

VNIVERSITAT E VALÈNCIA

() **Facultat de Dret**

Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont”
Programa de Doctorado en Estudios Jurídicos, Ciencia Política y
Criminología



LAS ACCIONES CIVILES EN DEFENSA DEL SECRETO
EMPRESARIAL

TESIS DOCTORAL

Presentada por:
Ramón Miguel Girona Domingo

Director:
Prof. Dr. Jaime Martí Miravalls

Valencia, junio de 2021

Dedicat a la meua dona, Maria Jesús,
pel seu amor i suport; als meus fills,
Aitana i Guillem per la seua energia i
amor inesgotables; als meus pares,
Ramon i Lolín pel seu sacrifici i
generositat i al meu director de tesi,
Jaume, per la seua confiança i
genialitat.

TABLA DE CONTENIDO

ABREVIATURAS	25
INTRODUCCIÓN GENERAL	31
I. OBJETO DE ESTUDIO Y SU IMPORTANCIA.....	32
II. OBJETIVO DE LA TESIS Y ESTRUCTURA.....	37
III. METODOLOGÍA	42
1. FUENTES UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE LA TESIS	42
2. MÉTODO JURÍDICO SEGUIDO EN LA INVESTIGACIÓN ..	45
PARTE I.....	47
CAPÍTULO I. JUSTIFICACIÓN DE LA TUTELA DEL SECRETO EMPRESARIAL. CONCEPTO Y ELEMENTOS DEFINITORIOS ...	47
I. INTRODUCCIÓN	47
II. JUSTIFICACIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA DE LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL.....	55
1. PLANTEAMIENTO	55
2. TEORÍAS IUSNATURALISTAS DE EXTENSIÓN DE LA PERSONALIDAD.....	57
3. RAZONES DE ECONOMÍA CONSTITUCIONAL	59
4. PRESERVACIÓN DE LA POSICIÓN COMPETITIVA Y LA BUENA FE ENTRE COMPETIDORES	60
5. PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y ESTÍMULO A LA CREATIVIDAD.....	62
6. EL SECRETO EMPRESARIAL EN LA ERA DE INTERNET	66

III. LA NATURALEZA JURÍDICA DEL SECRETO EMPRESARIAL Y SU CONFIGURACIÓN COMO DERECHO OBJETIVO	69
1. LA CONFIGURACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL COMO UN BIEN INMATERIAL	70
2. POSTURAS NEGATIVAS	74
3. RECAPITULACIÓN	77
IV. DEFINICIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL	78
1. PLANTEAMIENTO	78
2. DEFINICIÓN DE SECRETO EMPRESARIAL	79
2.1. Nociones previas.....	79
2.2. Precisiones terminológicas	82
3. DELIMITACIÓN NEGATIVA DEL SECRETO EMPRESARIAL EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE PATENTES. LA COMPLEMENTARIEDAD DE AMBOS REGÍMENES.....	88
V. CONCEPTO Y ELEMENTOS DEL SECRETO EMPRESARIAL	92
1. PRELIMINAR.....	92
2. EL CONCEPTO DE SECRETO EMPRESARIAL EN LOS TEXTOS NORMATIVOS	92
2.1. El convenio de la Unión de París	92
2.2. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio.....	94
2.3. La Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo	97
2.4. La Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, de 20 de febrero de 2019.....	99
3. ELEMENTOS DEFINITORIOS	101

3.1 La información empresarial valiosa como objeto de protección.....	102
3.1.1. Planteamiento.....	102
3.1.2. Información empresarial valiosa.....	102
3.1.3. La información negativa	112
3.1.4. La lista de clientes	114
3.2. El carácter secreto de la información.....	122
3.2.1. Información no generalizada	122
3.2.2. Distinción entre información secreta y el <i>skill and knowledge</i> del trabajador	127
3.2.3. La pérdida de la condición de secreto.....	133
3.2.4. La erosión del secreto. El descubrimiento independiente y la ingeniería inversa	137
3.2.5. Otros supuestos de licitud en la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales	141
3.3. Las medidas razonables para mantener secreta la información: la voluntad de mantener el secreto	143
3.3.1. Medios de protección	148
3.3.1.1. Medidas jurídicas	148
3.3.1.2. Medidas de carácter técnico	151
3.3.2. Las circunstancias que envuelven el secreto	152
VI. EPÍLOGO.....	155

CAPÍTULO II. LA LEY 1/2009, DE 21 DE FEBRERO DE SECRETOS EMPRESARIALES **157**

I. MARCO NORMATIVO ACTUAL **157**

1. PRELIMINAR..... 157

2. LA DIRECTIVA 2016/943 DE SECRETOS

3. LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL EN DERECHO ESPAÑOL.....	164
3.1. Antecedentes	164
3.2. El artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal	165
3.3. La Ley de Secretos Empresariales de 21 de febrero de 2019	168
3.3.1. Introducción	168
3.3.2. Sistemática de la Ley	170
3.3.3. Crítica general de la Ley.....	173
II. CONDUCTAS DE OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y REVELACIÓN ILÍCITA DE SECRETOS EMPRESARIALES ...	176
1. CONSIDERACIONES GENERALES.....	176
2. OBTENCIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES	177
2.1. Preliminar	177
2.2. El acceso, apropiación o copia sin autorización	179
2.3. Otras actuaciones contrarias a las prácticas comerciales leales.....	182
3. UTILIZACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES	187
4. REVELACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES	190
5. PRODUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE MERCANCÍAS INFRACTORAS	193
III. EXCEPCIONES Y JUSTIFICACIONES LEGALES.....	196
1. INTRODUCCIÓN.....	196
2. EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN	197
2.1. Preliminar	197
2.2. Derecho de información	201

2.3. Libertad de expresión.....	202
2.4. Recapitulación.....	204
3. DENUNCIA DE IRREGULARIDADES (<i>WHISTLEBLOWING</i>)	205
4. DERECHOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS TRABAJADORES.....	208
5. INTERÉS LEGÍTIMO	210
6. CLÁUSULA DE REMISIÓN LEGAL DEL ARTÍCULO 2.2 LSE	214
IV. EL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DERECHO DE PROPIEDAD	215
1. CONSIDERACIONES PREVIAS	215
2. TRANSMISIBILIDAD DEL SECRETO EMPRESARIAL	217
3. LA TITULARIDAD.....	221
3.1. La cotitularidad.....	224
3.1.1. Preliminar	224
3.1.2. El régimen legal de cotitularidad	225
3.1.2.1. Derecho de explotación	225
3.1.2.2. Actos necesarios para la conservación del secreto empresarial	227
3.1.2.3. Ejercicio de acciones por los partícipes.....	228
3.1.2.4. La cesión o la concesión de licencia realizada por un copartícipe	229
4. LA TRANSMISIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES	231
4.1. Consideraciones generales.....	231
4.2. Distinción entre cesión y licencia del secreto.....	232

4.3. Naturaleza jurídica de los contratos de cesión y de licencia de secretos.....	234
4.4. Disposiciones de la LSE sobre la licencia de secreto..	238
4.4.1. Consideraciones generales	238
4.4.2. Delimitación del derecho de utilización y consecuencias de la infracción.....	239
4.4.2. Licencia exclusiva y licencia no exclusiva	242
4.4.3. La limitación de la cesión y sublicencia del licenciario.....	244
4.4.4. Obligación del licenciario de mantener el secreto	245
4.5. Responsabilidad del cedente y del licenciante que transmitan el secreto o concedan una licencia sin facultades de disposición	246
V. EPÍLOGO.....	251
PARTE II.....	253
CAPÍTULO III. LAS ACCIONES EN DEFENSA DEL SECRETO EMPRESARIAL (I)	253
I. INTRODUCCIÓN	253
II. RÉGIMEN JURÍDICO	255
1. LA DIRECTIVA 2004/48/CE DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL.....	256
2. LAS ACCIONES EN DEFENSA DEL SECRETO EMPRESARIAL EN LA DIRECTIVA 2016/943 SOBRE SECRETOS EMPRESARIALES.....	259
3. LAS ACCIONES EN LA LEY 1/2019, DE SECRETOS EMPRESARIALES	263
III. LEGITIMACIÓN	264

1. LEGITIMACIÓN ACTIVA	265
1.1. Titular del secreto empresarial	266
1.2. Cotitular	268
1.3. Usufructuario	271
1.4. Licenciario	272
1.4.1. Legitimación directa del licenciario	273
1.4.2. Legitimación subsidiaria	274
2. LEGITIMACIÓN PASIVA	276
2.1. El infractor	276
2.2. Los colaboradores	279
2.3. El tercero de buena fe	280
2.4. El secreto notorio	281
IV. EL OBJETO DEL PROCESO: <i>PETITUM Y CAUSA PETENDI</i>	282
V. LA ACCIÓN DECLARATIVA	284
1. RÉGIMEN JURÍDICO Y NATURALEZA	285
2. PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DECLARATIVA	287
2.1. El interés legítimo	287
2.2. Existencia de incertidumbre	289
2.3. Irrelevancia de la posible inscripción en el Registro de Patentes	291
2.4. Irrelevancia del elemento subjetivo	292
3. OBJETO Y CONTENIDO	292
4. LA ACCIÓN DECLARATIVA NEGATIVA	294
VI. LA ACCIÓN DE CESACIÓN Y PROHIBICIÓN	297
1. RÉGIMEN JURÍDICO Y NATURALEZA	298

2. CONCEPTO Y PRESUPUESTOS	302
2.1. La acción de cesación.....	303
2.1.1. La permanencia de la conducta	304
2.1.2. Riesgo de repetición de la conducta lesiva	305
2.1.3. La irrelevancia de culpa o dolo y de la existencia de daños.....	307
2.2. La acción de prohibición	309
3. OBJETO, ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ACCIÓN	316
4. LA ACCIÓN DE CESACIÓN CONTRA LOS INTERMEDIARIOS A CUYOS SERVICIOS RECURRE EL INFRACTOR PARA COMETER LA INFRACCIÓN. UN APUNTE DE <i>LEGE FERENDA</i> CON OCASIÓN DE SU OMISIÓN EN LA LSE	320

VII. LA ACCIÓN DE APREHENSIÓN DE LAS MERCANCÍAS INFRACTORAS	325
1. INTRODUCCIÓN.....	325
2. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA.....	325
3. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN.....	327
4. EL OBJETO DE LA MEDIDA: MERCANCÍAS INFRACTORAS Y MEDIOS DESTINADOS A SU PRODUCCIÓN.....	328
4.1. Mercancías infractoras	329
4.2. Medios destinados a la producción de mercancías infractoras	330
4.2.1. Concepto de medios.....	330
4.2.2. Que los medios se destinen únicamente a la producción de mercancías infractoras.....	331
4.3. Ausencia de menoscabo para la protección del secreto	332
5. FINES DE LA APREHENSIÓN.....	333

6. DESTINATARIOS DE LA APREHENSIÓN	338
7. ALCANCE Y COSTES DE LA MEDIDA	341
VIII. LA ACCIÓN DE REMOCIÓN	343
1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA.....	343
2. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REMOCIÓN	345
3. CONTENIDO Y ALCANCE. EL SUPUESTO CONCRETO DE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE RECOGEN EL SECRETO	346
IX. LA ATRIBUCIÓN EN PROPIEDAD	349
1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA.....	350
2. PRESUPUESTOS Y CONTENIDO DE LA ACCIÓN DE ATRIBUCIÓN EN PROPIEDAD	351
X. LA PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE LA SENTENCIA.....	354
1. INTRODUCCIÓN.....	354
2. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA.....	355
3. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN	357
4. OBJETO, ALCANCE Y CONTENIDO	358
4.1. Objeto de la difusión	358
4.2. Requisitos para su adopción.....	359
4.3. Forma de difusión	360
4.4. Costes de la medida	361
4.5. Limitaciones	362
XI. LA INDEMNIZACIÓN COERCITIVA	363
1. CONSIDERACIONES GENERALES.....	363
2. NATURALEZA JURÍDICA	364
3. CARÁCTER ROGADO	365

4. MOMENTO PROCESAL EN EL QUE PROCEDE IMPONER EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN COERCITIVA.....	366
5. CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN.....	368
6. <i>DIES A QUO</i> DEL COMIENZO DE LA INDEMNIZACIÓN .	369
7. SENTENCIA DEFINITIVA	371
XII. LA SUSTITUCIÓN DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS POR UNA INDEMNIZACIÓN PECUNIARIA	371
XIII. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES	376
1. PLANTEAMIENTO.	376
2. CÓMPUTO DEL PLAZO.....	378
3. EL <i>DIES A QUO</i> EN LOS CASOS DE ACCIÓN CONTINUADA O REITERADA.....	380
4. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN.....	382
XIV. LA DOCTRINA DEL RETRASO DESLEAL EN MATERIA DE SECRETOS EMPRESARIALES.....	384
XV. EPÍLOGO	387
CAPÍTULO IV. LAS ACCIONES EN DEFENSA DEL SECRETO EMPRESARIAL (II). LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.....	389
I. INTRODUCCIÓN	389
II. CONCEPTO Y NATURALEZA.....	392
III. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN	397
1. EL DAÑO	398
1.1. Concepto de daño: El daño normativo.....	399
1.2. Daños “ <i>ex re ipsa</i> ”	402
2. LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD	404
3. LA IMPUTACIÓN SUBJETIVA	408

3.1. La exigencia de dolo o culpa.....	409
3.2. El tercero de buena fe.....	412
3.3. La compensación de lucros	412
IV. EL CÁLCULO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS	414
1. CONSIDERACIONES PREVIAS	414
1.1. Vocación de reparación íntegra del derecho infringido	415
1.2. Enriquecimiento injusto como criterio de indemnización	420
1.3. Crítica a la simple alternatividad de la regalía hipotética y propuesta de <i>lege ferenda</i>	421
2. PERÍODO INDEMNIZABLE.....	424
3. PERJUICIOS ECONÓMICOS	425
3.1. Consideraciones generales.....	425
3.2. Lucro cesante.....	427
3.2.1. Consideraciones previas	427
3.2.2. Cálculo de la ganancia dejada de obtener	430
3.2.2.1. Juicio de previsibilidad	430
3.2.2.2. Elementos del cálculo de los beneficios que habría obtenido el titular	431
a) Deducción de costes y el incremental income approach	432
b) Erosión de precios	434
c) Productos relacionados.....	434
3.2.2.3. Cálculo de la ganancia dejada de obtener cuando la explotación del conocimiento secreto se realiza a través de licencias	435
3.3. Enriquecimiento injusto obtenido por el infractor	436

3.3.1. Precisiones dogmáticas.....	436
3.3.2. Determinación del enriquecimiento injusto.....	438
3.4. El daño emergente.....	443
3.4.1. Los gastos investigación	444
3.4.1.1. Los gastos de investigación indemnizables....	444
3.4.1.2. La prueba de los gastos de investigación.....	446
3.4.2. Otros daños económicos. La pérdida por desprestigio	447
4. LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL	452
4.1. Concepto de daño moral.....	452
4.2. El daño moral por violación de secretos empresariales	454
4.3. Existencia y prueba del daño moral.....	457
4.4. Valoración del daño moral	458
4.5. De la acumulación del daño moral dentro del criterio de cálculo de la regalía hipotética.....	460
5. EL PRECIO DE LA REGALÍA HIPOTÉTICA.....	462
5.1. Consideraciones previas.....	462
5.2. Cálculo de la suma a tanto alzado	464
a) Integración de los distintos elementos en la suma a tanto alzado	465
b) Determinación del precio de la licencia hipotética	467
6. UN APUNTE DE <i>LEGE FERENDA</i> . EL CRITERIO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL UNO POR CIENTO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS REALIZADA POR EL INFRACTOR CON LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE INCORPOREN EL SECRETO	471

V. NORMAS PROCESALES DE DETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN	473
1. LA DOBLE OPCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DE LOS DAÑOS	473
2. MOMENTO DE DETERMINACIÓN DE LOS DAÑOS	475
3. EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE DAÑOS	475
3.1. La exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización	476
3.2. Las diligencias de cálculo e indemnización	479
VI. EPÍLOGO.....	479

CAPÍTULO V. EL PROCESO CIVIL POR VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES	483
I. INTRODUCCIÓN	483
II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.....	484
1. JURISDICCIÓN	484
2. COMPETENCIA	485
2.1. Competencia judicial internacional.....	485
2.1.1. Normas de competencia judicial internacional previstas en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea	486
2.1.1.1. Foro de competencia general. Domicilio del demandado	487
2.1.1.1.1. Determinación del domicilio	488
2.1.1.1.2. Supuestos de desconocimiento del domicilio	489
2.1.1.1.3. Pluralidad de demandados con diferentes domicilios.....	490

2.1.1.1.3.1 Normas jurídicas sustancialmente idénticas	491
2.1.1.1.3.2. Las demandas se basen en los mismos hechos.....	492
2.1.1.2. Foros de competencia especial	493
2.1.1.2.1. Lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso (art. 7.2 RBI bis)	494
2.1.1.2.1.1. Lugar en el que se hubiera producido el hecho causal	494
2.1.1.2.1.2. Lugar en que se ha producido o pueda producirse el daño.....	495
2.1.1.2.2. Foro especial del lugar donde se encuentre el establecimiento.....	497
2.1.2. Normas de competencia judicial internacional cuando el demandado no tiene domicilio en un Estado miembro	497
2.2. Competencia objetiva.....	498
2.3. Competencia territorial	500
2.3.1 Fuero del domicilio del demandado.....	502
2.3.2. Fuero del lugar de la infracción (<i>forum delicti comissi</i>)	503
2.3.3. Fuero del lugar donde se hubieran producido los efectos de la infracción.....	503
III. EL TRATAMIENTO PROCESAL DE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA CONSTITUIR SECRETO EMPRESARIAL	504
1. CONSIDERACIONES PREVIAS	504
2. EL DEBER DE PRESERVAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN EL PROCEDIMIENTO	507
2.1. Ámbito subjetivo.....	507
2.2. Ámbito objetivo.....	508

2.2.1. Procedimientos en los que se aplica	509
2.2.2. Naturaleza secreta de la información	510
2.3. Alcance y extensión de la duración del deber.....	510
3. MEDIDAS CONCRETAS PARA PRESERVAR LA CONFIDENCIALIDAD	511
3.1. Escrito de solicitud motivada.....	513
3.2. Procedimiento	514
3.3. Contenido de la resolución judicial.....	515
3.4. Medidas.....	516
4. COROLARIO	519
IV. DILIGENCIAS DE PREPARACIÓN DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES EN DEFENSA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES	521
1. CONSIDERACIONES PREVIAS	521
2. DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE LOS HECHOS .	523
2.1. Finalidad.....	523
2.2. Objeto.....	524
2.3. Procedimiento	526
2.3.1. Petición	527
2.3.2. Fundamento y probabilidad de la infracción	528
2.3.3. Idoneidad de las medidas.....	529
2.3.4. Caución	531
2.3.5. Práctica de las diligencias	532
2.4. Certificación y copia del resultado	534
2.5. Compensación	536
3. ACCESO A FUENTES DE PRUEBA.....	538
3.1. Consideraciones generales.....	538

3.2. Finalidades.....	540
3.3. Solicitud.....	541
3.3.1. Contenido de la solicitud	542
3.3.1.1. Elementos personales	542
3.3.1.2. Elementos fácticos.....	543
3.3.2. Presupuestos.....	544
3.3.2.1. Viabilidad de la acción	545
3.3.2.2. Pertinencia de la prueba presentada	546
3.3.2.2. Limitación de la exhibición. Proporcionalidad .	547
3.3.3. Reglas de confidencialidad.....	548
3.3.4. Gastos y caución	550
3.4. Procedimiento	551
3.4.1. Competencia	551
3.4.2. Momento de solicitud de las medidas	551
3.4.3. Procedimiento y ejecución.....	552
3.4.4. Obstrucción	553
3.4.5. Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y uso de las fuentes de prueba	554
4. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA.....	555
4.1. Concepto, naturaleza y alcance.....	555
4.2. Presupuestos	557
4.2.1. Presupuestos generales.....	558
4.2.2. Presupuestos específicos en materia de propiedad industrial e intelectual	558
4.3. Procedimiento	559
4.3.1. Adopción con audiencia de las partes.....	559

4.3.2. Adopción <i>inaudita parte</i>	559
4.4. Finalización de la medida y demanda.....	560
V. MEDIDAS CAUTELARES	561
1. CONSIDERACIONES PREVIAS	561
2. RÉGIMEN JURÍDICO	561
3. PRESUPUESTOS	563
3.1. Presupuestos sustantivos genéricos.....	563
3.1.1. Apariencia de buen derecho.....	563
3.1.2. Peligro en la mora procesal.....	566
3.2. Presupuestos sustantivos específicos LSE	568
3.2.1. Circunstancias del artículo 22 LSE.....	568
3.2.1.1. Principios	570
3.2.1.1.1. Instrumentalidad.....	570
3.2.1.1.2. Proporcionalidad	571
3.3. Presupuestos específicos en caso de adopción de la medida <i>inaudita parte</i>	572
3.3.1. Razones de urgencia.....	573
3.3.2. La audiencia previa pueda comprometer el buen fin de la medida	574
3.4. Caución exigible al demandante como presupuesto procesal.....	576
4. EL ESCRITO PREVENTIVO	578
4.1. Concepto.....	578
4.2. Tramitación	579
4.3. Efectos de la admisión	581
5. OBJETO, ALCANCE Y CONTENIDO	582
5.1. Cese y prohibición.....	582

5.2. Retención y depósito de mercancías infractoras	585
5.3. El embargo preventivo de bienes para asegurar la indemnización de daños y perjuicios	586
6. CAUCIÓN SUSTITUTORIA.....	587
7. ALZAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.....	589
VI. EPÍLOGO.....	592
CONCLUSIONES	595
BIBLIOGRAFÍA.....	611
ANEXO: JURISPRUDENCIA CITADA	647
I. TRIBUNAL EUROPEO DE LOS DERECHOS HUMANOS....	647
II. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA	647
III. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.....	650
IV. TRIBUNAL SUPREMO	650
1. Autos.....	650
2. Sentencias	651
V. TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA.....	655
VI. AUDIENCIAS PROVINCIALES.....	655
1. Autos.....	655
2. Sentencias	657
VII. JUZGADOS DE LO MERCANTIL.....	662
1. Autos.....	662
2. Sentencias	663
VIII. JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.....	663
IX. JURISPRUDENCIA NORTEAMERICANA	664

ABREVIATURAS

AAP	Auto de la Audiencia Provincial
ADC	Anuario de Derecho Civil
ADI	Actas de Derecho Industrial
ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C del Convenio por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech, Marruecos, el 15 de abril de 1994)
AELC	Acuerdo Europeo de Libre Comercio
AJA	Actualidad Jurídica Aranzadi
AJM	Auto del Juzgado de lo Mercantil
ATS	Auto del Tribunal Supremo
<i>Berkeley Tech. L. J.</i>	<i>Berkeley Technology Law Journal</i>
BOE	Boletín Oficial del Estado
<i>Brook. L. Rev</i>	<i>Brooklyn Law Review</i>
<i>Cal. L. Rev.</i>	<i>California Law Review</i>
CC	Código Civil
CCo	Código de Comercio
CE	Constitución Española
CEDH	Convenio Europeo de Derechos Humanos acordado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y ratificado por España el 10 de octubre de 1979.
CGPJ	Consejo General del Poder Judicial

CL II	Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Lugano, el 30 de octubre de 2007
<i>Colum. L. Rev</i>	<i>Columbus Law Review</i>
<i>Comp. L. Rev. & Tech. J.</i>	<i>Computer Law Review and Technology Journal</i>
<i>Dickinson L. Rev.</i>	<i>Dickinson Law Review</i>
DOUE	Diario Oficial de la Unión Europea
DTSA	<i>Defend Trade Secrets Act</i> de aprobada por el Congreso de EEUU el 11 de mayo de 2016
DUDH	Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 diciembre de 1948 por las Naciones Unidas(Doc A/RES/217 (III))
EEE	Espacio Económico Europeo
ET	Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
<i>Fordham L. Rev.</i>	<i>Fordham Law Review</i>
<i>Ga. J. Int'l & Comp. L</i>	<i>Georgia Journal of International & Comparative Law</i>
<i>Geo. Mason L. Rev.</i>	<i>George Mason Law Review</i>
<i>Gonzaga L. Rev.</i>	<i>Gonzaga Law Review</i>
<i>Hamline L. Rev.</i>	<i>Hamline Law Review,</i>
<i>Hastings Comm. & Ent. L.J.</i>	<i>Hastings Communications and Entertainment Law Journal</i>

<i>Hastings Sci. & Tech. L.J.</i>	<i>Hastings Science and Tech Law Journal</i>
<i>Houston L. Rev.</i>	<i>Houston Law Review</i>
<i>Int. Prop. L. Rev.</i>	<i>Intellectual Property Law Review</i>
<i>J. Bus. Entrepreneurship & L.</i>	<i>The Journal of Business, Entrepreneurship & the Law</i>
<i>J. Intell. Prop. L.</i>	<i>Journal of Intellectual Property Law</i>
<i>J. Intell. Prop. L. & Prac.</i>	<i>Journal of Intellectual Property Law and Practice</i>
<i>J. Internat'l. Comm. & Econ.</i>	<i>Journal of International Commerce & Economics</i>
<i>JIPR</i>	<i>Journal of Intellectual Property Rights</i>
La Carta	Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C364/01) publicada en el DOCE el 18 de diciembre de 2000
LCD	Ley 3/1991, de 3 de enero, de Competencia Desleal
LDI	Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, publicada en el BOE de 8 de julio de 2003
LEC	Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
LHMPSD	Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de posesión
LM	Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marca, publicada en el BOE de 31 de julio de 2002
LOPJ	Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

LOV	Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales
LP	Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, publicada en el BOE de 1 de abril de 2017
LPI	Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, publicado el 22 de abril de 1996
LPTPS	Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores, publicada en el BOE de 5 de mayo de 1988.
LSC	Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
LSE	Ley 1/2019, de 20 de febrero de Secretos Empresariales
LSSI	Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico
<i>Marq. Intell. Prop. L. Rev.</i>	<i>Marquette Intellectual Property Law Review</i>
<i>N. Y. U. J. Internat'l L. & P.</i>	<i>New York University Journal of International Law and Politics</i>

<i>N.C.J.L. & Tech.</i>	<i>North Carolina Journal of Law and Technology</i>
<i>N.Y.U. L. Rev.</i>	<i>New York University Law Review</i>
<i>Notre Dame L. Rev.</i>	<i>Notre Dame Law Review</i>
<i>Ohio St. L. J.</i>	<i>Ohio State Law Journal,</i>
Prac. Trib.	Práctica Tributaria
RBI <i>bis</i>	Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil
RDM	Revista de Derecho Mercantil
<i>Rev. Lit.</i>	<i>The Review of Litigation</i>
<i>Santa Clara High Tech L. J.</i>	<i>Santa Clara High Tech Law Journal</i>
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial
SJM	Sentencia del Juzgado de lo Mercantil
<i>Southern Illinios U. L. J.</i>	<i>Southern Illinios University Law Journal</i>
<i>Stan. L. Rev.</i>	<i>Stanford Law Review</i>
STEDH	Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
STJUE	Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
<i>Tex. Intell. Prop. L.J.</i>	<i>Texas Intellectual Property Law Journal</i>
TFUE	Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea

TRET

Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Tulane L. Rev.

