivos de delito².

En consecuencia, resulta fundamental que, en el mercado, determinadas informaciones y conocimientos gocen de una adecuada protección frente a su divulgación. Éste es el objetivo del *Proyecto de Ley de Secretos Empresariales*³ (PLSE) a través del cual se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico 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* (Directiva 2016/943) como casi siempre, con retraso⁴. La protección de este tipo de bienes se fundamenta en ser precisamente una de las modalidades más utilizadas por las empresas para salvaguardarlos. Sin embargo, los regímenes hasta ahora diseñados han mostrado notables insuficiencias, recurriéndose, para una mejor salvaguarda de los derechos, al régimen contenido en el artículo 39 del *Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio* (ADPIC)⁵.

Actualmente, en nuestro ordenamiento jurídico, la protección de estos derechos se encuentra en el [artículo 13](#) de la *Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal* (LCD) que, bajo el título

¹ Publicado en el blog jurídico *A DEFINITIVAS* el día 17 de septiembre de 2018. Enlace: <https://buff.ly/2xiaOkC>

² Ver los artículos [278, 279 y 280](#) de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

³ Publicado en el BOCG núm. A-23-1 de 1 de junio de 2018. También en el BOCG núm. A-23-2 de 12 de junio de 2018, se puede encontrar publicado el acuerdo de tramitación por el procedimiento de urgencia, aplicable a los trámites posteriores a la conclusión del plazo de presentación de enmiendas, actualmente ampliado hasta el 18 de septiembre.

⁴ El plazo para llevar a cabo la transposición finalizó el pasado 9 de junio (art. 19.1).

⁵ Ver último párrafo del considerando 3 de la Directiva 2016/943.

“violación de secretos”, ampara especialmente frente a la divulgación o explotación sin consentimiento del titular de secretos industriales o cualquier otra especie de secretos empresariales. Sobre la aplicación de este artículo se han dictado interesantes resoluciones que determinan, fundamentalmente, qué puede ser considerado o no secreto industrial y si en cada caso se cumplen o no los requisitos para hacerla efectiva, como se muestra en la selección adjunta de resoluciones de los Juzgados de lo Mercantil.

A primera vista, observamos que para referirse a esta realidad se utilizan términos diversos: secretos empresariales, secretos industriales, conocimientos técnicos, información no divulgada, ... Sin embargo, toda esta diversidad terminológica responde a unas mismas necesidades y fundamentos de protección, que forman parte de la amplia categoría de derechos de propiedad intelectual (ADPIC y Directiva 2016/943).

Una de las cuestiones que surge al reflexionar sobre este tipo de bienes inmateriales es si realmente se está reconociendo y protegiendo un verdadero derecho de exclusiva. A este interrogante se ha de responder de forma negativa, fundamentalmente porque la protección se diseña en el marco de la normativa de competencia desleal. Así, el apartado 1 del artículo 39 del Convenio ADPIC comienza indicando:

Al garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal, de conformidad con lo establecido en el artículo 10bis del Convenio de París (1967), los Miembros protegerán la información no divulgada de conformidad con el párrafo 2, y los datos que se hayan sometido a los gobiernos o a organismos oficiales, de conformidad con el párrafo 3.

Pero, además, la protección otorgada por la Directiva 2016/943 no genera a los titulares de estas informaciones ningún derecho de exclusiva. Es por ello, que el artículo 3 enumera actuaciones que justifican la licitud de la obtención, utilización y revelación de los secretos comerciales, como puede ser el caso del uso de tecnología inversa. Su fundamento, como se expone en la propia Directiva (considerando 16), es el siguiente:

En interés de la innovación y a fin de promover la competencia, lo dispuesto en la presente Directiva no debe generar ningún derecho de exclusividad sobre los conocimientos técnicos o la información protegidos como secretos comerciales. Así pues, sigue siendo posible el descubrimiento independiente de la misma información o de los mismos conocimientos técnicos. La ingeniería inversa de un producto obtenido lícitamente debe considerarse un medio lícito de obtener información, excepto cuando se haya convenido de otro modo por contrato. No obstante, la libertad de adoptar este tipo de cláusulas contractuales puede limitarse por ley.