Tulane Law Review

U. Ill. J. L., Tech. & Pol.

Illinois Journal of Law, Technology and Policy

U. Ill. L. Rev.

University of Illinois Law Review

U. Miami Bus. L. Rev.

University of Miami Business Law Review

UE

Unión Europea

Val. U. L. Rev

Valparaiso University Law Review

Vand. J. Transnat'l L

Vanderbilt Journal of Transnational Law

Wake Forest L. Rev.

Wake Forest Law Review

Wash. L. Rev.

Washington Law Review

Wm. & Mary L. Rev.

William & Mary Law Review

Yale J. Int'l L.

Yale Journal of International Law

INTRODUCCIÓN GENERAL

Con el título "**Las acciones civiles en defensa del secreto empresarial**" esta tesis doctoral se presenta con el objetivo de analizar los mecanismos y remedios judiciales establecidos para proteger al titular de un secreto empresarial frente a conductas de violación del mismo.

El punto de partida de esta investigación es la nueva configuración del secreto empresarial en la Ley 1/2019, de 20 de febrero de Secreto Empresariales. Para evaluar críticamente la eficacia de la nueva tutela civil, se impone realizar un análisis detenido de la institución del secreto empresarial y conocer con detalle los aspectos sustantivos y procesales de la mencionada ley.

Los bienes inmateriales presentan una serie de peculiaridades aplicativas que los hacen distintos de las restantes ramas del ordenamiento jurídico. Ello no es algo único¹, pero ejemplifica la complejidad de algunas de sus soluciones. El secreto empresarial como bien jurídico protegido presenta una serie de peculiaridades aplicativas que lo hacen distinto de los restantes bienes inmateriales y merecedor de una particular atención.

Con el propósito de presentar adecuadamente el problema abordado a lo largo del presente trabajo dividiremos la introducción en tres apartados, distinguiendo entre: i) el objeto de estudio y su importancia; ii) el objetivo de la tesis y su estructura; y iii) la metodología utilizada.

¹ Así, por ejemplo, para el Derecho de la Competencia, ver, RUIZ PERIS, J.I., "Prologo" en RUIZ PERIS, J. I., (Dir.), ESTEVAN DE QUESADA, C. (Coord.), *Derecho Europeo de la Competencia Proyecto Europeo*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 16.

I. OBJETO DE ESTUDIO Y SU IMPORTANCIA

Los secretos empresariales son los conocimientos o informaciones de toda clase que, no siendo generalmente conocidos por el círculo de personas que habitualmente harían uso de ellos, presentan una ventaja empresarial para su titular, quien se esfuerza en mantenerlos en secreto utilizando las medidas que razonablemente sean necesarias².

Como activo inmaterial de las empresas estos conocimientos cumplen un papel decisivo en el mantenimiento de la competitividad de los mercados y el desarrollo de la innovación y la tecnología. La importancia de los secretos ha reclamado desde siempre la atención de la Unión Europea, la cual ha considerado que una regulación dispar en la materia daba lugar a efectos negativos e indeseados en el mercado interior³.

Esta investigación se inicia precisamente en el año 2016, coincidiendo con el momento en el que se aprueba 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. Esta Directiva marcó las directrices básicas para armonizar la protección de los secretos empresariales en la Unión Europea, debido a la necesidad de salvar las divergencias de los Estados miembros en esta materia.

La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, ha adaptado la Directiva a nuestro ordenamiento jurídico,

² La definición utilizada se extrae de la propia LSE, si bien hay que reconocer que los elementos de la misma se encuentran ya en el concepto utilizado en GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto Industrial (know-how). Concepto y protección*, Tecnos, Madrid, 1974, pág. 171.

³ Ejemplos de estos efectos negativos son la compartimentación del mercado, inseguridad jurídica, disminución de los contratos de transferencia de tecnología, disminución de la competitividad, entre otros (Considerando 8 de la Directiva de secretos).

introduciendo numerosas novedades y salvando la deficiencia normativa de la que siempre ha adolecido la regulación del secreto en nuestro país. Con anterioridad a la LSE, el solitario e insuficiente artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal, contenía la totalidad de la regulación civil del secreto empresarial. El recurso a normas internacionales, como el artículo 39 ADPIC, una jurisprudencia esforzada y una muy inspirada doctrina, desarrollaron y mantuvieron actualizada la institución en nuestro país.

Con la nueva legislación se establece una regulación completa del secreto empresarial, tanto en su vertiente sustantiva como procesal, Es necesario, por tanto, someter de nuevo a debate y crítica académica y práctica la nueva regulación. La actual normativa requiere que se vaya elaborando a su alrededor un *corpus* jurisprudencial y doctrinal que permita la aplicación más adecuada de sus normas. Una mayor seguridad jurídica en el ámbito en el que se enmarcan los secretos empresariales⁴ revierte en una mayor garantía en la generación y transferencia de tecnología, de manera que constituye un incentivo fundamental para la innovación, así como un mecanismo de estímulo y crecimiento económico.

La LSE ha supuesto un auténtico revulsivo normativo en su objeto de protección. La Ley ha establecido, entre otras novedades, una definición de las conductas de violación de secretos empresariales que se separa de la anteriormente vigente; se han introducido nuevos conceptos, como, por ejemplo, las mercancías infractoras; se recogen elementos obligacionales, como algunos aspectos que se regulan de la cesión y la licencia del secreto; y, en fin, se ha instaurado un novedoso régimen de las acciones de defensa del secreto. La configuración de estas acciones con elementos procedentes tanto de los derechos de propiedad

⁴ Los secretos empresariales despliegan sus efectos en las áreas de los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio y la competencia desleal, lo que los convierte en una fascinante *rara avis* jurídica.

intelectual como de la competencia desleal, dotan a la tutela del secreto de una configuración propia.

En este nuevo contexto, son necesarias nuevas herramientas interpretativas para analizar una realidad jurídica que está llamada a desempeñar un papel decisivo en los próximos años, aunque su importancia económica no es algo reciente.

Los secretos se han utilizado desde épocas antiguas para proteger conocimientos de importante valor económico⁵. Sin embargo existen determinados atractores sociales, económicos y jurídicos que nos permiten anticipar un creciente interés en la protección de los activos inmateriales de las empresas a través del secreto empresarial⁶.

El secreto empresarial tiene como principal ventaja frente a otros derechos de propiedad industrial la inmediatez en su protección, la inexistencia de limitación temporal en su aprovechamiento y la no sujeción a ninguna formalidad administrativa o registral. En cambio, es un derecho frágil y precario, que desaparece cuando se expone al público. Cuando la información deja de ser secreta, y entra en el dominio público, pierde su interés económico. Para las empresas, el secreto empresarial representa una manera rápida, económica y eventualmente duradera de proteger sus activos inmateriales.

Casos conocidos, como la fórmula de la *Coca-Cola* o la receta utilizada en las franquicias de *Kentucky Fried Chicken*, han permitido a estas empresas obtener una posición privilegiada en su sector y

⁵ Existen indicios de su utilización en la antigua Roma, en particular mediante el ejercicio de la *actio servi corrupti* en la cual se sancionaba la corrupción que un comerciante realizaba en el empleo de otro comerciante, incurriendo en una suerte de competencia desleal. Ver SCHILLER, A., "Trade Secrets and the Roman Law; the Actio Servi Corrupti", *Colum. L. Rev.* núm. 837, 1930, págs. 837-845.

⁶ Sobre el concepto de atractor ver RUMELT, R., *Good Strategy, Bad Strategy*, Profile Books, London, 2013, pág. 178 y ss.

han servido para mantener su valor económico hasta la actualidad⁷. Otros ejemplos igual de conocidos se encuentran en empresas que intervienen en sectores tecnológicos más complejos, como Google⁸ o Tesla⁹, las cuales recurren al secreto de una manera regular como una mecanismo de protección y explotación de sus innovaciones tecnológicas y comerciales¹⁰. En el particular caso de los algoritmos, y su potencialidad para analizar cantidades masivas de datos y elaborar nuevos conocimientos, establecer procesos automáticos de decisión y en definitiva ofrecer nuevos productos y servicios, se evidencia la idoneidad de los secretos empresariales como mecanismo de protección de la nueva economía¹¹.

Desde estrategias de marketing hasta avances científicos y técnicos, pasando por algoritmos informáticos, cualquier elemento de conocimiento e información puede ser susceptible de protección

⁷ GRAVES, T., MACGILLIVRAY, A., "Combination Trade Secrets and the Logic of Intellectual Property", *Santa Clara Computer & High Tech. L. J.*, núm. 20, 2004, pág. 280.

⁸ FROMER, J. C., "Machines As The New Oompa-Loompas: Trade Secrecy, The Cloud, Machine Learning, And Automation" en *N.Y.U. L. Rev.*, Vol. 94, 2019, pág. 736.

⁹ *Ibidem*, pág. 730.

¹⁰ Tesla, Inc. tiene varias causas judiciales abiertas en las que reclama daños y perjuicios a ex trabajadores que, al abandonar la empresa, se han apropiado de secretos empresariales, bien para explotarlos ellos mismos o a través de un nuevo empleador. La última demanda interpuesta ha sido contra su competidora directa Rivian. Al respecto ver *Tesla Inc. c. Rivian Automotive Inc.*, 20CV368472, California Superior Court, Santa Clara County (San Jose), procedimiento pendiente de decisión. Curiosamente, los automóviles autónomos constituyen el mismo campo de batalla en el que se han desarrollado los últimos litigios importantes de Google en relación a la protección de sus secretos empresariales. Uno de sus antiguos empleados ha sido declarado responsable de apropiarse indebidamente de secretos de Google y obligado a pagar una indemnización de 179 millones de dólares. Por los mismos hechos el trabajador ha sido condenado a 18 meses de cárcel en el procedimiento penal. Ver *USA c. Anthony Scott Levandowsky* 3:19-cr-00377-WHA United States District Court for the Northern District of California (Santa Clara County).

¹¹ PEREL, M., ELKIN KORE, N., "Black Box tinkering: Beyond disclosure in algorithm enforcement" en *Fl. L. Rev.*, Vol. 69, 2017, pág. 181.

mediante secreto empresarial¹². Su titular obtiene así, de una manera rápida y eficaz, una ventaja competitiva basada en ese conocimiento secreto, capaz de impulsar nuevos productos o de crear nuevos modelos económicos disruptivos.

En consecuencia, una adecuada protección de los secretos empresariales es fundamental en cualquier economía. Sin ella se limita la capacidad de las empresas de explotar sus conocimientos reservados, ya por ellas mismas o mediante la transmisión a terceros, lo que ralentiza la innovación y dificulta el desarrollo. Actualmente, en un contexto de globalización económica y de interacción plena de los mercados, una deficiente regulación de los secretos empresariales puede tener resultados adversos para la libre circulación de bienes y servicios, la existencia de un mercado común, y la competitividad de las empresas que actúan en ese mercado¹³.

La importancia de los secretos en la actualidad se multiplica por distintas razones, entre las cuales destaca la mayor presencia de una sociedad basada en la información y una economía emergente fundada en el conocimiento. Todo ello ha dado lugar, entre otros problemas, a una mayor especialización y movilidad de los empleados, que pasan entre empresas competidoras utilizando sus habilidades y conocimientos adquiridos con sus anteriores empleadores¹⁴; pero también a unos avances tecnológicos que tienen su contrapartida en una mayor amenaza informática¹⁵. Todo esto ha comportado un cambio en el modo en que accedemos,

¹² SUÑOL LUCEA A., *El secreto empresarial, un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Navarra 2009, pág. 193.

¹³ TUDOR, J., "Intellectual Property, the Free Movement of Goods and Trade Restraint in the European Union" en *J. Bus. Entrepreneurship & L.*, vol. 6, 2012, pág. 98.

¹⁴ Considerando 13 Directiva de secretos.

¹⁵ Se calcula que el robo informático provoca unas pérdidas estimadas en unos 60 billones de euros en la UE. Documento de la Comisión *The scale and impact of industrial espionage and theft of trade secrets through cyber*, PricewaterhouseCoopers, 2018, pág. 27.

usamos y almacenamos la información empresarial, exponiéndola en el ciberespacio, donde puede ser más vulnerable.

Por todo ello se hace necesario una revisión y actualización completa de la institución del secreto empresarial, y en especial de su sistema de acciones frente a conductas de violación de secretos. El grado de consecución de estos objetivos, desde una perspectiva analítica y crítica, constituye el objeto de estudio de la presente tesis.

II. OBJETIVO DE LA TESIS Y ESTRUCTURA

La LSE ha introducido soluciones legales específicas y novedosas en el marco de los secretos empresariales, lo que obliga a realizar un esfuerzo interpretativo para clarificar su contenido. En la interpretación de las novedades se ha tenido en cuenta la afinidad que presenta el instituto con otros derechos de propiedad industrial acudiendo a soluciones legislativas similares, por ejemplo, las reglas sobre la licencia de la LP o las acciones de cesación y prohibición en patentes y marcas.

Esta investigación comporta, en primer lugar, acercarse a la institución desde la nueva perspectiva que proporciona la Ley y la Directiva de secretos, aunque teniendo en cuenta la valiosa doctrina y jurisprudencia existente sobre la materia, principalmente en sede de competencia desleal. En segundo lugar, proponemos analizar, bajo el prisma de la nueva ley, los modos de explotación lícita e ilícita del secreto empresarial y las consecuencias de su consideración como objeto de negocio jurídico.

Las medidas y remedios procesales introducidos específicamente para hacer frente a las conductas de violación de secretos merecen una atención detallada, ocupando la segunda parte de nuestro estudio. Esta parte está llamada a desempeñar un papel protagonista en los próximos años en la aplicación de la ley, de lo que dependerá, en gran medida el modo con que se trate la información secreta en el seno del procedimiento civil. Como

veremos, la clave de bóveda del sistema de acciones está previsto en el artículo 15 LSE.

Con este trabajo hemos tratado de aportar reglas, principios y guías de interpretación con el que hacer coherentes, justificar e interpretar las normas sobre secreto empresarial. Y hacerlo además, de una manera sistemática. En otras palabras, nos hemos propuesto pasar de un texto jurídico en bruto a uno más elaborado y completo¹⁶.

La investigación aspira a contestar las principales cuestiones relativas al concepto jurídico que estudiamos: cuál es su naturaleza jurídica, así como su concepto y elementos definidores; cuáles son las implicaciones de su configuración como un derecho con contenido patrimonial; qué conductas son constitutivas de una violación de secretos; qué acciones puede ejercitar el titular del secreto ante la violación de un derecho y qué particularidades conviene conocer en los procedimientos de defensa de secretos empresariales.

Para llevar a cabo el análisis propuesto, hemos dividido el trabajo en cinco capítulos, distribuidos en dos partes diferenciadas; la primera de ellas dedicada a la parte sustantiva del instituto; y la segunda, destinada a analizar las acciones civiles y remedios procesales de su protección.

La primera parte se destina a establecer el trasfondo teórico y sustantivo del secreto empresarial, con un grado de detalle suficiente para tener un conocimiento del objeto de estudio y que nos permita adentrarnos en las cuestiones técnicas que se nos suscitarán más adelante. Esta parte se caracteriza por un recurso constante a construcciones doctrinales y a aproximaciones jurisprudenciales de fuera de nuestro entorno jurídico, particularmente doctrina y jurisprudencia norteamericana. Los

¹⁶ ROBLES MORCHÓN, G., *El Derecho como texto (cuatro estudios de Teoría comunicacional del Derecho)*, Madrid, Civitas, 1998, pág. 23.

Estados Unidos es un país que ha destacado por un sistema de protección de las innovaciones basado en patentes y secreto empresarial cuidadosamente elaborado a través de continuas iteraciones ante los tribunales de justicia.

Esta parte inicial consta de dos capítulos. El Capítulo I se dedica a establecer un concepto doctrinal y analítico del secreto, buscando con ello dar cumplida respuesta a la pregunta de qué es protegible como un secreto empresarial. Para ello se parte de la naturaleza jurídica del instituto y con él ir construyendo los elementos teóricos y los cimientos legales que conforman su definición. En el camino de la comprensión del concepto afrontaremos las cuestiones límite más interesantes, como son la caracterización de las listas de clientes como secretos merecedores de protección, el deslinde entre el conocimiento protegido y las habilidades y experiencia de los trabajadores, y los supuestos de obtención lícita del secreto, como el descubrimiento independiente y/o la ingeniería inversa. El capítulo termina con un análisis detallado y sistemático de los elementos que conforman el concepto del secreto empresarial.

El Capítulo II está dirigido a comprender la importancia de la LSE y lo transformativa que ha sido, al introducir una nueva configuración legal del secreto y su consideración como derecho patrimonial. El estudio del secreto obliga a conocer en detalle las conductas de violación, tanto desde una perspectiva positiva (conductas de obtención, utilización y revelación constitutivas de violación de secretos) como negativa (los supuestos en los que, por concurrir un específico interés protegido por la ley, se considera que no existe violación de secretos). Una de las principales novedades de la ley respecto de la Directiva y de la que nos hacemos eco al final del capítulo es la configuración del secreto como objeto de derecho de propiedad y su naturaleza transmisible. Este contexto legal nos servirá para elaborar una serie de reglas, subsidiarias a las de la autonomía de la voluntad, sobre la cesión y la licencia del secreto.

Tras los dos capítulos en los que se trata de aportar un sólido análisis doctrinal y legal desde el punto de vista sustantivo, la segunda parte de la tesis se centra en el estudio de la tutela judicial civil del mismo, que es propiamente el objeto de la misma. Con esta finalidad se ha dividido esta parte en tres capítulos.

El Capítulo III se dirige a analizar las acciones en defensa del secreto empresarial, empezando por las especialidades derivadas de la legitimación tanto activa como pasiva y continuando con un estudio sistemático de las acciones previstas en la LSE. La acción declarativa de la infracción, la cesación o, en su caso prohibición de los actos de violación, las distintas acciones de remoción de los efectos de la infracción y la publicación de la sentencia son objeto de análisis detenido en este capítulo. Por su parte, la indemnización coercitiva y la sustitución de las medidas por una indemnización pecuniaria son dos novedades que merecen una especial atención por nuestra parte en sede de las acciones. El capítulo se cierra con una referencia a la prescripción y al retraso desleal en el ejercicio del derecho.

De las acciones del artículo 9 LSE, se ha separado la acción de daños y perjuicios para integrar, por ella misma, el contenido del Capítulo IV, dada su complejidad e importancia económica y teórico-práctica. La acción de daños está configurada como una acción tendente a obtener la preservación del total contenido económico del secreto. En nuestro estudio hemos puesto de relieve la especial naturaleza de la acción de daños que aúna elementos derivados del ámbito resarcitorio junto con otros más propios del enriquecimiento injusto, basado en una intromisión ilícita en el derecho del titular.

Con estos antecedentes dogmáticos se ha procedido a analizar los presupuestos de la acción de indemnización de daños con particular atención a la relación de causalidad o la exigencia de dolo o culpa. El método de cálculo de los daños y perjuicios del artículo 10 LSE ha sido objeto de un minucioso análisis. De la atenta observación de este artículo destaca, en primer lugar, la inclusión en el criterio de los perjuicios económicos tanto de las ganancias

dejadas de obtener por el titular como el enriquecimiento injusto, ambos exigibles de manera cumulativa, al contrario que la solución existente en el resto de derechos de propiedad industrial. En segundo lugar, del mismo análisis hemos extraído dos propuestas de modificación de la ley: una referida al criterio de la regalía hipotética, y otra a la posibilidad de adoptar el criterio del uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios que incorporen el secreto. Hemos terminado el capítulo con las normas procesales previstas para determinar la indemnización.

El Capítulo V, y último, ofrece un estudio sistemático de las principales normas procesales específicas de los procedimientos de defensa de los secretos empresariales. Para resolver esta cuestión hay cuatro aspectos que es necesario abordar, siguiendo el esquema de la propia LSE. Así se estudiará, en primer lugar, los problemas relacionados con la determinación de los juzgados competentes, para a continuación asumir aspectos fundamentales para el buen éxito de una pretensión relacionada con la violación de secretos, como son el tratamiento de la información que puede ser considerada secreto empresarial dentro del proceso, las diligencias de comprobación de hechos, el acceso a fuentes de prueba y las medidas de aseguramiento de los medios de prueba. El trabajo culmina con un estudio de las medidas cautelares, como mecanismo necesario para garantizar la efectividad del procedimiento judicial por violación de secretos.

Cada uno de los capítulos concluye con un epílogo en el que se recapitula sobre su contenido, permitiendo avanzar en el estudio sistemático propuesto, pero que en ningún caso pretende resumir las conclusiones del trabajo, las cuales han sido diferidas al final de la tesis.

III. METODOLOGÍA

En el estadio actual de conocimiento y desarrollo de la nueva legislación, consideramos necesario reflexionar de nuevo sobre el concepto y los medios procesales de protección del secreto empresarial, manteniendo las aportaciones más destacadas que subsisten vigentes, actualizando soluciones jurídicas que presentan nuevos contornos y, en fin, aportando nuevas ideas que sirvan para una mayor comprensión y una mejor interpretación de esta novísima legislación. Precisamente este es el problema que se pretende resolver. La falta de un análisis doctrinal propio de la nueva regulación, así como de resoluciones que apliquen en la práctica las nuevas normas objeto de estudio.

La hipótesis de trabajo asumida ha sido la necesidad de actualizar las interpretaciones previas relativas a la concepción y protección del secreto empresarial como bien protegido por la normativa sobre competencia desleal, acomodándolas o sustituyéndolas por interpretaciones más acordes con la nueva realidad jurídica. Esta es una de las razones por las que el Capítulo I no se presenta como una revisión típica de la literatura jurídica existente, sino que, partiendo de la misma, hemos adaptado conceptos e ideas previas a la nueva regulación.

1. FUENTES UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE LA TESIS

Con nuestro análisis se pretende incorporar al acervo doctrinal nuevas ideas y elementos de interpretación del sistema normativo actual, partiendo del trabajo interpretativo de fuentes autorizadas como son principalmente la jurisprudencia y la literatura doctrinal más relevante en la materia, tanto nacional como internacional. Con estas premisas pretendemos realizar una exposición razonada y sistemática del secreto empresarial y de las acciones en defensa del mismo.

Las fuentes normativas utilizadas en el presente trabajo parten de la legislación comunitaria, y en concreto de la Directiva de

secretos ya mencionada y la Directiva 2004/48/CE¹⁷ del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Este texto servirá a efectos de interpretar algunas cuestiones que se suscitan en torno a las acciones en defensa de los secretos empresariales por su vinculación con los derechos de propiedad industrial.

Dentro de las normas internas, a parte de la LSE objeto de análisis, se hace necesario acudir a la LCD, puesto que la violación de secretos empresariales se configura formalmente como un supuesto de competencia desleal, y cuyo artículo 13 actualmente señala que “se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales”. Por otro lado, como hemos dicho, el objeto de protección se aproxima conceptualmente a los derechos de propiedad industrial con los que comparte caracteres como bienes inmateriales, razón por la que también serán comunes las remisiones por analogía a las normas contenidas en la LP o la LM. Por último, las normas procesales previstas en la LSE también requieren acudir constantemente a la LEC para completar su régimen procesal aplicable.

Siendo la ley un mero programa, una “oferta” hecha al juez para que la desarrolle y complete, nos valdremos de la ley, pero también en buena medida de las interpretaciones hechas por los tribunales, para aproximarnos de una manera práctica a los problemas que puede generar la norma jurídica¹⁸.

En los casos en los que no ha existido parangón normativo que nos auxiliara en la interpretación de determinados preceptos novedosos en nuestro ordenamiento jurídico, se ha acudido a la legislación y jurisprudencia extranjera. Esta necesidad se ha hecho

¹⁷ Considerando 39 de la Directiva de secretos.

¹⁸ NIETO GARCÍA, A., FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., *El Derecho y el revés: diálogo epistolar sobre leyes, abogados y jueces*, Barcelona, Ariel, 1998, pág. 235.

notar especialmente en el Capítulo I, dedicado al concepto del secreto empresarial, y en el Capítulo V, dedicado a los aspectos procesales y mecanismos como el *closing courtroom* o el *discovery*, en los cuales se contienen referencias a la jurisprudencia norteamericana, por ser donde el instituto ha tenido una mayor recepción entre los operadores económicos y jurídicos y donde la doctrina y la jurisprudencia han realizado una elaboración pormenorizada, teniendo en cuenta una gran casuística judicial. En todo caso, se ha utilizado la referencia a la jurisprudencia extranjera como una manera de examinar, a efectos expositivos, los aspectos en los que ambos sistemas confluyen o, en su caso, difieren, sin pretender con ello realizar una investigación de derecho comparado.

Uno de los principales obstáculos de la investigación, pero que a la vez ha supuesto un mayor incentivo intelectual, ha sido la falta de desarrollo jurisprudencial específico de la nueva normativa. Con apenas dos años de vigencia de la Ley, ésta aún no ha sido suficientemente testada en la práctica del foro. Esta dificultad se añade al problema estructural del que adolecen este tipo de procedimientos judiciales, en los que, en general, existe cierto recelo por los titulares de un secreto de acudir a un proceso público en el que pueda producirse la divulgación de la información valiosa que pretenden proteger. Esta circunstancia ha dado lugar a escasos pronunciamientos judiciales en nuestro país, a la vez que en ella radica el principal motivo de desestimación de multitud de sentencias, por la prudencia probatoria del actor al acreditar el secreto, ante el temor de su divulgación.

La literatura científica en la materia se ha utilizado constantemente en la comprensión e interpretación de las normas. Con las aportaciones de los teóricos más relevantes como base, se ha contrastado la Ley con la jurisprudencia existente y las conclusiones que hemos extraído de nuestro propio análisis. En este cometido ha sido de inestimable ayuda la prestigiosa aportación doctrinal existente sobre la anterior regulación del secreto empresarial, al igual que la calidad de los autores que han estudiado las acciones civiles en defensa de los derechos de propiedad

industrial y la competencia desleal, sobre cuyos trabajos se han construido importantes partes de este estudio.

2. MÉTODO JURÍDICO SEGUIDO EN LA INVESTIGACIÓN

El método jurídico seguido en nuestro análisis está basado en la investigación doctrinal¹⁹. Partiendo del trabajo interpretativo propio, junto con el de la doctrina más relevante, se ha tratado de conocer las bases conceptuales de las normas y procedimientos que afectan al secreto. Con ellos se ha acudido a la jurisprudencia, para que nos aporte elementos coherentes, categorías y conceptos aplicables.

La división en dos partes del trabajo obedece a las distintas metodologías seguidas en su estudio, pues si bien en la primera parte se ha acudido a doctrina nacional y extranjera, por la evidente falta de normas y resoluciones judiciales que interpreten estas, en la segunda parte, sí se han podido establecer relaciones con la jurisprudencia existente en instituciones análogas presentes en otros derechos de propiedad industrial y en los actos contrarios a la normativa sobre competencia desleal.

Para el análisis de las normas se ha acudido a un criterio interpretativo que permita aplicarlas al fenómeno jurídico concreto que se estudia, el secreto empresarial, y que, como característica fundamental, se enmarca entre los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio y la competencia desleal, por lo que, al resolver las distintas cuestiones que se suscitan, se han tenido en cuenta distintas referencias legales y jurisprudenciales que pueden resultar de aplicación. Con esta finalidad, los métodos de investigación han sido el jurídico-descriptivo y, en base a la

¹⁹ HUTCHINSON, T., "Doctrinal research: researching the jury", en WATKINS, D., BURTON, M. (Eds.), *Research Methods in Law*, Routledge, Abingdon, 2013, pág. 28.

valoración de este, el lógico–propositivo que pueda enmendar las fallas o deficiencias que pudieran apreciarse en la norma estudiada.

Para ello hemos abordado el proceso en dos fases, la primera consistente en la identificación de la fuente jurídica a interpretar, junto con otras normas y conceptos aplicables, y la segunda realizando una interpretación del texto con coherencia lógica y racionalidad, ayudándose de las fuentes apropiadas. En algunas ocasiones, la falta de supuestos que se hayan dilucidado en los tribunales se ha suplido con casos de elaboración propia basados en una suerte de *gedankenexperiment*²⁰ que nos han permitido anticipar posibles soluciones a problemas no planteados todavía en la práctica diaria.

En la medida en que algunas de las soluciones encontradas no tienen reflejo en la norma estudiada, no se ha podido evitar realizar la oportuna propuesta de *lege ferenda*, realizada siempre con voluntad constructiva, y sin mayor afán que la de introducir elementos de debate en la conversación científica que supone todo trabajo académico.

Hemos sido conscientes de que un examen normativo del tipo indicado es esencialmente jurídico ²¹, sin consideraciones extrínsecas sociales, políticas y económicas asumiendo que dentro de las limitaciones de nuestro estudio, es válido para nuestro propósito de conseguir una interpretación sistemática y practicable de la Ley.

²⁰ Sobre los experimentos mentales ver DOMÉNECH-PASCUAL, G., "Thought Experiments in Law" en RANCHORDAS, S., VAN KLINK, B. (Eds.), *Law and Method Special Issue on Experimental Legislation in Times of Crisis*, 2021, págs. 1-21.

²¹ Este examen jurídico es el que le compete al jurista en palabras de WENDELL HOLMES O., *The Common Law*, Harvard University Press, Cambridge, 2009, pág. 193, el cual asevera con elocuencia que "*The business of the jurist is to make know the content of the law; that is, to work upon it from within, or logically, arranging and distributing it, in order, from its stemmum genus to its infima species, so far as practicable*".

PARTE I

CAPÍTULO I. JUSTIFICACIÓN DE LA TUTELA DEL SECRETO EMPRESARIAL. CONCEPTO Y ELEMENTOS DEFINITORIOS

El estudio del secreto empresarial y su tutela judicial exigen que previamente nos aproximemos a las bases teóricas de su protección jurídica, y con ello estudiar el concepto de secreto empresarial y analizar con detalle los distintos elementos definitorios que lo integran. Para ello, la primera cuestión a abordar será ubicar el objeto de estudio dentro del concepto más amplio de los derechos de propiedad intelectual y, a continuación, examinaremos sus principales características y elementos.

I. INTRODUCCIÓN

La Humanidad, a nivel económico, social, intelectual y artístico, siempre se ha definido en torno a la idea de progreso²². Este desarrollo se sustenta en la aparición de nuevas ideas, la generación de nuevo conocimiento, y la creación intelectual, todo ello en base a una originalidad que podríamos denominar heredada²³, que hace, del conocimiento cumulativo, el eje sobre el que se asienta el avance y la evolución humana²⁴.

²² Ver al respecto el trabajo de BURY, J. B., *The idea of Progress*, Tufts Press, Londres, 2011.

²³ Sobre la base expuesta por Charles Darwin en *The Origin of Species by Means of Natural Selections*, 1859, se han expuesto teorías sobre el darwinismo social y la relación entre el progreso tecnológico y la evolución biológica, por ejemplo en STEINDL, J., "Technical Progress and Evolution" en SAHAL, D. (Ed.) *Development and Technological Innovation*, Lexington Books, Lexington, 1980, págs. 83-93.

²⁴ Sobre una perspectiva cultural de los Derechos de Propiedad Intelectual y su impacto en la evolución humana ver STENGEL, D., "La propiedad intelectual en la filosofía" en *Revista La propiedad Inmaterial*, núm. 8, 2004, págs. 71-106; también ver ALSTON, P., "The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", *Manual on Human Rights Reporting*, U.N. Doc. HR/PUB/91/1 (1991).

Todas estas ideas y creaciones humanas pertenecen a su descubridor por ser obra de su intelecto, estableciéndose una especial relación de propiedad del autor con sus ideas. Estas creaciones de la mente humana son objeto de una tutela especial, dando lugar a los derechos intelectuales²⁵. Esta propiedad especial, que recae sobre algo tan etéreo e inmaterial como las ideas, se enmarca en la propiedad intelectual²⁶ y reviste unos caracteres propios y distintos de la propiedad material y tangible²⁷. Dentro de estas características destacan principalmente dos: la originalidad y la inmaterialidad²⁸. La originalidad se entiende como la aparición, por medio del intelecto, de algo distinto, ignorado hasta ese

²⁵ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*, 3ª edición, Civitas, Navarra, 2009, pág. 61, quien los define como “los diferentes tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos jurídicos modernos atribuyen a los autores de creaciones espirituales (obras de arte y literatura e invenciones) y a los industriales y comerciantes que utilizan signos determinados para identificar los resultados de su actuación y preservar, frente a los competidores, los valores espirituales y económicos incorporados a su empresa (nombres comerciales y marcas)”.

²⁶ Con carácter general se entiende por propiedad intelectual todo derecho sobre un bien inmaterial creado por la mente humana. Dentro de este concepto se suele distinguir entre la propiedad intelectual en sentido estricto, para referirse a los derechos de autor o copyright, y la propiedad industrial que engloba las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y topografías de productos semiconductores. Esta distinción se encuentra en el artículo 1.2 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) que indica que “A los efectos del presente Acuerdo, la expresión “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.” Las partes 1 a 7 a las que se refiere el artículo son las siguientes: 1. Derecho de autor y derechos conexos; 2. Marcas de fábrica o de comercio; 3. Indicaciones geográficas; 4. Dibujos y modelos industriales; 5. Patentes; 6. Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados y 7. Protección de la información no divulgada.

²⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, 3ª ed. Marcial Pons, Madrid, 2017, pág. 57.

²⁸ Sobre la evolución del derecho de propiedad intelectual GÓMEZ SEGADE, J. A., “La mundialización de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor”, *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. J. A. Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, pág. 32 y ss.

momento, que se presenta como novedoso²⁹. Esta originalidad no es de carácter absoluto y admite, desde el punto de vista jurídico, diversas gradaciones³⁰. La inmaterialidad de estos bienes, significa que pertenecen al mundo de las ideas, y que tienen una existencia separada del objeto al que se incorporan³¹.

El reconocimiento de estos derechos supone un difícil equilibrio entre la existencia de un derecho de propiedad, los derechos económicos y morales que se atribuyen a su creador y la necesidad de satisfacer las necesidades intelectuales de la sociedad en general³². De esta tensión surgen las instituciones de protección de los derechos de propiedad intelectual, como los derechos de autor, las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales o los secretos empresariales.

Estos derechos de propiedad intelectual en sentido amplio son un elemento fundamental para la innovación y la creatividad³³. En la Unión Europea la mitad de las industrias utilizan estos derechos, en sectores como la ingeniería, la construcción, los bienes de lujo,

²⁹ Sobre el concepto de la novedad en materia de derechos de autor ver BERCOVITZ RODRIGUEZ CANO, A., *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012 pág. 50.

³⁰ En materia de propiedad industrial, por ejemplo, se concibe en base al estado de la técnica en un momento determinado, más riguroso que en materia de derechos de autor. Ver al respecto BERCOVITZ RODRÍGEZ-CANO, A., "Algunas ideas preliminares sobre la relación entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial", VVAA, *Estudios sobre la ley de propiedad intelectual: últimas reformas y materias pendientes*, Dykinson, Madrid, 2016.

³¹ Una característica esencial de los bienes inmateriales, radica en que consisten en ideas inaprensibles materialmente (*corpus mysticum*) pero capaces de ser representadas por elementos materiales (*corpus mechanicum*), sobre los que se proyecta la protección jurídica especial otorgada por el ordenamiento jurídico. GÓMEZ SEGADE, J. A., "La mundialización"..., ob. cit., pág. 31 y ss.

³² DRAHOS, P. A., *Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth Publishing Company, Aldershot, 1996, pág. 45 y ss. refiriéndose a las patentes.

³³ Sobre la noción amplia de los derechos de propiedad intelectual o derechos de autos en sentido lato ver LANDES, W. M., POSNER, R. A., *La estructura económica del Derecho de Propiedad Intelectual e industrial*, Consejo General el Notariado, Madrid, 2006, pág. 55.

servicios financieros, seguros, tecnologías de la información y farmacéuticas³⁴. Estos sectores suponen el 44,8% del PIB de la Unión Europea y equivalen a un negocio por importe de 6.5 billones de euros generando el 38% de los empleos. A los sectores intensivos en derechos de propiedad industrial les corresponde aproximadamente un 92,5 % de la actividad comercial de la UE en su relación con el resto del mundo, lo que genera un superávit comercial favorable a la Unión de 165.687 millones de euros³⁵.

El impacto económico de los derechos de propiedad intelectual actualmente es extraordinario, con una previsible evolución progresiva en todo el mundo debido principalmente a la digitalización de la economía y al mayor valor que se da en ésta al conocimiento³⁶. Las empresas que pretenden competir en el mercado deben realizar una considerable inversión en desarrollo, innovación y adquisición de conocimientos técnicos, o de lo contrario se pueden ver expulsadas del mismo por falta de competencia y eficiencia³⁷. Como contrapartida, las empresas que invierten en

³⁴ La Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), califica como sectores intensivos en conocimiento a las industrias de alta tecnología y a los servicios de alto conocimiento como los mencionados. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard. Benchmarking Knowledge-based Economies.

³⁵ Datos extraídos del estudio Intellectual property rights intensive industries and economic performance in the European Union. Industry-Level Analysis Report, September 2019, Third edition, Proyecto común de la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Europea de la Propiedad Intelectual. En este impacto de los derechos de propiedad intelectual en la economía de la UE habría que añadir los datos del secreto empresarial, que ha quedado excluido del estudio.

³⁶ OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017, consultado online en <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268821-en/index.html?itemId=/content/publication/9789264268821-en>, sobre la transformación digital, el informe de la OCDE *Measuring the Digital Transformation A Roadmap for the Future*, marzo 2019, consultado online <https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264311992-en/index.html?itemId=/content/publication/9789264311992-en>

³⁷ MOKYR J., "Intellectual Property Rights, The Industrial Revolution and the beginnings of Modern Economic Growth", *American Economic Review*, n. 2, 2009, pág. 349.

desarrollo deben procurar la rentabilidad de dicha inversión, razón por la cual se esfuerzan en dotar de la necesaria protección a estos conocimientos técnicos por medio de los distintos derechos de propiedad intelectual³⁸.

Los productos y servicios que se ofrecen por las empresas en el mercado están sujetos a las reglas de la competencia. Cada competidor utiliza sus propios elementos materiales e inmateriales para tratar de desmarcarse en la lucha por los consumidores y usuarios³⁹. Entre los elementos inmateriales de las empresas se encuentran, entre otros, los secretos empresariales, lo cuales, gozan de unas características propias y un régimen de protección diferenciado, que los hacen merecedores de una atención legislativa separada.

Parte de la tecnología y los conocimientos técnicos utilizados por las empresas en el desarrollo de sus actividades se protege a través del secreto empresarial, definido como aquella información que no es de general conocimiento, tiene un valor empresarial para su poseedor y respecto de la cual se han adoptado las medidas de protección adecuadas para seguir manteniéndola en secreto.

Son varias las razones que dan a entender la importancia creciente de los secretos empresariales dentro de los derechos de

³⁸ Sobre un estudio empírico en los importantes campos de la biotecnología, semiconductores y la tecnología de la información y como los descubrimientos modernos se asientan sobre la investigación y experimentación privada, ver VON HIPPEL G., VON KROGH, E., "Open Innovation and the Private-Collective Model for Innovation Incentives", *The Law And Theory Of Trade Secrecy: A Handbook Of Contemporary Research*, Edward Elgar Publishing, INC, Massachussets, 2011, págs. 201-221.

³⁹ Ver BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., "Patents, industrial property and free competition" en DREXL, J., HILTY, R. M., BOY, L. GODT, C., REMICHE, B., (Ed.) *Technology and Competition. Contributions in Honour of Hans Ulrich*, Éditions Larcier, Bruxelles, 2009. pág. 559. Este autor indica que "It is true that the existence of industrial property rights implies a prohibition on competition in the exploitation of the objects to which these rights refer. But if more in-depth consideration is given to the basis of these rights, it can be seen that they are essential instruments for the development of free competition".

propiedad intelectual. En primer lugar, el valor económico de estos conocimientos, en cuanto a la ventaja competitiva que conceden, se estima similar al de las patentes⁴⁰. En segundo lugar, aunque finalmente la invención llegue a patentarse, como se ha dicho, toda patente es, en su origen un secreto. En las fases iniciales de investigación y desarrollo, el sistema de protección generalmente utilizado es a través de los secretos empresariales⁴¹. Un tercer indicativo de la importancia de los secretos es su uso, cada vez más intenso, en los contratos de transferencia de conocimiento a través de contratos de cesión o de licencia de know-how⁴², así como parte del contenido integrante del contrato de franquicia⁴³.

⁴⁰ Aunque los secretos empresariales no constan en registros públicos por razones obvias, y no existen estadísticas fiables, el estudio de la EUIPO titulado “Protecting Innovation Through Trade Secrets And Patents: Determinants For European Union Firms”, de julio de 2017 concluye que las novedades en el mercado y la innovación en bienes se asocian a una preferencia por las patentes, mientras que las innovaciones en procesos y en servicios se protegen más asiduamente a través del secreto. Consultado online https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/Trade%20Secrets%20Report_en.pdf

⁴¹ Según un informe de Eurostat de septiembre de 2019, se estima que el presupuesto en Investigación y desarrollo de las empresas se ha visto incrementado en un 40% en los últimos 10 años en términos de PIB. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/R_%26_D_expenditure#Gross_domestic_expenditure_on_R_.26_D

⁴² Se define el contrato de licencia de know-how como “aquel negocio jurídico celebrado entre personas físicas o jurídicas, en virtud del cual, una de ellas (el licenciante) titular de un know-how (el know-how licenciado) autoriza a su contraparte (el licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento, y en virtud del cual, el licenciatario o receptor, se obliga por su lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma de dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del Know-How licenciado” [MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*, Editorial Bosch, Barcelona, 1989, pág. 69]. Ver también la configuración que se hace de este contrato atípico en CHULIÁ VICENT, E. y BELTRÁN ALANDETE, T., *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos*, Editorial Bosch, Barcelona, 1999, pág. 254 donde se define como “el

En un estudio del año 2013, anterior al auge desmesurado de la digitalización y el tratamiento masivo de datos, realizado por la Comisión Europea en preparación de la Directiva de Secretos Empresariales, se puso de manifiesto la importancia de los secretos y la necesidad de su regulación homogénea en la Unión Europea. El 75% de los encuestados consideraban los secretos estratégicamente importantes para el desarrollo de la empresa, para la competitividad y, en general, para el comportamiento innovador en el mercado. Además, el 62% de los preguntados al respecto utilizaban regularmente la cesión de secretos con terceros con los que mantenían regularmente relaciones comerciales⁴⁴.

La importancia económica del secreto no ha hecho más que aumentar en los últimos años hasta alcanzar niveles de similar o mayor relevancia que las patentes en las empresas dedicadas a la innovación tecnológica⁴⁵. La significación económica de los secretos empresariales es incuestionable, y es necesario reflexionar sobre su

negocio jurídico en virtud del cual, una de las partes (transferente) se compromete a poner a disposición de la otra parte los conocimientos técnicos constitutivos del Know-How de modo definitivo, desprendiéndose de ella en todo o en parte, o bien a comunicar dichos conocimientos, posibilitando su explotación por un tiempo determinado, a cambio de una contraprestación determinada normalmente en forma de cantidad de dinero calculada como porcentaje sobre producción o venta".

⁴³ RUIZ PERIS, J. I., *El contrato de franquicia y las nuevas normas de defensa de la competencia*, Civitas, Madrid, 1991, pág. 54; también en extenso sobre las redes de franquicia ver MARTÍ MIRAVALLS, J., *Redes de franquicia*, Juruá, Oporto, 2018.

⁴⁴ *Study on Trade Secrets and Confidential Business Information in the Internal Market*, publicado el 12 de julio de 2013, pág. 12

⁴⁵ *Protecting innovation through trade secrets and patents: determinants for European Union firms*, Informe de la European Union Intellectual Office (EUIPO), 2012 señala que los secretos empresariales son usados por un 52,3% de las empresas dedicadas a la innovación por el 31,7% de las patentes. Los resultados son significativamente mayores en las grandes empresas (69,1% utilizan los secretos y el 52,8% las patentes) en comparación con las Pequeñas y Medianas Empresas (51,2% y 30,4% respectivamente). Sobre las razones por las que las empresas tecnológicas se inclinan por el uso del secreto empresarial ver LEVINE, D. S., SICHELMAN, T., "Why do startups use trade secrets", *Notre Dame L. Rev.*, núm. 94, diciembre 2018, págs. 751-820.

justificación económica y jurídica, tratando, a su vez, de buscar el encaje con su naturaleza de derecho inmaterial *sui generis*⁴⁶.

Los secretos empresariales son, primeramente, derechos inmateriales de carácter patrimonial y, como aquellos, son conocimientos que tiene su titular y con los que intenta mantener o tratar de aumentar su competitividad⁴⁷. Cuando estos conocimientos intangibles⁴⁸ se mantienen reservados por su titular con ánimo de ser aprovechados en lograr una posición competitiva preferente respecto de sus competidores, adquieren atributos perceptibles y desde este momento pueden ser objeto de protección jurídica⁴⁹.

Si bien lo anterior puede acercarnos a la noción de secreto empresarial, lo cierto es que este es un concepto técnico-jurídico que surge en los textos normativos, en un primer momento ligado a la competencia desleal⁵⁰ y, posteriormente, como mecanismo de protección de los derechos industriales del empresario. La configuración jurisprudencial del secreto empresarial en sistemas de derecho anglosajón surge, de manera similar, de la unión del concepto natural de secreto y de la actuación conforme a criterios de buena fe empresarial⁵¹.

⁴⁶ Se ha dicho con razón que los secretos empresariales suponen uno de los conceptos más elusivos del derecho y que existen verdaderas dificultades para definirlos, SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial*, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, pág. 190.

⁴⁷ HARRIS, L. J., SIEGEL, I. H., "Trade Secrets in the context of positive competition, Patent, Trademark and Copyright", *Journal of Research and Education*, Vol. 10, 3 (1966-1967), págs. 297-322.

⁴⁸ SUÑOL LUCEA, A. *El secreto empresarial...*, ob. cit., pág. 28.

⁴⁹ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial*, ob. cit., pág. 74.

⁵⁰ SUÑOL LUCEA, A. *El secreto empresarial...*, ob. cit., pág. 29.

⁵¹ En la sentencia E. I. Dupont Denemours & Company, Inc. c. Rolfe Christopher et al., 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970) se pone de relieve que la protección de los secretos se basa en incentivar un comportamiento comercial ético, como señala elocuentemente el juez Goldberg "*However, our devotion to free wheeling industrial competition must not force us into accepting the law of the jungle as the standard of morality expected in our commercial relations*".

Por ello, para poder comprender el concepto de secreto empresarial es necesario partir de un concepto apriorístico de secreto y, a continuación, analizar los elementos jurídicos que han ido configurando su noción normativa y jurisprudencial⁵². Pero antes de abordar el concepto, nos detendremos, en un estadio previo para comprender la justificación jurídica y económica del instituto.

II. JUSTIFICACIÓN JURÍDICO-ECONÓMICA DE LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL

1. PLANTEAMIENTO

Los secretos empresariales son bienes inmateriales, similares en su concepción intelectual a las patentes y otros derechos de propiedad industrial. La tutela jurídica que se les dispensa tiene su origen en la protección de los resultados del esfuerzo realizado por su titular en obtener una innovación o avance técnico o comercial con la que mejorar su posición competitiva. En opinión de la doctrina más autorizada⁵³, a la que seguimos en este punto, son varias las razones que justifican la protección del secreto empresarial, puesto que con su tutela se fomenta la inversión económica, se incentiva la investigación, se mantiene la moral de los negocios y sirve, en general, al interés público. Estos puntos de vista son tenidos en cuenta, en mayor o menor medida, por los diversos autores que han tratado el tema, poniendo cada uno el énfasis en aquella teoría que considera más adecuada y con menos objeciones⁵⁴. Desde nuestro punto de vista, el secreto empresarial se configura como un poliedro

⁵² Sobre la noción prejurídica de secreto GÓMEZ SEGAGE J. A., *El secreto industrial...*, ob. cit., pág. 41.

⁵³ GÓMEZ SEGAGE, J. A., *El secreto industrial ...*, ob. cit., pág. 181

⁵⁴ LLOBREGAT HURTADO, M. L., *Aproximación al concepto de secreto empresarial en el derecho español y derecho norteamericano*, Cedecs Editorial, Barcelona, 1999, pág. 36; CARRASCO ANDRINO, M. M., *La protección penal del Secreto de Empresa*, Ed. Cedecs, Barcelona, 1998, pág. 37; FONT SEGURA, A., *La protección internacional del secreto empresarial*, Eurolex, Madrid, 1999, pág. 39.

normativo en el que tienen cabida modelos jurídicos provenientes de diversas justificaciones y que, lejos de dificultar la interpretación de sus normas, logran enriquecer el instituto jurídico del secreto.

No se trata tanto de buscar una teoría general⁵⁵ de la justificación de los secretos empresariales como objeto de protección, sino de determinar qué modelos jurídicos análogos encajan en su conceptualización normativa, para, de esta manera, tener una base ontológica a la que recurrir en materia de interpretación. Esto no es necesario en determinados tipos de institutos jurídicos más puros como las patentes, o en determinados supuestos concretos de competencia desleal⁵⁶, pero puede resultar de interés en casos híbridos como las marcas o los secretos empresariales, puesto que ambos comparten caracteres del Derecho de la competencia y de los derechos de propiedad industrial⁵⁷. Cuáles sean estos caracteres y cómo inciden en su configuración legal, es parte del análisis que se llevará a cabo en capítulos posteriores de este trabajo.

Para conseguir poner de relieve los distintos aspectos que de manera concéntrica inciden en la configuración del secreto, primero expondremos las diferentes aproximaciones teóricas que se han

⁵⁵ Sobre la existencia de teorías generales en el ámbito de las ciencias sociales POPPER, K. y su concepto de las hipótesis sujetas a falsamiento en *La lógica de la investigación científica*, Tecnos, Madrid, 1980, y sobre la metodología de la ingeniería social en *La miseria del historicismo*, Taurus, Madrid, 1973.

⁵⁶ Como las prácticas agresivas (artículo 8 LCD) o los actos de denigración (artículo 9 LCD), por ejemplo.

⁵⁷ En materia de marcas determinados hechos son constitutivos de una infracción marcaria a la vez que puede ser merecedores de la consideración de ser un ilícito concurrencial. La STS (Sala Civil) núm. 95/2014, de 11 de marzo establece que la relación entre los derechos en exclusiva y la competencia desleal se rige por el principio de complementariedad relativa que se traduce en los siguientes tres principios: i) no se aplica la normativa sobre competencia desleal cuando los hechos encajen en las conductas descritas en la Ley de Marcas; ii) se aplicará la norma de competencia desleal cuando la conducta tenga una dimensión anticoncurrencial concreta y distinta de la que en general se protege con la Ley de Marcas y iii) que la solución adoptada sea coherente, es decir, que no suponga una contradicción sistemática.

hecho para justificar su existencia y protección, para, a continuación, enmarcar los elementos del secreto que resultan afectados por cada ámbito de protección. Seguidamente abordaremos el problema (ya superado) de su configuración como derecho subjetivo y terminaremos con unos apuntes sobre la dificultad que entraña en la actualidad la protección de los secretos empresariales en una sociedad digitalizada y basada en la transmisión masiva de información.

2. TEORÍAS IUSNATURALISTAS DE EXTENSIÓN DE LA PERSONALIDAD

Como primera causa de justificación, aunque actualmente se considere algo excéntrica, es necesario referirse a la teoría de la extensión de la personalidad⁵⁸. Los derechos de propiedad intelectual surgen como emanación de la individualidad de su creador, de modo que la novedad de sus ideas, invenciones o expresión creativa es consecuencia de la originalidad de su propio pensamiento. Las obras del intelecto humano son herederas de la personalidad de su creador, de sus vivencias y el modo en el que este percibe y reconstruye la realidad. Así, al igual que toda persona tiene unos derechos innatos a su vida biológica, también los tiene en cuanto a su vida intelectual⁵⁹, como el derecho a la protección de sus creaciones⁶⁰.

⁵⁸ Ver al respecto PLAZA PENADÉS, J., *El derecho de autor y su protección en el artículo 20, 1,b) de la Constitución*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, págs. 134-135.

⁵⁹ El derecho a la propiedad intelectual como derecho humano y su importante función en el desarrollo social, económico y cultural queda reflejado en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948, que señala textualmente que : “1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le

Esta teoría se ha encontrado con dos serias objeciones. En primer lugar se ha criticado por su imprecisión, ya que la equiparación de los bienes inmateriales con los derechos de la personalidad de las personas físicas en ningún caso es automática y no está exenta de problemas⁶¹. Por otro lado no hay que desconocer que, en caso de violación del secreto empresarial, no es la personalidad del empresario la que queda afectada, sino que tiene unos efectos económicos y patrimoniales que se traducen en indemnizaciones de daños y perjuicios. Esta teoría tampoco sirve para explicar supuestos en los que el titular del secreto y el creador no son la misma persona (por ejemplo tras cederlo) puesto que en este caso no se justificaría por ser un derecho de la personalidad⁶². Del mismo modo, si el derecho de autor es una derivación de la personalidad humana, las personas jurídicas no serían aptas para poseer este tipo de derechos.