En este mismo sentido, el *Informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia al Anteproyecto de ley de secretos empresariales*⁶ ([Informe CNMC](#)), que valora las posibles restricciones a la competencia de este nuevo régimen legal proyectado⁷, reconoce que

“esta regulación protectora del secreto empresarial juega como un incentivo a la innovación, estimulando la competencia dinámica por sustitución. Si una actuación está protegida por una regulación sobre secretos, los competidores tratarán de hallar alternativas que produzcan el mismo o superior resultado. A su vez, estos nuevos desarrollos técnicos serían protegidos como nuevos secretos empresariales, creando mayor variedad y calidad en los servicios prestados a los ciudadanos”.

El PLSE, siguiendo lo establecido en la Directiva 2016/943, enmarca la protección de los secretos empresariales en el sistema de la competencia desleal. Sin embargo, son destacables algunos aspectos:

1º) Se incluyen también disposiciones que diseñan la protección de los secretos empresariales en el ámbito contractual⁸. Como se indica en la exposición de motivos del PLSE, el Capítulo III (*El secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad*) se refiere a la vertiente patrimonial del secreto empresarial, estableciendo una serie de reglas de carácter dispositivo, que, como tales, podrán ser o no tenidas en cuenta en dicho ámbito contractual⁹. Este capítulo está integrado por cuatro disposiciones (artículos 4 a 7) que se ocupan de la transmisibilidad del secreto empresarial, de la cotitularidad, de las licencias de secretos empresariales y de la transmisión o licencia sin titularidad o facultades.

2º) En la determinación de las acciones civiles de defensa de los secretos empresariales (Capítulo IV) y de la jurisdicción y normas procesales (Capítulo V), se recurre como normativa supletoria, no a la LCD, sino a la [Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes](#) (LP). Así, el artículo 10 en relación con el cálculo y liquidación de los daños y perjuicios; el artículo 17, con referencia a las diligencias de comprobación de hechos y los artículos 20 y 23, que afectan al régimen de las medidas cautelares.

⁶ IPN/CNMC/005/18 de fecha 15 de marzo de 2018.

⁷ Ver página 7 del Informe.

⁸ En este sentido, el Informe de la CNMC indica que el Anteproyecto viene a clarificar aspectos que antes estaban dispersos: unos regulados en la LCD y otros en las cláusulas contractuales de confidencialidad (pg. 7). Estos aspectos contractuales de los secretos industriales sí eran tenidos en cuenta en la [Propuesta de Código Mercantil de 2013](#) en relación con diversas figuras contractuales (contrato de compraventa, contrato de licencia de bienes inmateriales y contrato de franquicia) y con la transmisión de la empresa.

⁹ Se añade que “se trata, en definitiva, de previsiones que, en defecto de acuerdo entre las partes, ordenan someramente cómo se desenvuelve la potencial cotitularidad del secreto empresarial y su transmisibilidad, en particular si se acomete mediante licencia contractual”.

3º) Se atribuye la competencia para resolver los conflictos surgidos a los Juzgados de lo Mercantil (art. 14). Sin embargo, hay que poner de manifiesto que, tanto los conflictos judiciales planteados en relación con los aspectos patrimoniales del secreto empresarial (apartado 1º) como en relación con la aplicación supletoria de la Ley de Patentes (apartado 2º) no deberían ser competencia de los Juzgados de lo Mercantil con competencia según dispone el artículo 14, puesto que se trata de valorar la protección de los secretos como verdadero derecho de propiedad industrial y no en el marco de la competencia desleal. Se ha realizado en el PLSE un diseño complejo de la protección judicial, que podría dificultar una protección eficaz de los secretos. Esto es así porque en la actualidad la competencia para conocer de los litigios en materia de propiedad industrial ha quedado restringida a unos selectos Juzgados de lo Mercantil (art. 118 LP y [Acuerdo de 2 de febrero de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se actualiza el Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos Juzgados de lo Mercantil de Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana](#))¹⁰. En el PLSE, a efectos de determinar la jurisdicción y las normas procesales aplicables, debería distinguirse bien, para evitar un tratamiento desigual en relación con los restantes derechos de propiedad industrial, entre la protección de los secretos empresariales como bienes inmateriales y su protección frente a la realización de actos desleales, correspondiendo los posibles conflictos planteados a Juzgados de lo Mercantil diferentes (especializados o no) en función del carácter de la conducta.

4º) En consonancia con lo anterior, debe hacerse referencia a la nueva redacción que se propone del artículo 13 LCD (DF1ª), que tras considerar desleal la violación de secretos empresariales, remite a la nueva norma especial como régimen de protección, quedando sustraída, en muchos aspectos, del régimen general de la competencia desleal. Aquí debe mencionarse el debate surgido en torno a dos posiciones: a) haber realizado una modificación de la LCD adaptada a las exigencias de la Directiva 2016/943 (y de otras normas afectadas, como la *Ley 1/2000, de 7 de*

¹⁰ En relación con este aspecto, ver el [ATC 27/2018, de 20 de marzo de 2018](#). Cuestión de inconstitucionalidad 5119-2017. Inadmite a trámite la cuestión de inconstitucionalidad 5119-2017, planteada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Granada en relación con el artículo 118.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de patentes.

enero, de Enjuiciamiento Civil) o b) apostar por una ley especial que transponga dichos requerimientos. La opción elegida, ley especial, cuenta con el aval del Consejo de Estado¹¹, pero no con el del Consejo General del Poder Judicial, que destaca entre sus argumentos el solapamiento y la dispersión normativa, además del grado de inseguridad jurídica que genera “la eventual coexistencia de dos regímenes de protección”¹². En otros ordenamientos, como el de Italia, se han realizado reformas en las normas ya existentes (Código de la Propiedad Industrial y Código Penal), sin necesidad de recurrir a la aprobación de una ley especial (ver [Decreto Legislativo N° 63 de 11 de mayo de 2018, sobre la aplicación de 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](#)).¹³

Por último, otro aspecto importante a tener en cuenta en relación con la protección de los secretos empresariales¹⁴ es el relativo a la relación entre éstos y las denuncias por incumplimientos del derecho de la Unión Europea. En este sentido, la *Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión* de 12 de julio de 2018 [[COM \(2018\) 218 final/2](#)], contempla algunas medidas al respecto, dado que la existencia de la normativa de competencia desleal además de otras normas protectoras de derechos, pueden servir de obstáculo o generar un efecto disuasorio a la hora de plantearse la denuncia de infracciones¹⁵. En este sentido, el artículo 15 de esta Propuesta de Directiva, dedicado a las medidas para la protección de los informantes contra represalias, establece en el apartado 7:

Además de la exención de las medidas, procedimientos y soluciones previstos en la Directiva (UE) 2016/943, en los procesos judiciales, incluidos los relativos a difamación, violación de derechos de autor, vulneración de la confidencialidad o solicitudes de indemnización basadas en legislación laboral

¹¹ Ver Dictamen del Consejo de Estado, de 18 de mayo de 2018, pgs. 37 y 38, que alertan de la complejidad de este tipo de reforma y de los problemas de seguridad jurídica que podría plantear.

¹² Ver el Informe del Consejo General del Poder Judicial de 23 de marzo de 2018 (pgs. 15, 16, 17, 50 y 51).

¹³ En el [dossier](#) preparado por la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso de los Diputados en relación con el PLSE pueden encontrarse otras referencias al derecho comparado (ver apartado “documentación extranjera”).