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”.

⁶⁰ También el derecho a la intimidad de las personas tiene relevancia en cuanto al secreto empresarial por afectar a una esfera reservada de la personalidad. A favor de considerar determinado supuesto de intimidad personal en la protección del secreto ver LIN, T. C. W., "Executive Trade Secrets", *Notre Dame L. Rev.*, vol. 87, febrero 2012, págs. 911-972. En la posición contraria, aunque reconociendo que podría darse la protección de la intimidad personal dentro del concepto de secreto en relación a la propuesta de Directiva de secretos ver APLIN, T., "A critical evaluation of the proposed EU Trade Secrets Directive" en *Intellectual Property Quarterly*, Vol. 4, 2014, pág. 262; también en el mismo sentido SOUSA, N., "What Exactly Is A Trade Secret Under The Proposed Directive?" en *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, vol. 9, 2014, págs. 923 y 928.

⁶¹ Los profesores Díez Picazo y Gullón, señalan que "En los verdaderos derechos de la personalidad el bien jurídico protegido es siempre un aspecto de la persona y que es inseparable de él: el cuerpo, el honor, la fama, la imagen, no pueden separarse de la persona. La obra del ingenio, en cambio, una vez creada asume una existencia separada, se independiza del autor, sale de su órbita y gana autonomía" [DÍEZ PICAZO, L. y GULLÓN, A., *Sistema de Derecho Civil*, Volumen III, Ed. Tecnos, Madrid, 1991, pág. 265].

⁶² CARRASCO ANDRINO, M. M., *La protección penal* ..., ob. cit., pág. 62, quien señala que cuando exista disociación entre el creador del secreto y el titular, el primero ya no será quién gozará de la protección sino que la tendrá el sujeto legitimado para el disfrute económico de la invención.

Con todo, el modelo sirve como base para poder considerar al poseedor del secreto como un auténtico creador, como el autor de una obra intelectual propia, merecedor de protección de carácter personal. Desde este punto de vista se justifica la posibilidad de exigir daños morales ante conductas ilícitas, puesto que entrañan un daño a la creación propia. Del mismo modo, la teoría personalista nos sirve de base para distinguir entre el *corpus mysticum* y el *corpus mechanicum* en el secreto empresarial, como se verá más adelante.

3. RAZONES DE ECONOMÍA CONSTITUCIONAL

La libertad de empresa también se ha esgrimido en ocasiones como fundamento de la protección del secreto empresarial⁶³. En este sentido, se considera que la libertad de empresa tiene un carácter más social y supone un mayor beneficio común que el derecho de propiedad, de carácter más individual, lo que justificaría que el poseedor de una invención decida no revelarla y hacer él mismo un uso exclusivo. La protección del secreto así configurada, deja en manos del titular del mismo los medios jurídicos y técnicos que considere adecuados para preservar su conocimiento y que éste no se difunda más allá de su círculo inmediato. Por el contrario, cabe argüir que no sirve la simple alusión a la libertad de empresa para justificar el derecho de propiedad que recae sobre el conocimiento, puesto que la empresa es un ente ficticio, ni tampoco sirve para explicar la posibilidad de ser objeto de contrato de transmisión de su titularidad. En fin, este planteamiento, tampoco justifica los supuestos de apoderamiento ilícito (que en un marco de libertad

⁶³ El artículo 38 de la Constitución Española señala que "Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación".

económica total no sería ilegal), ni tampoco el hecho de que no conceda un derecho de exclusividad⁶⁴.

En definitiva, el liberalismo económico que subyace en esta teoría tan solo sirve a medias, puesto que las razones que llevan a su existencia no justifican los remedios previstos ante su vulneración, que exige un estado intervencionista que regule el mercado y sancione las conductas que alteren su normal funcionamiento. La correcta regulación del mercado y la represión de las conductas que atenten contra el mismo se consigue mediante las normas especiales y de competencia desleal, a las que nos referimos a continuación.

4. PRESERVACIÓN DE LA POSICIÓN COMPETITIVA Y LA BUENA FE ENTRE COMPETIDORES

Como hemos dicho más arriba, el fundamento de la protección del secreto empresarial se sostiene de una manera inmediata sobre la base del interés del legislador en mantener una competencia legítima en el mercado⁶⁵. Entendemos que se trata de un objetivo de política legislativa de carácter inmediato en la protección del secreto, que tiene como efecto secundario, o si se prefiere de manera mediata, la persecución del fomento del desarrollo técnico y económico a través de la inversión en innovación.

Existirían dos niveles o círculos de protección. El primero vendría representado por la protección del secreto mediante normas de competencia desleal. La lealtad entre los competidores y la necesidad de mantener la posición competitiva en el mercado fundada en la buena fe, sirve para enmarcar los secretos dentro de

⁶⁴ FONT SEGURA, A., *La protección internacional...* ob. cit., pág. 39.

⁶⁵ Sobre los diferentes modelos competitivos y cooperativos de ordenación de la economía ver RUIZ PERIS, J. I., y ESTEVAN DE QUESADA, C., *Cooperación empresarial y derecho de la competencia*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019.

la protección que dispensan las leyes de competencia. Cuando se viola un secreto empresarial, se está atentando contra el correcto funcionamiento del mercado. Pero, además, con su conducta, el infractor perjudica la posición económica que ha adquirido un competidor mediante la adquisición de un conocimiento secreto. El infractor está mejorando su posición competitiva, no a través de su propio esfuerzo, sino apropiándose indebidamente de la innovación de otro agente del mercado. Tales conductas quedan prohibidas por los ordenamientos jurídicos, en cuanto que desincentivan la innovación. La inversión realizada por el empresario para mejorar sus productos o procesos, tanto en tiempo como en dinero, puede verse lastrada si un tercero competidor obtiene ese conocimiento de manera ilícita y el ordenamiento jurídico no otorga una respuesta adecuada. La competencia bien entendida requiere que los actores del mercado se comporten de manera honesta y de conformidad con los buenos usos comerciales⁶⁶.

Aunque *prima facie* se protege del modo descrito la competencia, es cierto que el secreto empresarial es un derecho mucho más frágil que el resto de derechos de propiedad intelectual⁶⁷. Además, cuando el secreto se destruye por darse a conocer ilícitamente, afecta de manera importante al mercado, aunque la difusión no sea realizada directamente por un competidor. Por esta razón, es necesario que la protección del secreto vaya más allá de la normativa represora de la competencia desleal y que tenga en cuenta la posición jurídica de su titular. En esta segunda esfera es donde entran en juego los derechos de propiedad industrial.

⁶⁶ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Pamplona, 2020 pág. 23.

⁶⁷ Esta fragilidad queda evidente por el hecho de que con la simple revelación de la información, se destruye el secreto, en GALÁN CORONA, "Artículo 13. Violación de secretos", en GALÁN CORONA, E., QUINTANA CARLO, I., GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., (Dir), *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pág. 365.

5. PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN Y ESTÍMULO A LA CREATIVIDAD

En ocasiones, las patentes pueden no resultar el mecanismo jurídico adecuado para la protección de ciertas invenciones o creaciones humanas⁶⁸. Existen determinados tipos de conocimientos científicos, matemáticos⁶⁹ y comerciales que no pueden ser objeto de protección mediante las normas dedicadas a las patentes o los derechos de autor. En estos casos, puede tratarse de materias e invenciones con un indudable valor económico y que generen un ventaja competitiva para su descubridor, y a pesar de ello no merecerían protección por medio de los derechos de exclusiva.

Desarrollar este tipo de conocimientos supone una inversión importante en dinero, tiempo y esfuerzo que no revierte en la concesión de un monopolio jurídico para su explotación. Sin ningún tipo de protección jurídica, las empresas no dedicarían sus recursos a obtener este tipo de invenciones por el riesgo existente de que se produzca su difusión no autorizada. Ante esta situación, la regulación de los secretos empresariales se configura como complementaria de la regulación de los derechos de propiedad intelectual, allí donde estos no pueden ser aplicados. Es importante remarcar que el secreto empresarial y la patente cumplen una misma función económica de fomento de la creatividad intelectual e industrial y de impulso del progreso⁷⁰.

⁶⁸ Para una detallada comparación entre ambos mecanismos de protección ver MAHON, J. J., "Trade secrets and Patents Compared" en *Journal of the Patent Office Society*, vol. 50, Agosto 1968, págs. 536 a 553. Entre nuestra doctrina, SUÑOL, A., *El secreto empresarial...* ob. cit., pág. 53 y ss.

⁶⁹ Sobre la importancia de los algoritmos, ver SONDERGAARD, P., "Big data fades to the algorithm economy", 2015, en la versión digital de Forbes: <http://www.forbes.com/sites/gartnergroup/2015/08/14/big-data-fades-to-the-algorithm-economy>. Sobre la necesidad de regular de manera expresa el acceso a los algoritmos y que estos no queden protegidos en todo caso por el secreto empresarial ver BLOCH-WEHBA, H., "Access to Algorithms" en *Fordham L. Rev.*, vol. 88, núm. 4, 2020, págs. 1265-1314.

⁷⁰ Se cita dentro de nuestro ordenamiento jurídico el paralelismo de esta función con los postulados del artículo 40.1 de la Constitución Española "Los poderes

Pero los secretos no son solo un complemento del resto de derechos de propiedad intelectual, sino que también son una alternativa a los mismo. La decisión de proteger los activos intangibles de la empresa mediante secreto puede ser una decisión de carácter estratégico y comercial que convenga a su titular. Esta decisión será consecuente en aquellos supuestos en los que el objeto de protección podrá ser merecedor de un derecho de exclusiva, reuniendo todos sus requisitos, pero su poseedor considere más ventajoso no revelarlos.

La actual sociedad de la información conlleva un profundo cambio de una economía basada en la manufactura y la tecnología analógica a otra fundada en la información, la tecnología digital y el conocimiento, en la que la industria de los servicios tiene una importancia preponderante⁷¹. Esta industria de los servicios tiende a aglutinar las actividades de recoger, tratar, organizar y distribuir la información de variada índole y está eclipsando la industria manufacturera, pasando a ser “el motor económico que arrastre al mundo desarrollado”⁷². La propia investigación industrial se produce de distinta manera actualmente, ya que no se producen saltos tecnológicos importantes, sino que se evoluciona a través de pequeños avances o modificaciones de invenciones previas que no

públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”.

⁷¹ CASTELLS, M., AOYAMA, Y., “Estudio empírico de la sociedad de la información. Composición del empleo en los países del G7 de 1920 a 20”, *Revista Internacional del Trabajo*, vol. 121, 2002, págs.. 133-171. Esta idea general ya se encontraba previamente tratada en relación a los secretos empresariales en DRATLER, J., “Trade Secrets in the United States and Japan: A Comparison and Prognosis” en *Yale J. Int'l L.*, vol. 68, núm. 14, 1989, pág. 76.

⁷² GÓMEZ SEGADE, J. A., “El libro verde de la comisión de la UE sobre los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información”, *ADI*, Tomo XVI, 1994-1995, pág. 951.

son patentables, pero que tienen un indudable valor económico en términos de competencia⁷³.

Si en el anterior apartado remarcábamos las relaciones que existen entre el secreto empresarial y las normas sobre competencia desleal, también el secreto comparte determinadas características con el resto de derechos de propiedad intelectual. Sin embargo la justificación que apoya la existencia de los derechos subjetivos de patentes, marcas y copyright es insuficiente para justificar a su vez el secreto empresarial. El principal argumento en favor de los derechos subjetivos inmateriales es utilitarista, es decir se basa en la necesidad de incentivar la creatividad y la innovación. Sin embargo los secretos empresariales, como veíamos, no encajan perfectamente en la justificación de los incentivos a la innovación y, en su protección toman características propias de otras áreas del derecho como el derecho contractual e incluso la indemnización por responsabilidad extracontractual o por infracción de competencia desleal⁷⁴.

La lógica detrás de la protección de estos derechos de propiedad industrial se puede resumir del siguiente modo. La obtención de estos derechos requiere de una inversión y un esfuerzo en tiempo y dinero. Con los resultados económicos de la explotación o de la licencia de estos derechos, su titular pretende recuperar la inversión, así como conseguir ganancias que le permitan la continuación del negocio y una mejora en su posición competitiva⁷⁵.

⁷³ VICÉNT CHULIÁ, F., *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, José María Bosch, Barcelona, 1990, pág. 15.

⁷⁴ Para un estudio de la evolución de la concepción de los secretos empresariales en EEUU desde la inclusión en el derecho de responsabilidad extracontractual (*tort law*) hasta las teorías más elaboradas de mantenimiento de la moral comercial ver LEMLEY, M. A., "The surprising virtues of treating trade secrets as IP Rights", *Stan. L. Rev.*, Vol. 61, 2008, págs. 311-354.

⁷⁵ El contrato de franquicia, y la licencia que en el mismo se realiza de conocimientos secretos o know.how, es una de las principales formas de retorno económico de la inversión realizada en investigación y desarrollo [RUIZ PERIS, J. I., *Los tratos preliminares en el contrato de franquicia*, Aranzadi, Cizur Menor, 2000, pág. 67]. Sobre la función económica de los acuerdos de franquicia ver

Si su titular no pudiera sacar el máximo rendimiento a esa investigación previa debido a un uso indebido por un tercero, no existiría razón para dedicar parte de la actividad empresarial a la innovación.

Otros autores, por el contrario, señalan que el secreto empresarial es un derecho excepcional opuesto a la idea de progreso técnico y científico. El secreto empresarial es un conocimiento que su titular no revela al estado de la técnica general y se aprovecha del mismo de manera permanente. Estos autores indican que es una muestra clara de lo que se ha llamado egoísmo empresarial⁷⁶ y que contemplado aisladamente parece contradecir el interés en el progreso científico y técnico.

Por otro lado, contemplada la protección del secreto dentro de una dinámica competencial en un mercado determinado, el hecho de que un competidor posea un conocimiento secreto que le otorgue ventaja produce el efecto deseado de incentivar la mejora e innovación en los competidores. Estos tendrán que esforzarse para no ser relegados en el mercado, y deberán de hacerlo a través de usos comerciales honestos, prohibiéndose aquellos que sean éticamente reprobables⁷⁷.

MARTÍ MIRAVALLS, J., "La obligación de concluir acuerdos de franquicia en el seno de un contrato de master franquicia", *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, núm. 24, 2010, págs. 214 y ss.

⁷⁶ En derecho norteamericano se oponen a las restricciones a la libre circulación de ideas entre otros, HETTINGER E. C., "Justifying Intellectual Property" en *Philosophy and Public Affairs*, vol. 18, 1989, págs. 31-52 y, en particular analizando el secreto empresarial PAYNE L. S., "Trade secrets and the justification of intellectual property: a comment on Hettinger", *Philosophy and Public Affairs*, vol. 20, 1991, págs. 247-263, donde se incide en las restricciones que impone el secreto sobre la adquisición de nuevas ideas, los efectos anticompetitivos y la movilidad laboral como ejemplos de "individual self-interest".

⁷⁷ LEMLEY, M. A., "The surprising virtues" ... ob. cit., pág. 327 y ss. También ver el antiguo, aunque sigue citándose académicamente por su indudable valor, trabajo de JAMES H. L., "Patents and trade secrets: Instruments of Positive competition", *Patent, Trademark and Copyright Journal of Research and Education*, vol. 12, (1968-1969), págs. 631-642.

Entre las dos últimas posturas presentadas, también hay autores en nuestra doctrina que mantienen una posición intermedia, remarcando el hecho de que la protección del secreto es una institución que pretende erigirse en garante del equilibrio entre los derechos de propiedad industrial y el principio de libre competencia⁷⁸. En un sentido parecido se manifiestan otros tratadistas que indican que su fundamento radica en el equilibrio entre el libre acceso a la tecnología y la innovación y el incentivo necesario para estimular la creación de nuevas invenciones. Es cierto que se producirían beneficios si el libre acceso a la tecnología fuera inmediato para el público, pero a la vez se destruirían los incentivos para innovar, perjudicando el progreso del mercado⁷⁹.

6. EL SECRETO EMPRESARIAL EN LA ERA DE INTERNET

Internet⁸⁰, entendido como el entramado informático que sirve para conectar entre sí ordenadores y servidores ubicados en todo el mundo y facilitar entre ellos la transmisión casi inmediata de paquetes de información, ha transformado la economía y la sociedad actual. La justificación del secreto empresarial en la era de internet exige repensar las bases de la protección de la propiedad intelectual en general y de los secretos en particular⁸¹.

⁷⁸ LLOBREGAT HURTADO, M. L., *Aproximación al concepto ...* ob. cit., pág. 24

⁷⁹ FONT SEGURA, A., *La protección internacional ...* ob. cit., pág. 43 indica que "La protección del secreto asegura que los demás competidores se esforzarán por adquirir sus propios conocimientos".

⁸⁰ Términos como Internet, la Red, ciberespacio o la World Wide Web pueden usarse de manera sinónima para referirnos a la red mundial de ordenadores interconectados entre sí y que se conoce generalmente como Internet. Se encuentra una detallada exposición de los orígenes de Internet en HAFNER, K., LYON, M., *Where wizards stay up late*, Simon and Schuster, Nueva York, 2006. Para una aproximación al concepto de Internet y su influencia económica GEIST, M., "The reality of bytes: Regulating Activity in the age of Internet", *Wash. L. Rev.*, vol. 73, 1998 págs. 521-574.

⁸¹ ATKINS, B. T. "Protecting Trade Secrets in the Information Age: Can Trade Secrets Law Survive the Internet?", *U. Ill. L. Rev.*, 1996, pág. 1151-1196.

En la época actual de la sociedad de la información, en la que destaca la velocidad a la que circulan los conocimientos y la enorme cantidad de datos que pueden ser almacenados en los sistemas informáticos, la protección mediante secreto de los conocimientos valiosos para las empresas tiene la ventaja de la simplicidad y la inmediatez. Sin embargo, existe igualmente un peligro latente que no por ser evidente debe ser ignorado. La conectividad existente entre millones de usuarios a través de la *World Wide Web*⁸² permite la difusión de ideas con una gran inmediatez. En este contexto, si un conocimiento reservado accede a la Internet pública sin ningún tipo de medida de seguridad, de manera casi instantánea pierde la condición de secreto⁸³. Las normas sobre secreto empresarial son insuficientes y la incertidumbre de su protección en la Red hace que el incentivo para la innovación se vea amenazado. Un efecto negativo de todo ello sería que la propiedad intelectual podría perder su condición de ser base para promover el progreso de la ciencia y la utilidad de las artes⁸⁴.

Para la efectiva protección de los secretos empresariales es necesario desplegar unas medidas adecuadas y razonables que, en la época actual dominada por Internet, exigirá de cautelas adicionales⁸⁵. Así, se dice que es necesario añadir dos deberes adicionales en el mecanismo de protección de un secreto empresarial: el deber de investigación razonable y el deber de vigilancia. El primero se destina a asegurar que quien conoce de una información sospechosa, debe actuar con cautela, requiriéndole una investigación razonable sobre el origen de la información y si dicha información circula con conocimiento del propietario⁸⁶. El segundo

⁸² Internet.

⁸³ ROWE, E. A., "Saving trade secret disclosures on the Internet through sequential preservation", *Wake Forest Law Review*, Vol. 42, 2007, págs. 2-47.

⁸⁴ ATKINS, B.T., "Protecting Trade Secrets ..." ob. cit., pág. 1174.

⁸⁵ ALMELING, D., "Seven Reasons Why Trade Secrets Are Increasingly Important", *Berkeley Tech. L. J.*, 2012, pág. 1098-1101.

⁸⁶ ROWE, E. A., "Saving trade secret disclosures"... ob. cit., pág. 15.

deber que se impone es el deber del propietario de un secreto empresarial de vigilar y guardar el secreto así como de actuar rápido ante cualquier difusión no autorizada o adquisición impropia. Ante esta contingencia, deberá de proceder de inmediato eliminando el contenido de la red, identificando a los receptores de la información y difundiendo la naturaleza reservada de la información y la ilicitud de su difusión⁸⁷.

El secreto empresarial desempeña asimismo un importante papel en el progreso de la propia industria informática⁸⁸. En efecto, el secreto empresarial es un elemento fundamental en la protección del software⁸⁹, así como en elementos configuradores de buscadores de internet, en aplicaciones móviles, plataformas de *e-commerce*, etc. Una manifestación concreta de software de particular valor son los algoritmos. Los algoritmos en su formulación más elemental son operaciones matemáticas y lógicas que como tales no pueden ser objeto de protección mediante derechos de exclusiva. Cuando estos algoritmos se implementen en programas informáticos en un determinado lenguaje de programación podrán

⁸⁷ *Ibidem*, pág. 16.

⁸⁸ PETERSON, G., "Trade Secrets in an Information Age", *Houston L. Rev.*, Vol. 32, 1995, pág. 387.

⁸⁹ Software es un anglicismo que se refiere a los programas de ordenador. El artículo 96 Ley de Propiedad Intelectual define los programas de ordenador como "toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación". Sobre la protección del software mediante secretos empresariales ver DOUMA, E., "Fair Use and Misuse: Two Guards at the Intersection of Copyrights and Trade Secret Rights Held in Software and Firmware" en *IDEA: The Journal of Law and Technology*, vol. 42, 2002, págs. 37-92. Sobre casos concretos de ingeniería inversa en el ámbito de los programas de ordenador y que han alcanzado a los tribunales norteamericanos ver VINING, B. J., "The future os Computing Software in the Reverse Engineering War: Excessive Protection v. Innovation" en *Brook. L. Rev.*, núm. 67, 2001, págs.567-604; ver también sobre este particular CLIFFORD R., "Simultaneous Copyright and Trade Secret Claims: Can the Copyright Misuse Defense Prevent Constitutional Doublethink?", *Dickinson L. Rev.*, vol. 104, 2000, págs. 247-288.

ser protegidos mediante derechos de autor⁹⁰. El problema de la protección mediante derechos de autor radica en la posibilidad de utilizar la ingeniería inversa para descubrir la forma en la que funciona el programa informático y el algoritmo en cuestión, pudiendo de este modo ser replicable con otro tipo de instrucciones informáticas⁹¹. De ahí se sigue que la mejor opción para proteger los algoritmos es a través del secreto empresarial⁹², siempre que se cumplan con los requisitos necesarios, en especial, las medidas de seguridad adecuadas para preservar el conocimiento reservado.

III. LA NATURALEZA JURÍDICA DEL SECRETO EMPRESARIAL Y SU CONFIGURACIÓN COMO DERECHO OBJETIVO

El secreto empresarial otorga una protección jurídica al conocimiento de una información valiosa que su titular se esfuerza en mantener lejos del general conocimiento. Esta protección se basa en una mera situación de hecho consistente en el mantenimiento de la información en una condición fáctica de general desconocimiento. Esta condición por sí misma no concede un derecho en exclusiva

⁹⁰ NOVICK, M. P., "The Algorithm and Computer Software Patentability: A Scientific View of a Legal Problem" en *Rutgers Journal of Computers, Technology, and the Law*, vol. 7, 1980, págs. 313-342. Sobre la patentabilidad de los algoritmos resulta relevante la sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos Alice Corporation PTY. LTD. c. CLS Bank International et al. 573 US 208 (2014) según la cual no resulta patentable un sistema informático en el que se calculaba el riesgo financiero de los clientes de una entidad financiera, resolviendo el Tribunal que se requiere algo más que una mera aplicación informática, y que la patentabilidad de un algoritmo requiere convertir la idea abstracta en un método con un único, nuevo propósito que sea útil y que vaya más allá de simplemente transformar en código una idea y monopolizarla a través de la patente.

⁹¹ Ver al respecto la STJUE (Gran Sala) de 2 de mayo de 2012, Caso SAS Institute Inc. Contra World Programming Ltd., asunto C-406/10 que estableció que el propietario de un derecho de propiedad intelectual no puede restringir a un legítimo tenedor de una licencia (usuario) el analizar el software, de este modo, concluye el Tribunal que cualquier cláusula restrictiva de este derecho debe ser considerada nula.

⁹² CHAGAL-FEFERKORN, K., "The reasonable Algorithm" en *U. Ill. J. L., Tech. & Pol.*, vol. 2018, pág. 116.

que impida su uso o aprovechamiento por un tercero. Por esta razón y por el hecho de recaer sobre algo tan inaprensible como lo es una información o conocimiento, la doctrina ha vacilado en considerarlo un derecho. Las aproximaciones teóricas a la naturaleza jurídica del secreto empresarial han evolucionado hasta la actualidad en la que se reconoce su carácter de derecho objetivo. En las líneas que siguen trazaremos esa evolución teórica a los efectos de reflejar como las distintas aportaciones han añadido matices al concepto y naturaleza de secreto empresarial

1. LA CONFIGURACIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL COMO UN BIEN INMATERIAL

Una parte de la doctrina no considera que el secreto empresarial otorgue un derecho propio o subjetivo. Tales posturas se basan en que el catálogo de derechos sobre los bienes inmateriales es un *numerus clausus*, respecto de los cuales no se pueden crear nuevos derechos por la sola voluntad de su titular. Los derechos que pueden recaer sobre bienes inmateriales son aquellos que reconocen a su titular derechos absolutos, en exclusiva y ejercitables *erga omnes*. Estas características no son predicables de los secretos, los cuales no conceden ninguna exclusividad en su aprovechamiento. La única característica jurídica del secreto, según esta doctrina, es que queda cubierto por el derecho a que no sea apropiado, utilizado o revelado, de manera indebida⁹³. En definitiva, estos autores consideran que el secreto empresarial no concede a su titular un derecho propio y por extensión descartan que se trate de un bien inmaterial.

En cambio, otra parte de la doctrina se inclina por estimar que el titular tiene plenos derechos sobre el secreto, siempre y cuando mantenga su condición de secreto. Será en esta situación de

⁹³ LLOBREGAT HURTADO, M. L., *Aproximación al concepto...*, ob. cit., págs. 36 y 37.

confidencialidad en la que existirá un pleno derecho sobre el secreto, pero solo mientras se conserve el monopolio de hecho del titular, el cual tendrá una significación económica⁹⁴. Con la difusión o revelación no autorizada a terceros (por medios lícitos o ilícitos) se perderá la ventaja económica de su conocimiento y por extensión cualquier derecho sobre el mismo⁹⁵. Desde esta perspectiva, el secreto empresarial tiene una entidad jurídica y económica propia que ha merecido la atención del legislador mediante la concesión de un derecho. Esta teoría implica una evolución en la configuración de la naturaleza del secreto, pasando de ser una situación meramente fáctica a considerarse un bien jurídico con sus características como su valor patrimonial y su aptitud para ser objeto de negocios jurídicos⁹⁶. Sobre estos postulados, esta parte de la doctrina manifiesta la existencia del derecho a la protección del secreto, al mismo tiempo que lo configuran como un bien inmaterial⁹⁷.

Un bien inmaterial es definido como "ideas o elementos ilimitadamente reproducibles, que como tales pueden ejecutarse un número ilimitado de veces, que tienen autonomía suficiente frente a sus creadores para permitir su transmisión independiente y su explotación económica por parte del tercero adquirente", siendo objeto de tutela por el ordenamiento jurídico⁹⁸. En este contexto, la

⁹⁴ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ. C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, ob. cit., pág. 63.

⁹⁵ LLOBREGAT HURTADO, M. L., *Aproximación al concepto ...*, ob. cit., pág. 37.

⁹⁶ Se predica del secreto, al igual que el resto de bienes jurídicos su valor patrimonial así como su aptitud para ser objeto de negocios jurídicos. Este valor patrimonial de los secretos empresariales se encuentra en multitud de instituciones jurídico-económicas como la transmisión de su propiedad; la transferencia de la mera posesión; su aportación a una mercantil; formar parte del caudal hereditario; como parte de la masa activa del concurso; como objeto de embargo y ejecución, etc. Se abordará el estudio de estas manifestaciones jurídicas en el Capítulo II de este trabajo.

⁹⁷ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial ...*, ob. cit., pág. 82.

⁹⁸ Lo define elegantemente el profesor GALÁN CORONA cuando indica "el secreto comercial así descrito constituye un bien inmaterial, esto es, se trata de una creación de la mente humana que se hace perceptible y utilizable en las relaciones sociales a través de su plasmación en los medios o soportes

mayoría de los autores⁹⁹ sitúan el secreto empresarial dentro de esta categoría de bienes inmateriales a los que definen como "creaciones de la mente humana que, mediante los medios adecuados, se hacen perceptibles y utilizables en las relaciones sociales y por su especial importancia económica son objeto de una tutela jurídica especial"¹⁰⁰. Esta definición comprende sin duda los secretos empresariales, aunque hay quien se opone a considerar los secretos como bienes empresariales, precisamente por no otorgar un derecho en exclusiva. Pero como se ha visto, no todos los bienes inmateriales conceden un derecho de exclusiva¹⁰¹.

En términos similares indican algunos autores que el hecho de que la legislación acoja una tutela propia del secreto empresarial supone ya la atribución de la condición de bien inmaterial y que, precisamente por serlo, "requiere la intervención del ordenamiento jurídico para asegurar a su titular el señorío sobre el mismo"¹⁰². De

adecuados y que por su importancia es objeto de tutela por el ordenamiento jurídico. Es decir, el ordenamiento jurídico reconoce que el secreto empresarial es un bien, esto es, objeto de derecho subjetivo y de carácter patrimonial, ya que posee, ínsito, un valor económico que se manifiesta con toda claridad en el hecho de ser objeto de tráfico en el mercado. Pero es un bien peculiar, ya que al consistir en una idea, en un conocimiento es susceptible de ser poseído simultáneamente por una pluralidad indefinida de personas. De ahí que sea precisa la intervención del ordenamiento jurídico para hacer efectivo el señorío sobre el mismo, lo que se lleva a cabo en este caso no mediante concesión de un derecho de exclusiva, sino a través de las normas represoras de la competencia desleal", GALÁN CORONA, E., "Supuestos de competencia desleal por violación de secretos" en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Coord.), *La regulación contra la Competencia Desleal en la Ley de 10 de Enero de 1991*, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1992, pág. 94.

⁹⁹ GALÁN CORONA, E., "Supuestos de competencia desleal por violación de secretos" ..., ob. cit., pág. 93, también MASSAGUER FUENTES, J., "Los secretos industriales y comerciales y su transmisión. Régimen jurídico", *Derecho de la propiedad industrial: [jornadas sobre Derecho de la propiedad industrial]*, 1993, pág. 173, y en el mismo sentido FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, ob. cit., pág. 63.

¹⁰⁰ GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial* ..., ob. cit., pág. 47.

¹⁰¹ *Ibidem*, pág. 83 y cita como ejemplos la forma distintiva y la empresa.

¹⁰² GALÁN CORONA, E., "Artículo 13. Violación de secretos", ob. cit., pág. 365.

esta manera se consigue una protección del secreto empresarial *per se*, precisamente por el interés en preservar el bien inmaterial que representa el secreto y le hace merecedor de protección.

No faltan tratadistas que se inclinan por una posición intermedia, asignando al secreto empresarial la naturaleza de bien inmaterial, pero no siempre y en todo caso. Para estos autores no todos los conocimientos comprendidos en la noción de secreto empresarial participan de las características atribuidas a un bien inmaterial. Hay informaciones que pueden ser calificadas de bien inmaterial y tienen manifestación externa¹⁰³, y otras informaciones que no son bienes inmateriales ni independientes, de naturaleza distinta, y que son dignas de protección por la ventaja competitiva que proporcionan¹⁰⁴. Según esta postura pueden existir determinadas informaciones y conocimientos que pueden ser protegidos como secreto empresarial, pero no pueden ser calificados como bienes inmateriales "al faltar el requisitos de la perdurabilidad de la explotación, puesto que agotan sustancialmente su valor con un solo acto de explotación"¹⁰⁵. Ejemplos característicos de este tipo de informaciones valiosas que se agotan con un solo uso son los programas de lanzamiento de un producto, la participación en congresos y ferias o los desfiles de moda.

¹⁰³ Un ejemplo es la STS de 24 de octubre de 1979, considerada la primera que se ocupó del know-how en nuestro Derecho. En la misma se señala que se entiende por know-how "la serie de conocimientos o métodos con posibles aplicaciones industriales o mercantiles que puede tener por objeto elementos materiales - documentación técnica- y elementos inmateriales -informaciones- y que se puede considerar como un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos integrantes de un auténtico bien inmaterial".

¹⁰⁴ FONT SEGURA, A., *La protección internacional* ..., ob. cit., pág. 47.

¹⁰⁵ En este sentido se manifiesta VICENT CHULIÁ, F., *Compendio Crítico*..., ob. cit., pág. 1076 quien aboga por un concepto amplio de secreto empresarial que comprendería bienes inmateriales, propiamente dichos, junto con otro tipo de informaciones con valor económico. En el mismo sentido, ver OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, J. J., *Comentarios a la ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Pamplona, 1994, pág. 218.

Dentro de las posturas intermedias o eclécticas cabe también citar a aquellos autores que consideran el secreto como una alternativa a la patente, señalando que el secreto empresarial solo podrá proteger a su titular frente a terceros cuando reúna los requisitos de patentabilidad, ya que se trata de una tutela mediata o indirecta que se establece en aras de otorgar protección frente a la competencia desleal. Esta idea subyace en la configuración de la *disappearing property* norteamericana que considera que se trata de una propiedad que desaparece cuando se hace pública. Aún siendo una teoría con indudables ventajas prácticas (asume la inmaterialidad del secreto atribuyéndole las características propias) tiene en su mayor virtud (la certidumbre en su determinación en caso de que reúna los requisitos de patentabilidad) el principal problema práctico, ya que, en muchos casos, los secretos empresariales se enmarcan fuera del ámbito de la patentabilidad, por ser invenciones no patentables (como ocurre por ejemplo en los algoritmos matemáticos o bien por constituir mejoras que no suponen novedad).

2. POSTURAS NEGATIVAS

Otros autores por el contrario niegan la existencia del secreto empresarial como categoría propia merecedora de protección. Critican estos autores que el secreto protege una situación de exclusividad de hecho con una duración potencialmente ilimitada y ello sin necesidad de acceder a un registro y, por tanto, sin pago de tasas ni regalías. Además, el empresario que somete a secreto determinada información, está privando a la colectividad del conocimiento de una solución técnica inventiva con aplicación práctica. Por ello alguno autores lo critican, por ser en su opinión una derogación no justificada del régimen de libre competencia¹⁰⁶.

¹⁰⁶ CARRASCO ANDRINO, M. M., *La protección penal ...*, ob. cit., pág. 74

Dentro de estas posturas negativas, se afirma que el secreto no es tan beneficioso como la patente "porque quien intenta aprovecharse de sus resultados por tiempo indefinido, sin que aporte al mundo de la ciencia y de la técnica sus conocimientos que celosamente guarda ocultos y sustrae al conocimiento general no es merecedor de protección"¹⁰⁷. Con ello, la doctrina se muestra recelosa de una protección que no contribuye al interés general, y trae a colación un aspecto que hemos anticipado en cuanto a la justificación del secreto empresarial, como es el de la forma en que pueda redundar en el colectivo la protección mediante el secreto. En este sentido se han alzado voces en favor de un registro de secretos empresariales, aunque aún no han cristalizado en propuestas efectivas¹⁰⁸.

En esta misma línea, algunos autores se oponen a que el secreto empresarial sea considerado un derecho subjetivo, sino que tan solo son "manifestación o facultad de otro derecho más amplio (...) derecho a la libertad de empresa que lleva aparejada la obligación de ejercerlo lealmente, esto es, de acuerdo con el principio de eficiencia competitiva" y con las normas sobre secreto empresarial intentando "garantizar la utilización exclusiva pero no excluyente de dicho conocimiento"¹⁰⁹.

Otros autores fuera de nuestra tradición jurídica abogan por entender que no solo no existe un cuerpo de leyes relativo al secreto empresarial sino que el mismo es parasitario y que su regulación se debería limitar a otras áreas del Derecho, como el derecho contractual¹¹⁰ o los fraudes de carácter penal¹¹¹. Los secretos

¹⁰⁷ SANCHEZ CALERO, F., "Las costumbres de probidad en la competencia y los secretos industriales", *Separata de Anales de Moral social y Económica*, Vol. 12, Madrid, 1966, pág. 179.

¹⁰⁸ MENELL, P. S., "Tailoring a Public Policy Exception to Trade Secret Protection" en *Cal. L. Rev.*, Vol. 105, núm. 1, 2017, pág. 16.

¹⁰⁹ CARRASCO ANDRINO, M. M., *La protección penal....*, ob. cit., pág. 70

¹¹⁰ Como en derecho en anglosajón en que se deja la protección del secreto al ámbito contractual y su indemnización por incumplimiento en la denominada teoría

empresariales no serían sino una anomalía en la propiedad intelectual que se centra más en deberes e impone responsabilidad solo cuando se emplean medios ilícitos, previéndose en otras normas legales cuáles hayan de ser esos medios irregulares de obtención de los secretos. La doctrina norteamericana tradicionalmente mantenía que no hay un cuerpo autónomo de leyes sobre secreto empresarial, sino una colección de otras normas legales, de este modo concluían algunos autores que no existía ninguna justificación legal para mantener la regulación de los secretos empresariales y debería limitarse al derecho contractual¹¹². Sin embargo este panorama doctrinal se ha alterado en Estados Unidos tras aprobarse la *Defend Trade Secrets Act* de 2016 y en Europa con la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016.

Como características comunes a todos los autores que mantienen posturas negativas, se encuentra la configuración del

del *breach of contract*. La sentencia *ConFold Pac. c. Polaris Indus* (433 F.3d 952 (7º Cir. 2006)) lo definió de la siguiente manera: “A trade secret is really just a piece of information (such as a customer list, or a method of production, or a secret formula for a soft drink) that the holder tries to keep secret by executing confidentiality agreements with employees and others and by hiding the information from outsiders by means of fences, safes, encryption, and other means of concealment, so that the only way the secret can be unmasked is by a breach of contract or a tort” [YEH, B., “Protection of Trade Secrets: Overview of Current Law and Legislation”, *Congressional Research Service*, Washington DC, 2014, pág. 2].

¹¹¹ BONE, R. G., "New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification", *Cal. L. Rev.*, Vol. 86, 1998, pág. 241].

¹¹² En el mismo sentido se manifiestan LANDES y POSNER, quienes indican que los secretos empresariales se rigen por principios generales llegando a afirmar que "en cierto modo es posible afirmar que no existe un derecho que proteja el secreto empresarial" [LANDES, W. M., POSNER, R. A., *La estructura económica...* ob. cit., pág. 460]. También REICHMAN J. H., "How Trade Secrecy Law Generates a Natural Semicommons of Innovative Know-How" en *The Law And Theory Of Trade Secrecy. A Handbook Of Contemporary Research*, Edward Elgar Publishing, Massachusetts, 2011, págs.. 185-201; RISCH, M., "Why Do We Have Trade Secrets?", *Marq. Intellectual Property L. Rev.*, vol. 11, 2007, pág. 3, afirma que los secretos empresariales son una anomalía en el Derecho de propiedad intelectual.

secreto empresarial como un comportamiento egoísta, contrario a la solidaridad social y que solo busca el interés particular en detrimento del bien común, del progreso de la técnica. En nuestra opinión, este enfoque pierde un poco de vista que, en última instancia, la sociedad se beneficia porque los competidores tendrán que esforzarse de manera ética para superar al poseedor del secreto, de modo que, como decíamos, se estimula la competencia y el crecimiento económico a través de la investigación y la innovación tecnológica.

Existe un riesgo de que el recurso al secreto empresarial pueda dar lugar a situaciones de monopolio de hecho que dificulten u obstaculicen el progreso tecnológico, sustrayendo del conocimiento general determinada información que puede ser útil al desarrollo técnico y o científico. Existiendo dicho riesgo, como ocurre con las patentes, es cierto que el secreto empresarial solo protegerá supuestos concretos y ante comportamientos previamente determinados cualificados por su falta de moral comercial en los que sea posible desplegar la protección prevista en la ley.

3. RECAPITULACIÓN

El secreto empresarial tiene por objeto una información o conocimiento y, por tanto, es una creación intelectual, por lo que forma parte de los bienes inmateriales, gozando de las características de los mismos, en particular su carácter incorpóreo y su inaprensibilidad sensorial¹¹³. Ello no es obstáculo para considerar el secreto un derecho objetivo que recae sobre un bien inmaterial. El derecho que concede el secreto es un derecho *sui generis*, en el sentido de que no otorga a la información una facultad exclusiva y excluyente respecto de terceros. Pero además es un bien inmaterial particular, ya que como hemos dicho recibe la protección a través de una configuración híbrida de los derechos de propiedad industrial y

¹¹³ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ. C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, M., *Manual de propiedad industrial*, ob. cit., pág. 57.

de la ilicitud de las conductas de competencia desleal¹¹⁴. Son en este sentido una especie de bienes inmateriales híbridos susceptibles de protección simultáneamente por varias áreas del derecho.

En definitiva, el secreto empresarial es un bien inmaterial merecedor de protección, concediendo un derecho objetivo a su titular, consistente en su protección mientras la información que constituya su objeto siga siendo secreta.

IV. DEFINICIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL

1. PLANTEAMIENTO

Ya hemos visto que el secreto empresarial es una clase de derecho inmaterial que constituye un derecho de propiedad intelectual propio. Conviene ahora hacer un estudio de las características principales que presenta el secreto para que sea conceptualizado como tal y ser merecedor de la protección jurídica que el ordenamiento le atribuye. Partiremos del concepto apriorístico de secreto para ir añadiendo las distintas capas definitorias a nivel legal y doctrinal de su especial estatus, para, finalmente, establecer las diferencias existentes con institutos similares o con los que guarda una especial relación, principalmente con las patentes, y terminaremos analizando sus requisitos legales.

¹¹⁴ Son bienes inmateriales híbridos en el sentido lato expuesto, sin que quepa atribuirles una tutela proveniente de varios derechos exclusivos como ocurre con el diseño industrial, susceptible de protección a través del diseño y del derecho de autor. Ver al respecto de estos particulares bienes inmateriales CARBAJO CASCÓN, F., “Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones: formas de tutela de las obras aplicadas a la industria”, *Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 55, enero-abril 2017, pags. 13-58.

2. DEFINICIÓN DE SECRETO EMPRESARIAL

2.1. Nociones previas

La conciencia que se tiene del secreto en el lenguaje común¹¹⁵ coincide en gran medida con el concepto legal, lo que puede proyectarse sin mayores problemas al ámbito económico y empresarial¹¹⁶. Sin embargo, no existiendo una coincidencia plena, es necesario realizar ciertas precisiones terminológicas y jurídicas que nos permitan comprender el instituto del secreto empresarial.

En primer lugar nos debemos referir al secreto como concepto terminológico¹¹⁷. El secreto implica la existencia de cierta información que se conoce solo por un conjunto reducido de personas, en contraposición a las muchas personas que lo ignoran. Este contraste, entre el número de personas que conocen la información y quienes lo ignoran (y tienen, o podrían tener, interés en conocerlo) nos da una de las claves de la configuración del secreto empresarial, puesto que en la escasez del conocimiento se encuentra el interés económico en el mismo¹¹⁸. Desde una perspectiva económica, no cabe duda que, cuantas menos personas conozcan una determinada información, tanto mayor valor tendrá esa información¹¹⁹.

¹¹⁵ GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial...*, ob. cit., pág. 43

¹¹⁶ FERNÁNDEZ SEIJO, J. M., *Ley de Secretos Empresariales. Una aproximación práctica*, Ed. Aferre, Barcelona, 2020, pág. 8, se refiere al significado gramatical de secreto.

¹¹⁷ A ello se refiere Gómez Segade como noción prejurídica que es idéntica en todos los países. GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial...* ob. cit., pág. 37.

¹¹⁸ CARBAJO CASCÓN, F., "Violación de secretos, inducción y aprovechamiento de la infracción contractual e infracción de normas", GARCÍA CRUCES, J. A., (Dir.), *Tratado de Derecho de la competencia y de la publicidad*, Tomo II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 1538.

¹¹⁹ DESSEMONTET F., "Protection of Trade Secrets and Confidential Information" en CORREA, C. M., YUSUF, A., (Eds.), *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, 2ª edición, Wolters Kluwer, 2008, pág. 214 "The requirement of scarcity implicit in the express requirement of "commercial value" is

Desde un punto de vista psicológico, el secreto implica una actitud mental de reserva sobre un conocimiento¹²⁰. Este conocimiento no requiere de ninguna plasmación corpórea, basta con que el mismo se albergue en el intelecto para que tenga existencia. De aquí se extrae otra característica fundamental del secreto a la que ya hemos aludido: su inmaterialidad¹²¹. De lo anterior se sigue que, las cosas en sí no pueden ser objeto de secreto. Distinto es que los elementos materiales a los que queda incorporada la idea o invención secreta puedan quedar protegidos por el secreto empresarial. Es necesario diferenciar entre el *corpus mysticum* (la idea o información), del *corpus mechanicum* (el objeto al que queda incorporado el conocimiento reservado). Sin embargo, debemos insistir en que no es necesario que confluyan ambos elementos para que exista protección mediante el secreto empresarial.

La parte corpórea no es esencial para estar en presencia de un secreto, sino que es meramente accesorio, o si se prefiere, el simple “soporte corpóreo”¹²². Como elementos característicos del aspecto material hay que indicar su carácter aprehensible, repetible, susceptible de explotarlo económicamente y su potencial ubicuidad, que permite que sea susceptible de posesión simultánea¹²³. En todo caso, hay que remarcar que, en la medida en que tan solo sirven de soporte para la idea o conocimiento reservado, el estudio de estos elementos no sirve a la teoría general del secreto industrial, aunque es útil para su delimitación¹²⁴.

therefore but another aspect of the condition of secrecy. In that sense, it was not mistaken to say that the value derives from the secrecy”.

¹²⁰ BROSETA PONT, M., MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de Derecho Mercantil*, 16ª edic. Tecnos, Madrid, 2009, págs. 229-230.

¹²¹ CARBAJO CASCÓN, F., “Violación de secretos” ..., ob. cit., pág. 1529.

¹²² SUÑOL LUCEA, A. *El secreto empresarial...*, ob. cit., pág. 107.

¹²³ FONT SEGURA, A., *La protección internacional...*, ob. cit., pág. 44.

¹²⁴ GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial ...*, ob. cit., pág. 75.

La naturaleza del objeto, o *corpus mechanicum*, incidirá en la configuración del secreto y, en consecuencia, en las normas jurídicas que sean de aplicación. El ordenamiento jurídico trata de distinta forma el secreto que recae sobre una comunicación confidencial entre personas (secreto de las comunicaciones¹²⁵) o sobre determinada información confidencial¹²⁶. Del mismo modo, podemos distinguir, según los sujetos intervinientes en el conocimiento y uso de la información, distintas manifestaciones jurídicas del secreto. Así, por ejemplo, se está en presencia de un secreto profesional cuando la relación profesional obliga a mantener la información reservada¹²⁷, o de secretos de Estado, cuando la información es relevante a los efectos de la seguridad Nacional¹²⁸.

De entre estas manifestaciones, nos interesa el estudio del secreto de carácter empresarial, modalidad de secreto con implicaciones jurídicas y económicas propias que trataremos de poner de relieve a lo largo del presente trabajo. En el secreto

¹²⁵ Para un estudio detallado del secreto de las comunicaciones ver RODRÍGUEZ LAINZ, J. L., *Estudios sobre el secreto de las comunicaciones. Perspectiva doctrinal y jurisprudencial*, La Ley, Madrid, 2011 y RIVERO SÁNCHEZ, F. J., *Revisión del concepto constitucional del secreto de las comunicaciones*, Dykinson, Madrid, 2017.

¹²⁶ La STJUE Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht contra Ewald Baumeister de 19 junio 2018 (TJCE 2018\139) califica la información confidencial como “46. (...) la información en poder de las autoridades competentes que, en primer lugar, no tenga carácter público y cuya divulgación, en segundo lugar, pueda perjudicar los intereses de la persona física o jurídica que haya proporcionado la información o de terceros, o también el correcto funcionamiento del sistema de control de las actividades de las empresas de inversión que el legislador de la Unión estableció al adoptar la Directiva 2004/39”.

¹²⁷ Es ejemplificativo de lo que estamos diciendo el secreto profesional que atañe a los abogados. Para una mejor comprensión de la institución ver ANDINO LÓPEZ, J. A., *El secreto profesional del abogado*, Editorial JM Bosch, Barcelona, 2014, que en la página 96 y citando a FENECH NAVARRO define el secreto profesional como “el que tiene su origen o nace del ejercicio de una profesión, añadiendo que será secreto profesional natural si el hecho o noticia exige en sí mismo secreto, o será secreto profesional encargado si el cliente encarga expresa o tácitamente reserva al profesional que recibe el hecho o la confidencia”.

¹²⁸ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial...*, ob. cit., pág. 45.

empresarial, la información secreta, además de la nota obvia de no ser notoria, para ser digna de protección jurídica deberá reunir dos requisitos apriorísticos. En primer lugar, el secreto empresarial debe otorgar a su poseedor una ventaja competitiva y un valor objetivo frente al que lo ignora. El segundo requisito es que exista una inequívoca voluntad de mantener el secreto en el mismo estado de reserva, utilizando el poseedor los medios necesarios y razonables para que el secreto no sea conocido más allá de su esfera de interés. Estos requisitos serán objeto de atención pormenorizada más adelante. Antes, sin embargo, consideramos adecuado hacer referencia a determinados conceptos similares a efectos de distinguir nuestra figura con meridiana claridad.

2.2. Precisiones terminológicas

Para referirse al secreto empresarial son diversos los términos que se han utilizado tanto en las legislaciones extranjeras como en nuestro propio derecho. Por ejemplo, e utiliza la terminología "secretos de la explotación y del negocio" o, "*Betriebs und Geschäftsgeheimnis*" de la ley alemana de competencia desleal 7 junio de 1909, que se conserva en la actual ley 19/4724 *Gesetzes zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG)*, aprobada el 21 de marzo de 2019. Por su parte, en Francia se habla de "*secrets d'affaires*"¹²⁹ comprendiendo tanto los "*secrets de fabrique*" como los "*secrets de commerce*"¹³⁰. En derecho anglosajón se utiliza el concepto genérico de "*trade secrets*"¹³¹.

¹²⁹ Expresión utilizada en la versión francesa de la Directiva de Secretos.

¹³⁰ LAPOUSTERLE, J., (Dir.), *La protection des secrets d'affaires: perspectives nationales et européennes: actes du colloque du 1er avril 2016*, Lexis Nexis, Paris, 2017.

¹³¹ MILGRIM, R., *Milgrim on Trade Secrets*, Mathew Bender Elite Products, New York, 1967, monumental obra que constituye un trabajo de referencia necesario en cualquier *academic literature review* sobre secreto en Derecho norteamericano.

En nuestro Derecho se han utilizado como expresiones equivalentes los secretos empresariales, secretos industriales, secretos comerciales y know-how para referirse a los conocimientos reservados dotados de una especial protección. En concreto, dentro de cada una de las expresiones se comprenden una serie de supuestos específicos que no siempre son coincidentes entre sí

a) *Secretos empresariales, secretos industriales y secretos comerciales.* Actualmente se habla de secretos empresariales como una realidad jurídica que comprende tanto los secretos de carácter industrial como los de carácter comercial¹³². De este modo, dentro del secreto empresarial encuentran acomodo tanto los secretos industriales como empresariales, lo que exige aportar algo de luz sobre tal distinción¹³³. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ya había adoptado la comentada distinción señalando que según el tipo de secreto, este afecta a unos elementos del negocio de la empresa u otros¹³⁴. La distinción, sin embargo, suele ser realizada a nivel simplemente conceptual, ya que el tratamiento jurídico es

¹³² GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial...*, ob. cit., pág. 50. La LSE ha dado refrendo legal a esta distinción.

¹³³ El Preámbulo de la LSE indica que la ley tiene "el objetivo de proteger información que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado".

¹³⁴ La STS (Sala Civil) núm. 96/2014 de 26 de febrero distingue dentro de los secretos empresariales los de tipo industrial y los comerciales "Los secretos de DS2 son de tipo industrial: incluyen numerosos aspectos de orden técnico y de gran complejidad que permiten acelerar la implementación de cualquier nueva generación del microchip. Son también secretos empresariales, derivados del modelo de negocio "fabless concept" específico del sector de empresas diseñadoras de chips de silicio. Este modelo de negocio consiste en que las empresas que se dedican al diseño de microchips subcontratan la fabricación con terceras empresas y no venden sus productos ya acabados al consumidor final, sino que se alían con fabricantes de equipos (módems) y grandes distribuidoras para que sean éstas las que los comercialicen. Los secretos en este ámbito afectan a los proveedores, personas de contacto, potenciales inversores de capital-riesgo, clientes potenciales, datos de costes de los productos".

exactamente el mismo¹³⁵. Ello no significa que la distinción sea irrelevante, dado que se trata de supuestos de hecho de naturaleza esencialmente diferente y que, por ello, requieren de un estudio más atento y separado. Los elementos en juego en un tipo u otro de secreto para discernir si se trata de un secreto merecedor de protección serán también de distinto grado en un caso y en otro¹³⁶. De este modo los requisitos y la casuística será diferente entre secretos comerciales e industriales.