¹⁴ También se ha llamado la atención sobre la necesidad de que el PLSE tenga en cuenta otras cuestiones, como la relación con la libertad de información (Dictamen del Consejo de Estado, de 18 de mayo de 2018, pg. 36).

¹⁵ Ver considerando 74 de la Propuesta de Directiva.

privada, pública o colectiva, los denunciantes tendrán derecho a alegar en su descargo el haber presentado una denuncia o haberla revelado de conformidad con la presente Directiva.

RESOLUCIONES DE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL SOBRE SECRETOS INDUSTRIALES (Selección)

[AJM núm. 3 de Barcelona, de 22 de mayo de 2018](#). Competencia desleal. Adopción de medidas cautelares. Prohibición por el juez de explotar o divulgar secretos industriales

[SJM núm. 2 de Murcia, de 20 de abril de 2018](#). Inducción a la infracción contractual y violación de secretos

[SJM núm. 7 de Madrid, de 16 de abril de 2018](#). Ejercicio de acciones por competencia desleal e infracción de derechos de propiedad intelectual. Cursos de formación en ventas. Técnica de ventas del “bocata emocional”. Base de datos con objeciones frecuentes realizadas por clientes en materia de ventas. Infografía del “bocata emocional” que carece de originalidad. Ausencia de violación de secretos

[SJM núm. 3 de Barcelona, de 14 de marzo de 2018](#). Explotación de secretos por trabajador una vez despedido. Colaboración con empresa competidora. Monitores motorizados para aplicaciones corporativas y encuentros profesionales públicos o privados. Conexión con otro procedimiento por infracción de derechos sobre modelo de utilidad

[SJM núm. 1 de Bilbao, de 2 de febrero de 2018](#). Conducta desleal que tiene por objeto la obtención y utilización no autorizada de la información comercial no divulgada. La información técnica no es secreto industrial. Filtros de agua

[SJM núm. 1 de Badajoz, de 9 de noviembre de 2017](#). Acceso ilícito a software protegido. Adquisición de información secreta. Imitación por comercialización de equipos idénticos. Aprovechamiento de la reputación ajena

[SJM núm. 1 Valencia, de 27 de febrero de 2015](#). Publicación de artículo en revista científica. Resultados de un proyecto de investigación. No se dan los requisitos exigidos por el artículo 39 ADPIC para estimar la violación de secretos

[SJM núm. 1 Donostia-San Sebastián, de 29 de enero de 2015](#). No cabe catalogar en este caso el listado de clientes como secreto empresarial. Potencialidad de la clientela

[SJM núm. 7 de Barcelona, de 6 de marzo de 2014.](#) Datos de clientes y contactos que sí tienen la consideración de secreto empresarial

[SJM núm. 1 de Donostia-San Sebastián, de 8 de enero de 2014.](#) Plano de alto contraste visual aplicado a callejeros virtuales

[SJM núm. 6 de Madrid, de 30 de marzo de 2012.](#) Franquicias de masaje oriental. Conocimientos que no tienen la condición de secretos

[SJM núm. 6 de Madrid, de 27 de junio de 2011.](#) Envío de correos electrónicos con ficheros adjuntos que contenían datos de facturación, ventas, costes y márgenes y listado de agentes. Ausencia de carácter secreto de estos documentos dado que estaban a disposición de los directivos en razón de su cargo

[SJM Málaga núm. 1 de Málaga, de 2 de septiembre de 2006.](#) La captación de clientes no ha de evaluarse como conducta desleal consistente en violación de secretos, sino como un comportamiento objetivamente contrario a la buena fe. Empresa en crisis que deja de utilizar a los mismos proveedores de la competidora

[SJM núm. 5 de Madrid, de 9 de diciembre de 2005.](#) Se debe diferenciar entre conducta éticamente reprobable y el acto de competencia desleal que supone violación de secretos. Listado de clientes y otros documentos que no pueden ser calificados como secretos

[SJM núm. 1 de Sevilla, de 28 de julio de 2005.](#) No existe violación de secretos industriales. Falta de determinación