La principal diferencia que ha destacado la doctrina entre ambos conceptos estriba en que el secreto industrial siempre tiene valor en sí mismo, mientras que el secreto comercial en ocasiones no disfruta de la cualidad de bien autónomo¹³⁷. Conviene precisar que cuando se hace referencia al valor intrínseco del secreto industrial, nos referimos a la aptitud de ese secreto de competir en el mercado, mientras que el secreto de carácter comercial, al ser de carácter más bien estratégico, suele requerir de otros elementos para poder intervenir directamente en el mercado. Dicho en otras palabras, el secreto industrial recaerá directamente sobre el producto o medio de producción, mientras que el secreto comercial se referirá a la empresa en su conjunto o la forma de prestar el servicio¹³⁸.

¹³⁵ GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial...*, ob. cit., pág. 55.

¹³⁶ JOHNSON E., "Trade Secret Subject Matter", en *Hamline Law Review*, vol. 33, 2010, pág. 545.

¹³⁷ GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial...*, ob. cit., pág. 56.

¹³⁸ Respecto de la configuración del secreto comercial puede resultar ilustrativa la sentencia del Tribunal del Distrito de Maryland (EUA) *Motor City Bagels, LLC c. American Bagel Co.*, 50 F. Supp. 2d 460 (D. Md. 1999). En esta sentencia el Tribunal entró a valorar la posibilidad de que un plan de marketing pudiera ser merecedor de protección a través del secreto señalando que si el plan estaba basado en información fácilmente disponible en el mercado o la información es obtenida simplemente hablando con futuros clientes, el plan carece de valor como secreto bajo la Uniform Trade Secrets Act (UTSA). Por otro lado, aunque se incluya información pública y hechos conocidos del mercado, si el plan incluye reflexiones personales y análisis derivados de una diligente búsqueda y manejando una gran cantidad de información que queda combinada de una

Con carácter ejemplificativo se puede reseñar que se han considerado secreto comercial determinados elementos del negocio tan dispares como: determinadas condiciones de pago, el listado de precios de proveedores, documentos de cálculo de precios, listas de contratistas, los detallados informes del viajante de una empresa o la lista de clientes¹³⁹.

b) *Secretos empresariales y know-how*. En Derecho comparado se encuentran ejemplos de distinción completa entre secretos empresariales y know-how. Por ejemplo, la doctrina francesa y canadiense distinguen por un lado, el know-how y el secreto de fábrica, y, por otro lado, el know-how y el *brevet*¹⁴⁰. En estos ordenamientos jurídicos se mantiene el carácter autónomo e independiente del know-how respecto de las patentes o de las marcas¹⁴¹.

En nuestro Derecho, por el contrario, es usual utilizar el término de know-how para referirse a los conocimientos reservados de una empresa, aunque no se trata de conceptos siempre coincidentes. Nuestra doctrina distingue entre el know-how en sentido amplio, o lato, y en sentido estricto. El know-how amplio puede definirse como el conjunto de conocimientos, algunos reservados y otros no, y de maneras de hacer (*savoir faire* en la doctrina francesa¹⁴²) que, junto con otros elementos inmateriales, como marcas y rótulos

manera diferenciada y única, sí es apreciable la protección a través del secreto empresarial. Sentencia citada por CAVICO, F., "Business Plans and Strategies as Legally Protected Trade Secrets: Florida and National Perspectives", U. *Miami Bus. L. Rev.*, vol. 9, núm. 1, 2014, pág. 37.

¹³⁹ SUÑOL LUCEA, A. *El secreto empresarial...*, ob. cit., pág. 232 y ss.

¹⁴⁰ MAGNIN, F., *Know How et propriété industrielle*, Librairies Techniques, Paris, 1974, pág. 34.

¹⁴¹ PICHETTE, S., "Contribution a la Definition du Know-How", *La Revue du Notariat*, vol. 78, 1976, pág. 530.

¹⁴² EMERSON, R. W., "Franchise Savoir Faire", *Tulane Law Review*, vol. 90, 2015, pág. 592.

comerciales, se transmiten en el contrato de franquicia¹⁴³ y forma parte del mismo a través de las cláusulas de confidencialidad¹⁴⁴. Vemos pues que en su sentido amplio el know-how engloba el secreto empresarial junto con otros elementos y sirve para determinar el conjunto de bienes inmateriales que acompañan al contrato de franquicia¹⁴⁵.

Por su parte el know-how estricto se refiere al conocimiento de una información de carácter reservado¹⁴⁶ y supone una equivalencia casi perfecta entre know-how y secreto que hace innecesario distinguir ambos conceptos¹⁴⁷. Desde este punto de vista, se

¹⁴³ Doctrinalmente se ha afirmado que el contrato de franquicia es aquel acuerdo de voluntades por el que “una persona física o jurídica, denominada franquiciador, autoriza a otra, denominada franquiciado, a ejecutar un modelo de empresa creado por la primera y que se encuentra en explotación, a cambio de un precio o ventaja económica de cualquier tipo, que normalmente no viene vinculada a la obtención de beneficios por parte del franquiciado” [RUIZ PERIS, J. I., “De la actividad comercial en régimen de franquicia” en PIÑAR MAÑAS, J., L., y BELTRÁN SÁNCHEZ, E., (Dir.) *Comentarios a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y a la Ley Orgánica complementaria*, Editorial Civitas, Madrid, 1997, págs. 491-510]

¹⁴⁴ En las redes de franquicia, la cláusula confidencialidad ha sido admitida por la Comisión en Decisiones como la 17 de diciembre de 1986, caso Yves Rocher, como por el TJCE de manera indirecta en la sentencia de 28 de enero de 1986, caso Pronuptia. Sobre esta sentencia ver RUIZ PERIS, J. I., *El contrato de franquicia y las nuevas formas de defensa de la competencia*, Cívitas, Madrid, 1991, pág. 54 y ss.

¹⁴⁵ WENIGER, O., *La protection des secrets économiques et du savoir-faire (know-how). Etude comparative des droits allemand, français et suisse*, Editorial Droz, Ginebra, 1994.

¹⁴⁶ La STS (Sala Civil) núm. 474/2017, de 20 de julio, se refiere al know-how como parte de una patente al señalar que “Es cierto que la patente supone, respecto de la invención protegida, su divulgación y por ello que deja de ser secreto. Pero también lo es que la patente puede venir complementada con un know-how, que escapa al objeto de la patente, y que puede facilitar su explotación empresarial. De este modo, el que la demandada tuviera una patente relacionada con el sistema que empleaba para la reparación de tuberías sin obras, no significa que esta invención absorbiera todo el know-how de la empresa, y por lo tanto no impide que respecto de lo no divulgado con la patente pudiera subsistir un secreto industrial”.

¹⁴⁷ Con acierto se ha advertido que el know-how es un elemento del contrato de franquicia y el carácter secreto del mismo es inherente a su naturaleza. De este

entiende por know-how el conjunto de conocimientos accesorios (reglas, procedimientos y prácticas), pero necesarios, que permiten una rápida y ventajosa explotación de una invención¹⁴⁸. En el ámbito de la Unión Europea su reconocimiento se encuentra en resoluciones relativas al contrato de redes de franquicia¹⁴⁹.

Este tratamiento del know-how y el secreto empresarial como equivalentes ha dado lugar a una mejor protección de los elementos intangibles de las empresas¹⁵⁰. De este modo, la normativa sobre secreto empresarial se ha aplicado a supuestos que no entran de lleno en su concepto, pero que merecen protección por formar parte del contenido económico de un contrato de cesión de know-how, o

modo, no es necesario que se encuentre expresamente recogida en el contrato para exigir la confidencialidad y hacer valer el carácter secreto de la información. MARTÍ MIRAVALLS, J., "Las restricciones accesorias, necesarias y proporcionadas en el contrato de franquicia", *ADI*, Tomo 28, 2008, pág. 15. Sin embargo actualmente con la Ley 1/2019 de Secretos Empresariales es más dudoso el carácter implícito sin más de la cláusula de confidencialidad por la obligación del titular de adoptar las medidas razonables oportunas.

¹⁴⁸ La SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 98/2016 de 20 de junio, señala que "El denominado know-how queda comprendido o resulta coincidente con el concepto de secreto empresarial. Esta identificación ha llevado a definir el know-how como "conocimiento o conjunto de conocimientos técnicos que no son de dominio público y que son necesarios para la fabricación o comercialización de un producto, para la prestación de un servicio o para la organización de una unidad o dependencia empresarial, por lo que procuran a quien los domina una ventaja sobre los competidores que se esfuerza en conservar evitando su divulgación" (definición que acoge la STS (Sala Civil) núm. 754/2005, de 21 de octubre de 2005, en relación al contrato de franquicia)".

¹⁴⁹ La Decisión de la Comisión de 9 de junio de 1972 caso "Davidson Rubber" reconoce el derecho del propietario de evitar que determinada información y conocimientos sean comunicados a persona distinta a la autorizada por él. Por su parte, la Decisión de 13 de octubre de 1988, caso "Delta Chemie/DDD" indica claramente que la obligación de secreto forma parte del derecho del titular del know-how. Ver el análisis de RUIZ PERIS, J. I., *El contrato de franquicia* ..., ob. cit., pág. 58 y ss; también MARTÍ MIRAVALLS, J., "Las restricciones accesorias" ..., ob. cit., págs. 341–369.

¹⁵⁰ MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*, ob. cit., pág. 68. También en el mismo sentido, GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial...* ob. cit., pág. 132 y el mismo autor en "En torno al concepto de know-how", *Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues*, Tomo II, Tecnos, Madrid, 1971, pág. 411.

de una patente, siempre y cuando el conocimiento de que se trate permanezca oculto a la generalidad de las personas, y otorgue a sus titulares una ventaja competitiva¹⁵¹.

Vistas estas precisiones semánticas entendemos conveniente referirnos a la especial relación existente entre el secreto empresarial y las patentes.

3. DELIMITACIÓN NEGATIVA DEL SECRETO EMPRESARIAL EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE PATENTES. LA COMPLEMENTARIEDAD DE AMBOS REGÍMENES

Ya hemos hecho alusión a que los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio son todos aquellos que conceden un derecho de protección a su titular por la creación de su intelecto¹⁵². Dentro de esta categoría cabría hablar no solo de los derechos de autor sino también los derechos de propiedad industrial, con todos los cuales guarda cierta relación el secreto empresarial, en especial con las patentes.

Ambas instituciones tienen presupuestos jurídicos distintos. Mientras que el secreto es un monopolio de hecho, la patente, por el contrario, concede un derecho de exclusión, un monopolio de derecho¹⁵³. A su vez ambas protecciones tienen sus

¹⁵¹ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial...*, ob. cit., pág. 138.

¹⁵² Ver supra Cap I apartado 1.

¹⁵³ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial ...*, ob. cit., pág. 165. Tanto en un caso como en otro, la existencia de un monopolio puede suscitar dudas respecto de su encaje en la legislación antitrust, aunque la doctrina, a nivel europeo reconoce los mayores beneficios de los derechos de propiedad intelectual por su contribución a la innovación. Estos autores ponen el énfasis en que el monopolio alcanzado en base a los derechos de propiedad intelectual suponen una competición de méritos, alcanzada mediante inversión en investigación y desarrollo. Además, como se ha dejado apuntado, la titularidad de la patente (el monopolio) no asegura, en principio, tener una ventaja competitiva, ya que el mercado aún no ha determinado si la explotación del producto se ha realizado de una manera satisfactoria. La tensión existente entre los derechos de propiedad intelectual y el Derecho de Defensa de la Competencia, aunque tiene efectos de

inconvenientes. Sintéticamente podemos decir que con la patente se produce la necesidad de revelar el conocimiento, su protección tiene una duración determinada, requiere de trámites administrativos largos y complejos y exige el pago de tasas. Por el contrario como principal desventaja del secreto empresarial se encuentra su carácter precario, y la fragilidad de su protección.

Ambas protecciones son factibles en caso de invenciones técnicas y, en su origen, cabe decir que toda patente empieza por ser un secreto¹⁵⁴. Ello es así porque la simple concepción de la idea o de determinada información previa al invento, solo puede protegerse en la medida en que se mantiene en secreto. A partir del momento en que la idea adquiere sustantividad se plantea el problema de si es conveniente o no convertir el secreto en una patente¹⁵⁵. El primer escollo que se plantea es el determinar la patentabilidad de la idea, es decir, examinar si reúne los caracteres para merecer la protección como patente¹⁵⁶. Cada vez es más difícil reunir los requisitos de patentabilidad por el mayor grado de desarrollo y de evolución del estado de la técnica que ha alcanzado la civilización, por lo que, *de facto*, se está produciendo una restricción progresiva en el objeto de protección de las patentes. Además, el inventor que pretenda patentar su invención debe publicar los detalles de la misma por lo que si finalmente no obtiene la patente, perderá cualquier tipo de protección. Por el contrario el

compartimentación del mercado, lo cierto es que sirve a un propósito mayor y más duradero como el progreso de la ciencia y la tecnología por efecto acumulativo. Ver BAHAMONDE DELGADO, R., *El Derecho de la competencia y los acuerdos de transferencia de tecnología*, Aranzadi, Pamplona, 2016, pág. 165. En la doctrina extranjera este punto de vista es sostenido entre otros en ANDERMAN, S., *The interface between intellectual property rights and competition policy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, pág. 37 y en WISH, R., BAILEY, D., *Competition Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012, págs. 767 y ss.

¹⁵⁴ MCGURK, M. R., LU, J. W., "Intersection of Patents and Trade Secrets", *Hastings Sci. & Tech L. J.*, vol. 7, núm. 1, 2015, pág. 189.

¹⁵⁵ OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, J. J., *Comentarios a la ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 223.

¹⁵⁶ Artículos 4 a 9 LP.

secreto empresarial no tiene un objeto determinado y casi cualquier tipo de información puede calificar para ser objeto de protección¹⁵⁷. Ante esta situación, no es extraño advertir una mayor tendencia a optar por la protección a través del secreto¹⁵⁸.

En la determinación de si es conveniente optar por un sistema de protección u otro toman particular relieve la duración de la protección que se busca por su titular y la facilidad o no de que se descubra el secreto mediante ingeniería inversa¹⁵⁹. Por lo que se refiere a la duración, el titular de una patente tiene el plazo limitado de veinte años para obtener ventaja de la misma mediante su fabricación, uso, venta, cesión, etc.¹⁶⁰. Por otro lado la vida del secreto empresarial dependerá de su divulgación. Seguirá obteniendo protección mientras siga siendo una información secreta o mientras un competidor no alcance de manera independiente el mismo resultado¹⁶¹. Otro elemento a considerar en la elección entre patente y secreto es la facilidad con la que se pueda obtener la información secreta mediante ingeniería inversa. De esta manera cuanto mayor sea la dificultad de aplicar procedimientos de

¹⁵⁷ El objeto del secreto empresarial se extiende a fórmulas, procesos, técnicas de investigación y desarrollo, mecanismos de control de calidad, procesos y métodos de tratamiento de información financiera y estratégica incluyendo precios e información de los clientes.

¹⁵⁸ ATKINS, B.T., "Protecting Trade Secrets"... , ob. cit., pág. 1174, se hace eco de la tendencia antipatente de los juzgados norteamericanos.

¹⁵⁹ Ver infra apartado V.3.2.4.

¹⁶⁰ El artículo 58 LP señala que "La patente tiene una duración de veinte años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida".

¹⁶¹ Un caso extremo de aprovechamiento ilimitado en el tiempo del secreto empresarial en derecho estadounidense es el que dio lugar a la sentencia Warner-Lambert Pharm. Co. c. John J. Reynolds, Inc., 178 F. Supp. 655 (S.D.N.Y. 1959) que resuelve el conocido como caso Listerine, en el que la obligación de pago de las regalías pactadas se extendió incluso más allá del momento en que la información pasó a ser de dominio público. En nuestro derecho la solución sería diferente, ya que al dejar de ser secreto, el know-how ya no sería parte del contrato de licencia por falta de causa.

ingeniería inversa la opción será más favorable al secreto empresarial en detrimento de la patente¹⁶².

Ambos regímenes, aún siendo conceptualmente diferentes y reconociendo efectos jurídicos distintos, presentan ámbitos comunes que exigirán de su titular una reflexión sobre la mejor forma de proteger sus creaciones inmateriales. En todo caso, la elección entre la patente y el secreto empresarial no es una elección única, y, en ocasiones, el inventor podrá optar por una estrategia de protección híbrida en la que se patentan una serie de conocimientos, y se protegen otros aspectos mediante el secreto empresarial. De esta manera se dota a la invención de los beneficios de ambas formas de protección¹⁶³. En particular, cuando un derecho de propiedad intelectual o industrial no suponga la divulgación de su contenido, será compatible su protección con la del secreto¹⁶⁴. En nuestro ordenamiento jurídico serían ejemplos de esta protección dual las topografías de productos semiconductores, en las cuales, una parte no es accesible a terceros¹⁶⁵; algunos conocimiento asociados a una patente que se mantienen reservados¹⁶⁶; la obra protegida por un derecho de autor en la que su titular decide no divulgarla¹⁶⁷; o las

¹⁶² Es muy conocido el caso de la fórmula de la Coca-Cola que sigue siendo un secreto empresarial después de más de 100 años debido a que no ha sido posible para los competidores extraer mediante ingeniería inversa su composición exacta. Obviamente, en caso de haber sido patentada, la protección ya habría expirado.

¹⁶³ Por ejemplo en la STS (Sala Civil) núm. 474/2017, de 20 de julio en el que el demandante gozaba de la protección de la patente, pero que a su vez se complementaba con un know-how que no coincidía exactamente con lo divulgado en la patente y que se protege como secreto empresarial. Para un estudio de la complementariedad de ambos regímenes ver KARL, F., "Patent And Trade Secret Complementariness: An Unsuspect Synergy", *Washburn Law Journal*, 2009, págs. 1-32.

¹⁶⁴ MASSAGUER FUENTES, J., "De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)" *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, núm. 51, 2019, pág. 54.

¹⁶⁵ Artículo 4.2 LPJTPS.

¹⁶⁶ Artículo 84 LP.

¹⁶⁷ Artículo 4 LPI.

partes de un programa de ordenador respecto de las cuales permanece reservado el secreto empresarial incorporado¹⁶⁸.

V. CONCEPTO Y ELEMENTOS DEL SECRETO EMPRESARIAL

1. PRELIMINAR

El secreto empresarial ha recibido una reciente regulación legal completa en nuestro ordenamiento jurídico mediante la Ley de Secretos Empresariales, de 20 de febrero de 2019 que traspuso la Directiva de secretos. Hasta ese momento, la configuración del secreto empresarial se ha ido perfilando en base al artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero de Competencia Desleal, y por referencia a textos legales internacionales como el Convenio de la Unión de París y el acuerdo ADPIC. Con estos antecedentes, consideramos metodológicamente importante hacer referencia al concepto que se ha venido utilizando de secretos empresariales en tales normas para con ello, y teniendo en cuenta las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales, construir sistemáticamente los elementos que lo configuran.

2. EL CONCEPTO DE SECRETO EMPRESARIAL EN LOS TEXTOS NORMATIVOS

2.1. El convenio de la Unión de París

El Convenio de la Unión de París (CUP), celebrado el 20 de marzo de 1883, es el primer gran tratado internacional y uno de los textos legislativos más importantes en materia de propiedad intelectual en sentido amplio. Este Convenio forma parte de nuestro acervo jurídico desde su publicación en el BOE el 1 de febrero de

¹⁶⁸ Artículo 101.II LPI y artículos 14.n) 3ª y 32 RGPI.

1974 (ex artículo 1.5 CC¹⁶⁹ y 96.1 CE¹⁷⁰) aunque para su aplicación se exige que una de las partes afectadas sea empresario extranjero, lo que dificulta su aplicación a nivel nacional.

El Convenio estableció la normativa para la protección de la propiedad industrial y sentó las bases del régimen legal moderno de patentes, marcas, diseños industriales, así como también del secreto empresarial¹⁷¹. La alusión (indirecta) al secreto se encuentra en su artículo 10 bis, donde se recogen una serie de disposiciones tendentes a reprimir la competencia desleal¹⁷². Dentro de la protección de la competencia se entiende recogido el principio del *fair use* o deber de lealtad entre los comerciantes, concepto sobre el cual se ha construido tradicionalmente la protección del secreto

¹⁶⁹ "Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el "Boletín Oficial del Estado" [art. 1.5 CC].

¹⁷⁰ "Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional" [art. 96.1 CE].

¹⁷¹ Aunque este convenio solo contiene como veremos obligaciones generales respecto de la competencia desleal. En realidad el primer acuerdo internacional que contiene disposiciones específicas relativas al secreto empresarial fue el acuerdo NAFTA North American Free Trade Agreement, de 17 de diciembre de 1992, art. 1711.

¹⁷² Para una mejor ilustración del lector acompañamos el texto íntegro del artículo 10 CUP que señala que "1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal. 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. 3) En particular deberán prohibirse: i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos".

empresarial¹⁷³. Es de común interpretación que la referencia de este artículo a los “usos honestos en materia comercial e industrial” supone un reconocimiento de la protección, entre otros aspectos de la propiedad intelectual, del secreto empresarial¹⁷⁴.

El Convenio de la Unión de París tuvo el acierto de acercar las legislaciones de los Estados miembros en la necesidad de articular mecanismos adecuados de protección de un fenómeno como la usurpación de información confidencial, que cada vez iba teniendo más incidencia a nivel internacional.

Por otro lado, la concepción del secreto empresarial como una conducta prohibida dentro de la protección de la competencia desleal, se ha visto superada por normas recientes como la Directiva de Secretos Empresariales y la Ley de Secretos Empresariales. Estas normas parten de la idea de que el secreto empresarial comparte elementos del régimen de la competencia desleal y otros que son pertenecientes al ámbito de los derechos de propiedad intelectual, lo que implica una evolución notable desde el CUP de 1883.

2.2. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio

La primera definición jurídico-positiva de secreto empresarial que se aplica en nuestro ordenamiento jurídico está recogida en el artículo 39 del acuerdo ADPIC¹⁷⁵. Este acuerdo se constituyó con la

¹⁷³ CZAPRACKA K., "Antitrust and Trade Secrets: The U.S. and The EU Approach", *Santa Clara High Tech L. J.*, vol. 24, núm. 2, 2007, págs. 207-219.

¹⁷⁴ SUÑOL LUCEA, A., *El Secreto empresarial...*, ob. cit., pág. 64.

¹⁷⁵ Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, adoptado el 15 de abril de 1994 en Marrakech, que entró en vigor el 1 de enero de 1995. A menudo se encuentra referido con sus siglas en inglés TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Sobre el acuerdo ADPIC ver GANA R.L., "Prospects for developing countries under the TRIPS agreement",

finalidad de dar protección jurídica internacional a los derechos de propiedad intelectual y una vez ratificado por España, ha sido aplicable directamente en todos sus aspectos¹⁷⁶.

Dentro de la sección séptima, intitulada “La protección de la información no divulgada”, el artículo 39 señala que esta información será protegida de su adquisición y utilización no consentida por terceros cuando reúna los caracteres de: a) que sea secreta, en el sentido de que no sea de general conocimiento ni fácilmente accesible; b) que tenga un valor comercial por ser secreta; y c) que haya sido objeto de medidas razonables para mantenerla secreta¹⁷⁷.

Vand. J. Transnat'l L., vol. 29, 1996 pág. 735-743. Sobre la influencia norteamericana y en definitiva el impulso de los Estados Unidos de América a la consecución del acuerdo ADPIC ver MORFORD R., "Intellectual Property Protection: a United States Priority", *Ga. J. Int'l & Comp. L.*, vol. 19, núm. 2, 1989, pág. 340.

¹⁷⁶ DÍEZ DE VELASCO, M., *Instituciones de Derecho Internacional Público*, 18ª ed., Tecnos, Madrid, 2013, pág. 243

¹⁷⁷ El artículo 39 del acuerdo ADPIC señala textualmente lo siguiente: “1. 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. 2. Las personas físicas y jurídicas tendrán la posibilidad de impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos¹⁰, en la medida en que dicha información: a) sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla. 3. Los Miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además, los Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial”.

Todos estos elementos serán desarrollados con carácter general más adelante. Con todo, conviene resaltar que la principal novedad del ADPIC es considerar expresamente la información no divulgada como propiedad intelectual y que debe ser protegida cuando se produzca un acto de competencia desleal, lo que entronca directamente con la actual protección del secreto empresarial.

El concepto de secreto utilizado por el acuerdo ADPIC es el que se ha venido utilizando por la doctrina y la jurisprudencia de nuestro país en la interpretación del artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal¹⁷⁸. El artículo en cuestión, bajo la rúbrica de "Violación de secretos", establecía que "1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14. 2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo. 3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto"¹⁷⁹.

¹⁷⁸ La anterior redacción de este artículo 13 LCD ha estado en vigor hasta la aprobación de la Ley de Secretos Empresariales de 20 de febrero de 2019.

¹⁷⁹ Sobre la interpretación de este precepto ver PORTELLANO DíEZ, P., "Artículo 13. Violación de secretos", MARTÍNEZ SANZ, F. (Dir.), *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, págs. 219-238; MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario ...*, ob. cit., pág. 387, también en extenso, la monografía de SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial*, ob. cit., CARBAJO CASCÓN, F., "Violación de secretos" ... ob. cit., págs. 1525-1623, OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, J. J., *Comentarios a la ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 218 y ss, y VILLAGÓMEZ RODIL, A., *Competencia Desleal*, 2ª ed., Comares, Granada, 2006, págs. 12 y ss.

El artículo 13 LCD por tanto no incluía un concepto de secreto empresarial, tomando prestado el del artículo 39 ADPIC. El precepto a su vez, venía exigiendo para estar en presencia de un acto de competencia desleal: 1) la existencia de un secreto empresarial digno de protección, y 2) la divulgación o explotación realizada de forma indebida, contraria a los buenos usos y costumbres imperantes en el mercado. De una forma sintética podemos decir que el precepto ya protegía la información como secreto empresarial si reunía los caracteres de secreto, valor empresarial y siempre que se hubieran adoptado medidas adecuadas para mantener su carácter secreto.

2.3. La Directiva 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo

La Directiva 2016/943, 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, supone una novedad dentro del acervo comunitario¹⁸⁰. Con esta regulación, la competencia básica en la materia pasa a ser exclusiva de carácter europeo, dejando a los Estados Miembros la normativa de desarrollo (artículo 2.1 TFUE¹⁸¹). Con esta Directiva se trata de lograr la necesaria armonización en la materia que establezca una protección transfronteriza adecuada de los conocimientos con ventaja competitiva que se mantienen reservados a nivel europeo.

¹⁸⁰ Si bien es cierto que existen determinadas disposiciones que se ocupan tangencialmente del secreto industrial como, en materia de competencia, el Reglamento (UE) nº 316/2014 de la Comisión de 21 de marzo de 2014 relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del TFUE a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología.

¹⁸¹ "Cuando los Tratados atribuyan a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito determinado, sólo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión" [artículo 2.1 TFUE].

El artículo 2 de la Directiva establece la definición de qué debe entenderse por secreto empresarial. En este sentido, la directiva acoge la definición del artículo 39 del acuerdo ADPIC, según el cual, estaremos en presencia de un secreto comercial siempre que se trate de una información que reúna tres requisitos: i) que sea secreta, ii) que el secreto tenga valor comercial y iii) que se hayan adoptado las medidas razonables necesarias para mantener la condición secreta de la información¹⁸².

Así pues, aunque la intención de la Directiva es establecer una regulación mínima, y que esta sea homogénea en todo el territorio de la Unión, tiene el indudable mérito de haberse alineado con el artículo 39 ADPIC¹⁸³ que venía siendo ya de aplicación por los tribunales. El artículo 2.1 de la Directiva presenta una definición de secreto comercial muy amplia, que se encuentra en consonancia con las aportaciones doctrinales que, en nuestro país, han delimitado la información susceptible de protección a través del secreto empresarial¹⁸⁴. Esta definición, tributaria de la contenida en el acuerdo ADPIC, es una prueba más de la progresiva

¹⁸² Supone una amplia superación del concepto manejado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia del 18 de septiembre de 1996, asunto Postbank c. Comisión que definió los secretos comerciales como “informaciones que no sólo no pueden divulgarse al público sino que incluso su mera comunicación a un sujeto de Derecho distinto del que ha suministrado la información puede perjudicar gravemente a los intereses de éste. Según una jurisprudencia reiterada, en virtud del principio general que inspira las normas de procedimiento en materia de competencia, debe garantizarse “una protección muy especial” a los secretos comerciales, a los que se refieren expresamente el apartado 3 del artículo 19 y el apartado 2 del artículo 21 del Reglamento núm. 17 (...)” [STJCE de 18 de septiembre de 1996 Caso Postbank NV contra comisión de las Comunidades Europeas, apartado 87.

¹⁸³ El artículo 39 del ADPIC ha sido utilizado tanto por la doctrina (GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial ... ob. cit.*, pág. 90 y ss.) como por la jurisprudencia (por ejemplo el ATS de 24 de enero de 2018 o la SAP Barcelona (Sección 15ª) de 9 de mayo de 2008) si bien en este caso el tribunal se sirve del precepto para indicar que la conducta del demandado supone un aprovechamiento del esfuerzo ajeno y no una sustracción y utilización de secretos.

¹⁸⁴ GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial ... ob. cit.*, pág. 91; MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*, ob. cit., pág. 64.

homogeneización a nivel internacional de los derechos de propiedad intelectual, en general, y del secreto empresarial, en particular.

2.4. La Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, de 20 de febrero de 2019

La Directiva de Secretos se ha transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico a través de la Ley 1/2019, de Secretos Empresariales, de 20 de febrero de 2019. El objeto de protección de esta ley son los secretos en un sentido amplio, tal como han recogido los textos legislativos ya vistos, acogiendo las definiciones establecidas en la Directiva, las que a su vez derivaban del artículo 39.2 del tratado ADPIC. Este último artículo venía aplicándose por los juzgados y tribunales españoles al ser de aplicación directa¹⁸⁵.

La definición contenida en la nueva Ley supone la primera vez en nuestro ordenamiento jurídico en la que se positiviza, mediante una norma jurídica interna, el concepto de secreto empresarial. La Ley sigue en este punto lo establecido en la Directiva, la cual sigue a su vez la corriente mayoritaria en los sistemas jurídicos actuales¹⁸⁶. El artículo 1.1 LSE establece como elementos necesarios para caracterizar una determinada información como secreto empresarial i) que sea secreta, ii) que tenga valor comercial, real o potencial¹⁸⁷ y iii) que se hayan

¹⁸⁵ Este precepto es de aplicación directa en nuestro país, como han establecido varias sentencias que lo han utilizado para interpretar el artículo 13 LCD (ver por ejemplo SAP Coruña(Sección 4ª) núm. 241/2016, de 1 de julio; SAP Vizcaya (Sección 4ª) núm. 654/2019, de 23 de abril; SAP Valencia (Sección 9ª) núm. 361/2018 de 2 de mayo.

¹⁸⁶ Un ejemplo reciente, a parte de las nuevas leyes comunitarias que adoptan la Directiva, es la Defend Trade Secrets Act de 2016 de Estados Unidos, que establece la protección de los secretos empresariales a nivel federal y que parte de un concepto de secreto empresarial similar al de la Directiva.

¹⁸⁷ Este aspecto de la potencialidad de tener valor comercial no se encuentra expresamente en la Directiva. Con la inclusión, el legislador español está dando entrada inequívoca a los secretos a la información negativa (negative knowledge) que se refiere a aquellos conocimientos derivados de experimentos,

adoptado las medidas razonables necesarias para mantener la condición secreta de la información. Estos elementos se encuentran en línea con la definición que se ha venido utilizando por la jurisprudencia como “aquellas informaciones, conocimientos, técnicas, organización o estrategias que no sean conocidas fuera del ámbito del empresario y sobre los que exista una voluntad de mantenerlos ocultos por su valor competitivo”¹⁸⁸.

En cuanto al tipo de información merecedora de protección, el artículo 1 de la Ley establece que “A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero” siempre que sea secreto, tenga valor empresarial y haya sido objeto de medidas razonables para su protección reservada. Se trata de una enumeración no contenida en el texto de la Directiva que destaca por su amplio carácter al referirse, en la práctica, a cualquier tipo de información o conocimiento. El mismo alberga una gran variedad de supuestos, incluyendo productos (su diseño, características y componentes, proceso y método de fabricación¹⁸⁹, conocimientos técnicos para su producción, fórmulas químicas¹⁹⁰, medicamentos, cosméticos, pinturas), procedimientos y técnicas de organización (planificación, producción, distribución y venta), estrategia empresarial (planes de negocio y financieros, técnicas y procesos comerciales para prestar determinados servicios, coste y venta de productos¹⁹¹, listas de clientes¹⁹²), bienes inmateriales (invenciones no patentadas, patentes solicitadas aún no

investigaciones o pruebas fallidas, pero que suponen una ventaja competitiva en términos de tiempo y gastos de inversión en el desarrollo de productos o servicios (lead time).

¹⁸⁸ AAP Barcelona (Sección 15ª) de 17 de febrero de 2001; SAP Barcelona (Sección 15ª) de 13 de junio de 2002; SAP Barcelona (Sección 15ª) de 21 de diciembre de 2001.

¹⁸⁹ SAP Zaragoza (Sección 5ª) núm. 407/2014, de 17 de diciembre.

¹⁹⁰ STS (Sala Civil) núm. 714/2003, de 14 de julio.

¹⁹¹ SAP Bizkaia (Sección 4ª), núm. 478/2014, de 1 de septiembre.

¹⁹² AJM núm. 3 Barcelona, núm. 129/2018, de 22 de mayo.

divulgadas ¹⁹³ , códigos informáticos no revelados ¹⁹⁴), descubrimientos científicos (conocimientos adquiridos mediante investigación), simples ideas, bocetos o proyectos ¹⁹⁵ , entre otros.

Teniendo en cuenta la definición contenida en los textos legales previamente expuestos, continuaremos profundizando en los elementos configuradores del secreto empresarial para tener una noción exacta de nuestro objeto de estudio.

3. ELEMENTOS DEFINITORIOS

El secreto empresarial se define doctrinalmente como "todo conocimiento sobre ideas, productos o procedimientos industriales que el empresario por su valor competitivo para la empresa, desea mantener ocultos"¹⁹⁶. A partir de esta definición y de los requisitos legales exigidos por la LSE procederemos a estudiar los elementos integrantes de la configuración del secreto empresarial.

Los elementos configuradores del secreto son: i) la información objeto de protección, ii) la cualidad de secreto que debe reunir la misma, iii) el interés en el mantenimiento del secreto, iv) el ámbito subjetivo de los obligados al secreto, v) la posible divulgación como forma de terminar con el secreto (vulgarización) y vi) la aportación de una ventaja competitiva. Dedicaremos las siguientes líneas a cada uno de estos elementos.

¹⁹³ AJM núm. 5 Barcelona, núm.165/2019, de 9 de septiembre, que admite medidas cautelares en relación a estándares tecnológicos de comunicación móvil, tales como WIFI, 3G (UMTS y 4G (LTE)

¹⁹⁴ SAP Vizcaya (Sección 4ª) núm. 654/2019 de 23 de abril.

¹⁹⁵ Como se observa por el detalle con el que la ley se refiere a la información protegible, se ha pretendido dar un concepto lo más amplio posible de los secretos empresariales. La norma incluso se refiere posteriormente al ámbito tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, con lo que quedan incluidos sin ninguna duda tanto los secretos industriales como los comerciales, incluyendo en este último los planes de empresa, estrategias de mercado, acuerdos con proveedores y clientes entre otros.

¹⁹⁶ GÓMEZ SEGADÉ, J. A, *El secreto industrial...*, ob. cit., pág. 66

3.1 La información empresarial valiosa como objeto de protección

3.1.1. Planteamiento

La primera nota del secreto empresarial es que el mismo está constituido por una “información empresarial”¹⁹⁷. Por información debe entenderse todo conjunto de datos o conocimientos relativos a hechos, sustancias, caracteres o cosas en general que son susceptibles de aprehensión intelectual y, a su vez, de transmisión. El objeto de protección del secreto está compuesto por una información que no es generalmente conocida y, por tanto, valiosa para su titular.

3.1.2. Información empresarial valiosa

La información protegible debe de tener alguna relación con la empresa y derivarse de la misma un valor empresarial o comercial, de forma que lo haga aprovechable para su titular. La información, desde este punto de vista, ha de poseer utilidad práctica y representar una ventaja competitiva¹⁹⁸.

Por lo que se refiere al tipo de conocimiento que puede ser objeto de protección, como hemos visto es prácticamente ilimitado

¹⁹⁷ GALÁN CORONA, E., "Artículo 13. Violación de secretos", ob. cit., pág. 365. También se menciona esta primera característica del secreto en SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial ...*, ob. cit., pág. 107.

¹⁹⁸ El artículo 39.2 ADPIC no exige el criterio de que la información sea empresarial o relativa a la empresa, aunque se deduce de su articulado, en el que se alude a los “usos comerciales honestos” y a que dicha norma se inserta en los términos del artículo 10 del Convenio de la Unión de París, en el marco de la represión de la competencia desleal. Del mismo modo, el artículo 1.1 LSE al exigir el valor empresarial da a entender la necesidad de que la información se traduzca en una utilidad empresarial para su titular.

en su naturaleza¹⁹⁹, con tal de que tenga carácter práctico, científico o técnico, del que pueda extraerse su utilidad comercial, empresarial o técnica. Es necesario que la información se use, o al menos potencialmente pueda usarse, en una actividad empresarial. El elemento fundamental de esta información es su valor de mercado, excluyéndose pues el valor puramente intelectual de determinados conocimientos²⁰⁰.

Existen autores que, por analogía con el sistema de patentes²⁰¹, y con su exigencia del requisito de la aplicación

¹⁹⁹ Como hemos indicado, la información susceptible de ser considerada como secreto empresarial puede ser de múltiple y diferente contenido. Dada la diversidad de materializaciones del conocimiento secreto, cabe afirmar que la casuística es de una gran amplitud y no es conveniente un mayor detalle exhaustivo en su clasificación. En relación a algunas notas advertidas previamente en este trabajo cabría señalar que pueden ser objeto de secreto empresarial tanto las invenciones patentables o como las no patentables, los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales, diseños, técnicas de venta, planes financieros, experiencias técnicas o comerciales, relaciones de clientes o proveedores, entre otras muchas informaciones reservadas de las que puede hacerse uso en el mercado. Es irrelevante igualmente la materia sobre la que recaiga, lo importante es que se trate de información no divulgada, reservada y que recae sobre un objeto, sobre una materia que puede pertenecer a diferentes sectores económicos o empresariales. Con ello se pretende indicar que no solo puede ser limitada al sector técnico industrial o al sector puramente comercial de la empresa, sino también puede incidir sobre otros aspectos de la organización interna de la empresa y de sus relaciones o, incluso, de la política o estrategia empresarial, presente o planeada, como es la de naturaleza fiscal, financiera, laboral, etc. De este modo aparece claro que el objeto de ese conocimiento reservado es todo lo relacionado con la empresa; es decir, se trata de secretos empresariales en sentido lato, de conocimientos reservados relativos a la empresa en cualquiera de sus aspectos o dimensiones (tanto en su vertiente interior o exterior) y no necesariamente de conocimientos de carácter industrial o relativos al sector comercial.

²⁰⁰ STEVENSON, G. R., "Trade Secrets: The Secret to protecting Indigenous Ethnobiological (Medicinal) Knowledge", *N. Y. U. J. Internat'l L. & P.*, vol. 32, 2000, pág. 1158.

²⁰¹ El artículo 4.4 LP señala que no se consideran invenciones patentables "los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos".

industrial²⁰², se manifiestan en contra de que se protejan, a través del secreto, los descubrimientos científicos que no tengan aptitud para aplicarse en una industria o negocio²⁰³. Esta postura negativa pretende fundamentarse en que la protección de los descubrimientos científicos, y su utilización exclusiva, dificulta el progreso intelectual y científico, de modo que no deberían ser protegidos ni por medio de las patentes ni por el secreto empresarial²⁰⁴. Para estos autores, el conocimiento científico forma parte del “bien público” y no puede sustraerse del mismo para beneficio exclusivo de su descubridor²⁰⁵.

Por el contrario, otros autores abogan por considerar los descubrimientos científicos también como objeto de secreto empresarial. La razón esgrimida es principalmente práctica, puesto que si no se consideraran secreto, y, al no ser las patentes un mecanismo de protección adecuado, estos conocimientos quedarían huérfanos de protección, sin posibilidad de obtener beneficios económicos derivados de su descubrimiento. De este modo, el sistema de incentivos no funcionaría respecto de estos conocimientos científicos, dejándolos solo en un reconocimiento académico, o intelectual si se prefiere, pero sin traslación económica o empresarial. Relegar estos conocimientos al contexto investigador y académico significa desconocer la utilidad que cualquier información puede tener si se esfuerza su descubridor en transferirlo

²⁰² El artículo 9 LP indica que “Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola”.

²⁰³ Reflejamos aquí la definición de aplicación industrial recogida en BAYLOS CORROZA, H., Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, Madrid, 2009, pág. 1161.

²⁰⁴ KUGLER, B. A., "Limiting Trade Secret Protection", *Val. U. L. Rev.*, vol. 22, 1988, pág. 734.

²⁰⁵ Sobre la configuración del conocimiento como bien público y la justificación retórica y doctrinal de dicha postura ver ANDERSON, J. J., "Secret Inventions" en *Berkeley Tech. L. J.*, vol. 26, 2011, pág. 936-940.

a la sociedad²⁰⁶. No se debe desconocer que un descubrimiento científico "puede ser el punto de partida para la realización de una o varias invenciones"²⁰⁷. En algunos sectores en los que la investigación científica tiene un importante papel, y existe una fuerte relación entre la innovación y la competitividad, como por ejemplo la biotecnología, la distinción entre invención y descubrimiento puede ser difusa²⁰⁸. En estos casos es conveniente y útil considerar la protección de los descubrimientos como una forma de incentivar la inversión en investigación, así como el fomento de la innovación y el progreso en estas ramas económicas y científicas²⁰⁹.

Por nuestra parte entendemos que, precisamente, los descubrimientos científicos son un supuesto paradigmático de protección por medio de secreto, por tratarse de un conocimiento novedoso, no susceptible en algunos casos de protección mediante patente y que puede ser utilizado por el empresario para conseguir una mayor competitividad. Un ejemplo actual se puede observar en los algoritmos matemáticos. Como hemos visto, los métodos matemáticos no se consideran invenciones patentables, sin embargo su impacto actual en sectores como la inteligencia artificial supone un valor económico importante. En este contexto, el recurso a la

²⁰⁶ Sobre la forma de transferir conocimiento en las empresas FABIANO, G., MARCELLUSI, A., y FAVATO, G., "Channels and processes of knowledge transfer: How does knowledge move between university and industry?" en *Science and Public Policy*, vol. 47, 2020, págs. 256-270.

²⁰⁷ GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial ...*, ob. cit., pág. 98.

²⁰⁸ RUIZ PERIS, J. I., "La biotecnología como campo de inversión. Algunas consideraciones críticas respecto al régimen comunitario de protección de las invenciones biotecnológicas", en TOBÍO RIVAS, A. M., (Coord.); FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., (Ed.), TATO PLAZA, A., (Ed.), GÓMEZ SEGADE, J. A., (Hom.), *Estudios de Derecho mercantil: Libro homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid. 2013, págs. 899-906.

²⁰⁹ En concreto en materia de biotecnología destaca la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, la cual parte del principio de que "un simple descubrimiento no puede ser objeto de una patente" para establecer a continuación excepciones para el aprovechamiento de estas innovaciones científicas, manteniendo siempre las limitaciones éticas que el propio texto recoge.

protección mediante secreto merece ser considerada con atención como un mecanismo que asegure la explotación del conocimiento y los retornos comerciales del esfuerzo investigador²¹⁰.

Cuando se habla de innovación en materia de secretos empresariales, puede plantearse la duda de si es necesario que concorra el requisito de la novedad en los mismos términos en los que se exige en el sistema de patentes²¹¹. Una parte de la doctrina exige la novedad como un requisito necesario para la existencia también del secreto empresarial. El razonamiento parte de la idea de que la protección del secreto es alternativa a la que dispensa la patente. De este modo, el secreto empresarial necesitaría de los mismos requisitos y caracteres que el sistema de patentes, exigiéndose la concurrencia de los caracteres de exclusividad y novedad de la información merecedora de protección. Para estos autores la novedad es un elemento integrado dentro del concepto de secreto²¹², aunque no sea el único o exclusivo. Como conclusión,

²¹⁰ SCHOLZ, S., A "Sirious Societal issue: Should autonomous intelligence receive patent or Copyright protection?" en *Cybaris: An Intellectual Property Law Review*, vol. 11, 2020, págs. 81-133. Sobre la justificación de la protección por medio de secreto de la Inteligencia Artificial basada en el incentivo de realizar actividades socialmente beneficiosas y la inversión en la obtención de información valiosa ASAY, C. D., "Artificial Stupidity", *Wm. & Mary L. Rev.*, vol. 61, abril 2020, pág. 1218.

²¹¹ La SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 1549/2019, de 10 de septiembre, señala que "en materia de patentes, en orden a valorar la novedad o actividad inventiva de alguna de sus reivindicaciones, se parte de la base que el arquetipo de "experto medio" tiene conocimiento de todos los documentos que forman parte del estado de la técnica. Por el contrario, en el caso de los secretos industriales será necesario que se pruebe que la información confidencial no formaba parte del conocimiento común de dichos usuarios habituales o que no era fácilmente accesible para estos. Quien reivindica ser el titular de una información secreta, deberá alegar y probar que es secreta, que es uno de sus presupuestos. Lo que implica que alegue y pruebe que dicha información ni sea generalmente conocida ni sea fácilmente accesible por sus usuarios habituales. Más concretamente, parece razonable sostener que el titular debería alegar y probar el conocimiento general común en ese momento, así como la novedad técnica de la información secreta respecto de dicho conocimiento".

²¹² GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial* ..., ob. cit., pág. 58

señalan que cualquier otra invención menor, que no reúna los requisitos de novedad, no merece la misma protección ni la concesión del monopolio de hecho que supone el secreto empresarial.

Otros autores mantienen una postura más flexible e indican que en el secreto no es necesario que concorra novedad, pero si efectivamente concurre, esto es, si la información es verdaderamente novedosa, y reúne las características de patentabilidad, deberá de acudir al sistema de patentes para su protección y no al secreto empresarial. Estos autores consideran que en estos casos se está operando en fraude, puesto que se pretende obtener una protección de una novedad inventiva sin seguir los rigurosos trámites de la patente. Aunque esta postura tiene la virtud de pretender revertir en el conocimiento general toda nueva invención, lo cierto es que en nuestra opinión supone una completa equiparación entre la patente y el secreto que no se corresponde con las peculiaridades de ambos mecanismos de protección. La protección jurídica del secreto es más débil que la de la patente, y en ningún caso otorga un derecho exclusivo similar a este. Además, el hecho de que el conocimiento pueda ser explotado por distintos poseedores, sin que ello suponga la pérdida de la condición de secreto, nos lleva a concluir que no se exige una novedad estricta según el estándar de patentabilidad.

En resumen, no será necesario que se trate de una invención novedosa en los mismos términos exigidos para la patente, sino que bastará con que el nuevo conocimiento aporte un cierto nivel de utilidad que no es generalmente conocida²¹³. La novedad exigida es, por tanto, relativa. Puede ocurrir que una tecnología conocida en un ámbito constituya secreto en la medida en que se ignore en otro

²¹³ VARADARAJAN, D., "Trade Secret Fair Use", *Fordham L. Rev.*, vol. 83, diciembre 2014, pág. 1410.

ámbito distinto, donde se utiliza por una empresa con ventaja respecto del resto de competidores que la ignoran²¹⁴.

Es necesario concluir, sin embargo, que los dos sistemas de protección no son alternativos, ni son las dos caras de una misma moneda, sino que ambos difieren en cuanto a la extensión de la protección que conceden²¹⁵. El inventor puede decidir el modo de proteger su invención, pudiendo optar por la protección mediante registro y la concesión formal de una patente o bien a través del mantenimiento del secreto²¹⁶. La única cautela que ha de tenerse en cuenta en este caso es que si se explota la idea bajo la protección del secreto empresarial, existirá un uso público previo que descalificará la invención para una posterior patentabilidad.

La información, en cualquier caso, debe tener un uso empresarial, lo que implica que, entre la información protegida y el uso dado por la empresa ha de existir una cierta conexidad. Esta vinculación empresarial será de distinta índole dependiendo de si se trata de una información técnico-industrial o comercial. En el primer caso, la empresa debe tener esa información relacionada con su actividad de modo que la use en los productos o en los procesos productivos propios. Para el caso de una información de carácter comercial, está tendrá una relación más indirecta en cuanto a los productos y servicios que ofrece la empresa y su conexión vendrá dada con otros aspectos de la actividad económica (estructura de precios, relaciones con clientes, proveedores, etc.).

El uso o utilidad para el titular debe entenderse en sentido amplio, como cualquier ventaja para el mismo, lo que permite abonar la tesis mencionada de incluir en la protección de los secretos

²¹⁴ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, 21ª ed., Thomson Aranzadi, 2020, pág. 365.

²¹⁵ "El derecho de patentes actúa como una barrera, el derecho de secretos empresariales actúa como un filtro, cada uno desempeña su papel" [Sentencia Painton & Co v. Bourns Inc 442 F 2d216 (C.A 2 1971)].

²¹⁶ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial ...*, ob. cit., pág. 93.

empresariales los conocimientos científicos, que no implican un uso industrial directo²¹⁷. A sensu contrario, el simple conocimiento que no le sea útil a la empresa o sea irrelevante, no justifica la protección del secreto. Puede mantenerse en secreto ese conocimiento, pero en la medida en que no tenga relevancia empresarial no legitimará las acciones propias en defensa del secreto. Igualmente, la información trivial o irrelevante no supondrá en ningún caso una ventaja competitiva para la empresa. Si es algo intrascendente no queda cubierto por el secreto, aunque este conocimiento pudiera quedar protegido mediante la aplicación de otras normas como las de la intimidad de las personas²¹⁸.

Respecto de qué debe entenderse por uso, dependerá de la complejidad del negocio del que se trate o del objeto sobre el que recaiga. Así puede existir un uso que podemos denominar exterior o *ad extra* y un uso interior o *ad intra*, según que los efectos del secreto empresarial se desplieguen hacia el exterior (como el mercado, los clientes o los competidores) o hacia el interior (la organización empresarial, o los métodos de fabricación por ejemplo). El uso del conocimiento reservado debe ser contemplado tanto desde el plano actual como del potencial, y deben derivarse de él unos efectos o resultados tangibles, o al menos medibles, independientemente de que estos efectos sean positivos o negativos. El uso será potencial cuando la información puede utilizarse de manera efectiva, pero se opta por no hacerlo por razones estratégicas y competitivas.

De todo lo dicho hasta ahora debemos destacar el hecho de que la información protegida debe ser valiosa desde un punto de vista objetivo. Es necesario que el conocimiento reservado tenga una utilidad y un valor económicamente evaluable²¹⁹. Como hemos

²¹⁷ GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial ...*, ob. cit., pág. 119.

²¹⁸ BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *Apuntes ...*, ob. cit., pág.366.

²¹⁹ Por ejemplo la STS (Sala Civil) núm. 1032/2007 de 8 de octubre que relaciona el valor de la información y el esfuerzo del titular en su protección manifestando

visto, este valor o ventaja competencial que otorga a su poseedor vendrá determinado tanto por su uso²²⁰ como por el simple hecho de su conocimiento, aunque no sea utilizado por el empresario (conocimiento negativo). La protección del secreto empresarial no surte efectos respecto de cualquier tipo de información, sino que debe tener un valor económico en sí misma²²¹. La información es valiosa en términos económicos o de tiempo de consecución de objetivos, lo que en todo caso se traduce en una mayor eficiencia y, por tanto, en retornos económicos. Además, se le añade valor por ser información de carácter reservado²²². No quedan protegidos los conocimientos que no están al servicio de la producción o mediación de bienes o servicios²²³.

El valor que concede el secreto supone atribuir una ventaja competitiva apreciable a su titular²²⁴. Este elemento es un elemento objetivo y no meramente subjetivo, por lo que deberá de probarse con arreglo a los medios de prueba admitidos en derecho que, desde un punto de vista objetivo existe esa ventaja competitiva. En esta ventaja radica el verdadero interés en el mantenimiento del secreto, y puede traducirse en un valor económico, comercial o de uso²²⁵. En aquellos casos en los que se proclame la existencia de

que el conocimiento objeto del litigio “no se trata, en puridad, de secretos empresariales, pues la información utilizada no es realmente secreta, en términos de utilidad y valor que el sujeto en cuestión (la actora) ha conferido a la información en cuestión, desde el punto y hora en que no ha tomado medidas para salvaguardarla o protegerla”.

²²⁰ CLAYES, E. “The Use Requirement at Common Law and Under the Uniform Trade Secrets Act”, *Hamline L. Rev.*, vol. 33, 2010, págs. 583 y ss.

²²¹ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial ...* ob. cit., pág. 66.

²²² COE, R. N., “Keeping Trade Secrets Secret”, *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, vol. 76, 1994, págs. 833-840.

²²³ MASSAGUER FUENTES, J., se refiere a informaciones secretas de carácter privado que, aunque puedan tener valor económico, pertenecen al ámbito de la intimidad personal y familiar protegido por 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, en “De nuevo sobre la protección jurídica”..., ob. cit., pág. 53.

²²⁴ STS (Sala Civil) núm. 754/2005, de 21 de octubre.

²²⁵ LLOBREGAT HURTADO, M. L. ob. cit., *La protección del secreto ...*, pág. 208.

un secreto empresarial a los meros efectos de publicidad o marketing, no supondrá objetivamente que en realidad se esté en posesión de una información secreta valiosa y por tanto no estará sujeta a protección.

La Ley viene a unificar el elemento del valor de la información y el elemento del secreto, ya que sólo en la medida en que el conocimiento es reservado tiene un valor²²⁶. No es separable el valor que tenga la información de su carácter secreto. La ventaja competitiva deriva del carácter secreto de la información hasta el punto de que si desaparece el secreto desaparece la ventaja competitiva²²⁷.

El valor competitivo que aporta el secreto es la ventaja de la que goza la empresa que conoce y aplica la información secreta frente a las empresas que carecen de ella²²⁸. Dicho valor se encuentra desvinculado del esfuerzo o coste realizado en su descubrimiento, que por otro lado podría incluso ser casual.

En cuanto a la determinación de la ventaja competitiva supondrá tener en cuenta todo aquello que permita a una empresa mantener o mejorar su situación en el mercado. Son criterios para valorar la posible ventaja competitiva, entre otros, las cifras de ventas, las mejoras en la calidad de las mercaderías, abaratamiento de las mercaderías, que se "abrevie el proceso de fabricación", o que "se aumente la precisión del servicio de reparación"²²⁹. Existirá interés en obtener o mantener la ventaja, aunque no exista una

²²⁶ artículo 1.1. b) "tener un valor empresarial, ya sea real o potencial precisamente por ser secreto".

²²⁷ PORTELLANO DÍEZ, P., "Protección de la información no divulgada", EN IGLESIAS PRADA, J. L., (Coord.), Los derechos de propiedad intelectual en la organización mundial del comercio (OMC): el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, vol. 1, Centro de Estudios para el fomento de la investigación, Madrid, 1997, pág. 350.

²²⁸ SAP Vizcaya (Sección 4ª) núm. 654/2019, de 23 de abril.

²²⁹ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial* ... ob. cit., págs. 246 a 248.

situación de competencia en sentido estricto, como en el caso de una situación de monopolio.

3.1.3. La información negativa

Un particular conocimiento que voluntariamente no se usa en el mercado por tener una consecuencia negativa o por no ser útil, es el denominado conocimiento negativo. Puede ser definido como aquel conocimiento, proceso o investigación que desemboca en un error o fallo y que es necesario evitar²³⁰. Mantener en secreto un conocimiento perjudicial o negativo, también puede conceder una ventaja competitiva decisiva a su titular. Cuando del conocimiento erróneo pueda derivarse un ahorro de tiempo y dinero, nos encontraremos en presencia del conocimiento negativo, y en la medida en que cumpla el resto de requisitos de no ser generalmente conocidos, tener valor empresarial y ser objeto de medidas de protección, puede ser merecedor de la consideración de secreto empresarial.

Aunque existe unanimidad en la doctrina acerca de la protección del conocimiento negativo, su reconocimiento como secreto empresarial no está exento de ciertas críticas. Se suele indicar que el conocimiento negativo supone un obstáculo a la libre circulación de trabajadores²³¹ así como un impedimento para la generación de nuevo conocimiento²³². Otra crítica que se realiza al

²³⁰ Son ejemplos de conocimientos negativos el modo con que no debe de fabricarse un producto, métodos de producción o comerciales que no funcionan o simplemente errores en el proceso de fabricación.

²³¹ Piénsese por ejemplo en un empleado que sabe por la anterior empresa en la que trabajaba que un determinado método de producción es erróneo. En este caso, el empleado se encontraría en una encrucijada, evitar el error y poder ser responsable de vulnerar un secreto empresarial o, no evitar el error y ocasionar pérdidas por ello a su actual empleador, pudiendo incluso ser despedido.

²³² FERZACCA, D., "Transforming the Pile of Junk: A model for Cross-Competitive Negative Knowledge Sharing", *IDEA: The Law Review of The Franklin Pierce Center for Intel*, vol. 60, 2020, págs. 460-501. Se suele incluir una tercera crítica

conocimiento negativo es su difícil encaje en la teoría de los incentivos que justifican la protección del secreto empresarial, pues se advierte que no sirve como catalizador de la innovación y no debería ser considerado como objeto de propiedad intelectual.

En nuestra opinión el conocimiento negativo tiene un indudable valor para las empresas²³³ y los obstáculos doctrinales expuestos pueden quedar salvados por la nueva regulación del secreto empresarial. En la LSE se distingue entre los secretos empresariales y las habilidades y experiencias de los trabajadores, siendo el legislador consciente de que no deben imponerse restricciones a la movilidad de los trabajadores. El conocimiento negativo no siempre se integrará en esas competencias adquiridas por el trabajador y podrá ser merecedor de protección como secreto empresarial²³⁴.

Por otro lado, como hemos visto anteriormente²³⁵, la protección del secreto se basa no solo en un sistema puro de incentivos, como en los derechos de propiedad intelectual, sino también, en un modelo de competencia desleal, que considera ilícito aprovecharse del esfuerzo ajeno. Teniendo en cuenta su dimensión

basada en el parecer de algunos autores de que, al contrario de lo que ocurre con el conocimiento positivo que puede ser objeto de cesión mediante la correspondiente licencia, es dudoso que exista interés en licenciar el conocimiento negativo [GRAVES, C. T., *The Law of Negative Knowledge: A Critique*, *Tex. Intell. Prop. L.J.*, vol. 15, 2007, pág. 408]. Este argumento no es realmente un obstáculo y el conocimiento negativo, en la medida en que puede dar lugar a una mayor eficiencia industrial o comercial, puede formar parte, ya de manera principal o auxiliar, de un contrato de licencia de otro derecho de propiedad intelectual.

²³³ El know-how negativo se encuentra protegido expresamente en la definición de secretos de la *Uniform Trade Secrets Act* (UTSA) que incluye “*information that has commercial value from negative viewpoint, for example the results of lengthy and expensive research which proves that a certain process will not work could be of great value to a competitor*”.

²³⁴ Sobre la distinción entre las habilidades del trabajador y el secreto ver SAUNDERS, K.M. y GOLDEN, N., “Skill or secret? – The line between trade secrets and employee general skills and knowledge en N.Y.U. J. L & Bus., vol. 15, núm. 1, 2018, págs. 61-99. En este trabajo, ver *infra* apartado 3.2.2.

²³⁵ Ver *supra* apartado 2.5 en este mismo Capítulo.

competitiva, la protección del conocimiento negativo desempeña una labor de salvaguarda de la eficiencia de los mercados y de un comportamiento lícito entre competidores, aunque su aportación a la innovación sea limitada.

3.1.4. La lista de clientes

La información consistente en el listado de los clientes de una empresa es un conocimiento con valor y utilidad indudable para la misma, sin embargo, su configuración como secreto empresarial no está exenta de problemas y ofrece ciertas dudas que es necesario abordar²³⁶.

Por lista de clientes, o más propiamente como información de clientes y proveedores, podemos entender la sistematización de los datos de carácter personal, económico y/o social (relativos, entre otros aspectos, a identidades, direcciones, preferencias de consumo, anticipación de necesidades, estrategia de precios, etc.), de los clientes o proveedores, actuales o potenciales, organizados en forma de listado o de cualquier otro modo comprensible, y que han sido obtenidos y elaborados de manera legítima por su titular²³⁷.

La lista de clientes puede constituir un bien inmaterial que incide decididamente en el éxito de la actividad comercial de su titular, de modo que “cuanto mayor y más estable sea la clientela de una empresa, mayor será la superioridad de la misma sobre sus competidores”²³⁸. Es una información comercial de gran utilidad para

²³⁶ Un análisis de la lista de clientes como un elemento valioso para la empresa se encuentra en HERNANDO CEBRIÁ, L., *El contrato de compraventa de empresa*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.

²³⁷ Sobre el valor de la lista de clientes ver la STS núm. 650/1999, de 17 de julio de 1999 que señala, en el marco de una compraventa de empresa, que “no cabe duda que el listado de clientes, forma parte del patrimonio de la Empresa, y que su utilización por un rival le otorga una ventaja concurrencial reportadora de una gran ventaja económica”.

²³⁸ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial ...*, ob. cit., pág. 59.

la empresa, de ahí que sea lógico que la misma se esfuerce en mantener secreto su conocimiento.

La jurisprudencia se ha mostrado tradicionalmente reacia a considerar la lista de clientes como un posible objeto de secreto empresarial por la vía de la competencia desleal. El Tribunal Supremo, aún reconociendo el carácter esencial de la lista de clientes en la actividad comercial de toda empresa, ha negado como línea de principio la categoría de secreto empresarial de dicha información, afirmando categóricamente que “esta Sala no admite esta calificación: el listado o la relación de clientela no es un secreto empresarial²³⁹”.

Esta misma postura está presente en otras resoluciones del Tribunal Supremo que mantiene que “no constituye secreto empresarial el conocimiento y relaciones que los ex empleados puedan tener con la clientela²⁴⁰” y que, a pesar del importante valor económico de la clientela, “nadie puede invocar ningún título respecto de la misma, ni pretender una efectiva fidelización, por lo que nada obsta a su captación por otras empresas cuando ello tiene lugar de modo normal o medios lícitos²⁴¹”.

Precisamente, ese actuar lícito exigido es el que permite que se considere infracción la utilización de la lista de cliente, indicando

²³⁹ STS (Sala Civil) núm. 901/1999, de 29 de octubre, la cual parte del principio de libertad de empresa y libre competencia para afirmar “La sociedad demandante y recurrente en casación no puede impedir a un empleado suyo -codemandado- que deje su trabajo y desarrolle una actividad semejante, para la que precisamente estaba profesionalmente preparado: no había previsto en su contrato de trabajo una cláusula de no concurrencia y no es posible jurídicamente coartar la profesión ajena; tampoco puede impedir que se constituya una sociedad que tenga una actividad en parte coincidente con la suya; por último, no puede evitar que aquel empleado pase a desarrollar su actividad profesional en esta nueva empresa”. El Tribunal, sin embargo, observa que la conducta del demandado aun no constituyendo una violación de secretos sí es contrario a las exigencias de buena fe del artículo 5 LCD (ahora artículo 4).

²⁴⁰ STS (Sala Civil) núm. 1169/2006, 24 de noviembre.

²⁴¹ STS (Sala Civil) núm. 628/2008, de 3 de julio.

que cuando tal captación “se produce mediante actos que distorsionan las reglas mínimas que deben respetarse en la concurrencia económica, los cuales son reprobados por la opinión general de quienes intervienen en el mercado, se afecta al buen orden de éste, contradiciendo la exigencia de buena fe objetiva del art. 5 LCD (ahora artículo 4)”. La ilicitud de la conducta se produce cuando se está en presencia de una conducta que supone aprovechamiento del esfuerzo y de la inversión ajenos causando un menoscabo en su actividad comercial al producirse un descenso en la cartera de clientes²⁴².

La STS de 14 de noviembre de 2012 alude a un criterio intermedio señalando que si bien el mero listado de clientes no tiene la consideración de secreto, puede tener dicha consideración dependiendo de las circunstancias que concurren en cada caso y si contuvieran “otros datos específicos (cantidad, particularidades, datos bancarios, ofertas especiales adaptadas al tipo de comercio en relación a su ámbito objetivo, territorial o subjetivo, etc.)”²⁴³.

De este modo la jurisprudencia, aún excluyendo con carácter general que estemos ante la presencia de un secreto empresarial, admite su concurrencia en la medida en que se cumpla el requisito de estar elaborada por el titular y que éste haya añadido valor a los simples datos en bruto, al mismo tiempo que reúna el resto de exigencias de la información secreta (principalmente la existencia de las medidas de seguridad)²⁴⁴.

La LSE, de conformidad el considerando 2º de la Directiva de Secretos²⁴⁵, en su preámbulo señala como uno de los objetivos de la

²⁴² STS (Sala Civil) núm. 705/2006, de 3 de julio.

²⁴³ STS (Sala Civil) núm. 668/2012, de 14 de noviembre.

²⁴⁴ SAP Girona (Sección 2ª) núm. 774/2000, de 19 de diciembre.

²⁴⁵ Señala el considerando 2º de la Directiva de secretos que las empresas utilizan la confidencialidad “para proteger 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”.

misma la protección de información relativa no solo a conocimientos "técnicos o científicos, sino también a datos empresariales relativos a clientes y proveedores (...)". El propósito de la LSE es la protección de la información útil y valiosa para la empresa que le otorga una ventaja sobre quien no la posee. La lista de clientes, como hemos visto, satisface esa necesidad, y la Exposición de Motivos supera la postura inflexible inicial del TS, si bien, para que sea considerada como un secreto empresarial deberá de reunir el resto de requisitos exigidos en la ley²⁴⁶. Sin perjuicio del análisis detallado del resto de elementos del secreto que se contiene en este capítulo, es necesario ahora detenerse, aunque sea brevemente, en los mismos, a los exclusivos efectos de configurar la lista de clientes como información que puede merecer la consideración de secreto empresarial²⁴⁷.

Para ser considerada secreta, la lista confeccionada por el titular no deberá ser conocida de manera generalizada, o no ser fácilmente accesible para personas que se encuentren en el mismo círculo (económico) que el titular. El valor diferencial de la lista y el hecho de no ser conocida por los competidores, derivará generalmente de incluir aspectos novedosos que, solo mediante el

²⁴⁶ SAP Alicante (sección 8ª) núm. 44/2010 de 29 de enero, SAP Barcelona (sección 15ª) núm. 239/2009 de 13 de enero.

²⁴⁷ La SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 317/2019, de 21 de febrero sistematiza los criterios señalando que la lista de clientes "Es secreta en tanto que los terceros, en este caso la demandada, no la tenía a su disposición y además estaba interesada en ella. No puede entenderse que la lista de clientes de la actora era de fácil disposición, en tanto que la prueba aportada para ello, documento 21 de la contestación (información que resulta de internet), no se extrae sino cinco o seis potenciales clientes. Además, del número incluido en la lista de la actora y del diferente contenido de los incluidos en la lista de la demandada, resulta la diversidad de los clientes y las dificultades para conocer su alcance. En segundo lugar, tiene un valor competitivo en tanto que le permite contar con los datos y los antecedentes de los clientes potenciales. En tercer lugar, la actora había adoptado las medidas necesarias para preservar su confidencialidad, advirtiendo expresamente que solo la utilizara para el fin solicitado por la demandada".

esfuerzo de su creador, se incorporan a la misma²⁴⁸. Por el contrario, no puede considerarse información protegida por el secreto empresarial aquella que puede obtenerse fácilmente por encontrarse en fuentes de general acceso²⁴⁹ o bien cuando se trate de actividades públicas visibles y externas²⁵⁰. También se ha denegado la protección cuando el sector en el cual se recoge la información es tan reducido que los específicos clientes son de general conocimiento por todos lo que intervienen en el sector²⁵¹.

²⁴⁸ Así por ejemplo la SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 13/2009, de 13 de enero, que estimó la existencia de secreto en una lista que contenía “datos, estadísticas y condiciones especiales de contratación y precios aplicables a cada cliente” y en la que aparecía información sobre “rappels por consumo aplicados y las estadísticas de ventas”. En derecho comparado, se ha sistematizado el criterio por la vía del precedente mediante múltiples sentencias como por ejemplo la sentencia Credentials Plus, LLC c. Calderone, 230 F. Supp. 2d 890, 899 (N.D. Indiana, 2002) que otorgó protección a la lista que incluía información como precios, beneficios, ventas efectuadas, etc, demostrativos de una actividad positiva de incorporación de datos novedosos a la lista. También la sentencia Morlife, Inc. c. Perry, 56 Cal. App. 4th 1514, 1523 (1997) en la que se señala que la lista objeto de litigio merecía protección por llevar tiempo, esfuerzo y dinero su confección. En JE Hanger, Inc. c. Scussel, 937 F. Supp. 1546 (M.D. Ala. 1996), se desestima la demanda al considerar que las estrategias de venta del material médico eran de conocimiento común o fácilmente conocidas por medios propios, por lo que la información no califica como secreto empresarial, si bien sí considera la lista de clientes, precios, ventas y categorías de productos como tal.

²⁴⁹ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 164/2008, de 9 de mayo, considera que la información apropiada es de carácter notorio, y que los datos pueden ser extraídos de la experiencia concreta de los trabajadores. La sentencia termina condenando a los demandados por competencia desleal derivada del aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, sin calificar la sustracción de a lista de clientes como violación de secretos al no considerar que los demandados tuvieran un especial deber de reserva ni que la empresa hubiera adoptado medidas para su protección.

²⁵⁰ SAP Alicante (Sección 8ª), núm. 44/2010, de 29 de enero, indica que “el acceso a este tipo de clientela no requiere de un conocimiento especial”.

²⁵¹ SAP Islas Baleares (Sección 5ª) núm. 536/2012, de 20 de diciembre, manifiesta que “no cabe hablar de secreto industrial o empresarial en una actividad absolutamente carente de especialidad inventiva o creadora, como es el material de almacenaje y venta o distribución de los géneros que otro fabrica, ni de apoderamiento de la clientela ajena, cuando los destinatarios de los productos distribuidos pueden ser conocidos por cualquier mayorista o fabricante a través de los directorios o guías de asociados por regiones y otros medios semejantes (...),

En este punto debemos hacer alusión a las sentencias en las cuales parece que la información de la lista de clientes se confunde con el bagaje y experiencias del trabajador, de modo que en estos casos no cabrá apreciar la existencia de un secreto empresarial. En este sentido, se ha afirmado que “no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aun cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador. (...) No consta que se hayan utilizado otros elementos que los obtenidos a través de la propia experiencia de quienes, habiendo sido empleados de la actora, ejercen después esas mismas funciones para la sociedad demandada²⁵²”. Y en el mismo sentido se ha afirmado que no constituye “un ilícito, el que quienes ahora trabajan para la demandada, y antes lo habían hecho para los actores, una vez cesada su relación con estos últimos, dirijan sus ofertas a aquellos clientes cuya existencia conocen de cuando trabajaban para la actora. Si no es posible exigir a dichos trabajadores que se desprendan de los conocimientos técnicos adquiridos en la anterior empresa o que se abstengan de utilizarlos en su nueva ocupación, tampoco lo es que dejen de utilizar las relaciones y conocimientos comerciales adquiridos en la anterior empresa”²⁵³.

Esta corriente jurisprudencial ha sido criticada con razón por la doctrina²⁵⁴. En nuestra opinión la consideración como secreto de

respondiendo a una actuación lícita de introducción en el mercado y de ofrecimiento de productos y publicidad”.

²⁵² STS (Sala Civil) núm. 1169/2006, de 24 de noviembre.

²⁵³ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 14/2012, de 20 enero.

²⁵⁴ Ver por ejemplo PORTELLANO DÍEZ, P., “Artículo 13. Violación de secretos”..., ob. cit., pág. 235, quien señala el peligro de confundir la experiencia profesional con la información contenida en la lista de clientes que podría dar lugar a que cualquier pudiera obtener el secreto memorizándolo y de ese modo pasar a

la información sobre la clientela se basará en que se cumplan los presupuestos exigidos para cualquier otro tipo de información, y el hecho de que los trabajadores recuerden la información no significa automáticamente que la integren en su bagaje y experiencia profesional. Así será necesario ver caso por caso las circunstancias que concurren, la utilización que diariamente haga de esa información el empleado y las relaciones que efectivamente tenga el mismo con la clientela²⁵⁵.

La información contenida en la lista de clientes debe ofrecer una ventaja competitiva, otorgando una posición privilegiada a su titular con respecto a los competidores²⁵⁶. Esta posición debe de provenir objetivamente de una utilidad derivada de su uso y tener un valor económico intrínseco²⁵⁷. Por el contrario, en algunos sectores económicos en los que exista un número limitado de proveedores o de clientela, la lista no tendrá valor ni entidad suficiente. En general, la jurisprudencia es unánime ahora al otorgar valor al listado de clientes, si bien cabe pensar en determinados supuestos en los que por la eventualidad de la relación comercial o la escasa significación de los datos recogidos, el listado de clientes puede no tener valor a efectos competitivos²⁵⁸.

formar parte de su conocimiento. También se manifiesta en parecido términos SUÑOL LUCEA., A., *El secreto empresarial* ... ob. cit., pág. 260 y ss.

²⁵⁵ Será un indicio de la utilización indebida de la información el caso del empleado que habitualmente tiene relaciones comerciales con los clientes de una determinada área geográfica, pero que, al dejar su anterior empleo, empieza a desarrollar actividades comerciales con los clientes de su anterior empleador pero en otra zona geográfica distinta.

²⁵⁶ FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., "La configuración del listado de clientes como un secreto empresarial en el derecho contra la competencia desleal" en TOBÍO RIVAS, A. M., (Coord.); FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., (Ed.), TATO PLAZA, A., (Ed.), GÓMEZ SEGADE, J. A., (Hom.), *Estudios de Derecho mercantil* ..., ob. cit., págs. 411-436.

²⁵⁷ La SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 25/2016, de 4 de febrero, respecto de un listado de contactos de 15.000 clientes y su respectivo historial comercial.

²⁵⁸ La jurisprudencia norteamericana, pionera en la consideración de la lista de clientes como secretos empresariales, considera necesario que se trate de un listado con un determinado nivel de elaboración y esfuerzo contemplado desde un

En cuanto a las medidas para mantener el secreto de la información, se requiere que el titular de la lista manifieste su voluntad de mantener el secreto de la información y la adopción de medidas razonables (ex artículo 1 LSE). Es preciso que exista una voluntad de preservar dicho secreto en el ámbito restringido del propio titular al que pertenece. Para ello habrá que analizar las medidas adoptadas y que, en cada caso, ésta se revelen adecuadas y razonables para evitar la divulgación de la información, tanto hacia el exterior (impidiendo que los terceros puedan tener acceso a esa información), como hacia el interior (disponiendo lo necesario para que únicamente accedan a ella los empleados y colaboradores que por sus funciones deban conocerla o manejarla y siempre sometidos a un deber de sigilo)²⁵⁹. Por ejemplo, se ha apreciado la existencia de medidas suficientes cuando la información se ha sustraído del sistema informático común de la empresa y se ha guardado bajo especiales cautelas²⁶⁰. Por el contrario, no se concede la protección a través del secreto empresarial cuando la empresa ha sido descuidada en guardar de manera confidencial la información²⁶¹

punto de vista objetivo. Se distingue entre los "route cases", que engloba los pedidos regulares a un proveedor dentro de una relación duradera, y en la que se incluyen todos los pormenores de esta relación, y los *open market cases* de menor importancia, y que se refieren a relaciones más esporádicas y no duraderas, como por ejemplo en ventas de joyerías, calzado, confección, automóviles, etc. [GÓMEZ SEGADÉ, J. A, El secreto industrial ... ob. cit., pág. 59-61].

²⁵⁹ SAP Barcelona (Sección 15ª), núm. 317/2019, de 21 de febrero .

²⁶⁰ La SAP Barcelona (Sección 15ª), núm. 13/2009, de 13 de enero, que señala que "la empresa (...) adoptó una serie de medidas para preservar el carácter secreto de la información, como son: que la información se guardara sólo en papel y no en soporte informático y que fuera custodiada por una sola persona, la Sra. Laura, aunque tuvieran derecho a acceder a ella los dos jefes de ventas y el director comercial".

²⁶¹ Por ejemplo la STS (Sala Civil) núm. 1032/2007, de 8 de octubre que considera que la empresa de ascensores actora no ha desplegado la necesaria diligencia en la protección del secreto ya que en la mayoría de las comunidades de propietarios se indica en un cartel qué empresa tiene encargado el mantenimiento del ascensor.

En conclusión, el listado clientes o proveedores se califica como secreto empresarial al igual que cualquier otro tipo de información, exigiendo para ello la concurrencia de todos los elementos exigidos legalmente, en especial los esfuerzos realizados para mantener secreta la información. En los casos de utilización de la información contenida en la lista de clientes por ex empleados es necesario analizar cada caso con la finalidad de deslindar cuando el empleado no hace más que un uso de sus habilidades y conocimientos adquiridos por su experiencia previa con el anterior empleador y cuando se está aprovechando de la información secreta. Para ello, se deberán examinar las funciones que el trabajador realizaba, así como las relaciones que mantenía con los clientes o proveedores. Aquellos casos en los que la información llegue a formar parte del bagaje profesional y experiencia del trabajador, podrán ser protegidos por el empleador a través de cláusulas contractuales de no competencia, con los límites que le son propios²⁶².

3.2. El carácter secreto de la información

3.2.1. Información no generalizada

Que la información sea secreta quiere decir que es conocida por un reducido número de los participantes del círculo de interés en el que la información es relevante. A este elemento objetivo hay que añadir otro de carácter subjetivo representado por la voluntad del titular de seguir manteniendo el carácter secreto frente a terceros, lo que se traduce en el esfuerzo que debe realizar el titular para mantener la información valiosa en secreto²⁶³. Si bien son dos manifestaciones de la misma exigencia de reserva que caracteriza la

²⁶² Ver infra Apartado VI. epígrafe 3.2.2.

²⁶³ CASH, M., "Keep It Secret, Keep It Safe: Protecting Trade Secrets by Revisiting the Reasonable Efforts Requirement in Federal Law" en *J. Intell. Prop. L.*, vol. 23, 2016, pág. 290.

información, su estudio es necesario realizarlo por separado, de modo que aquí estudiaremos el elemento objetivo, mientras que los mecanismos de protección adecuados se analizarán en el epígrafe 3.3 de este apartado.

Como indicábamos, el secreto exige, por definición, que se trate de una información que no sea generalmente conocida o accesible a las personas que se encuentran en el círculo normal en el que dicha información se utiliza. No es necesario que se trate de un secreto absoluto, conocido solo y exclusivamente por su poseedor. Bastará a estos efectos con que sea un secreto relativo, con tal de que no sea de conocimiento público y generalizado²⁶⁴. El artículo 1.1.a) in fine LSE ha adoptado una terminología similar al referirse a información que "no es generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesibles para ellas"²⁶⁵. En consecuencia será requisito necesario que el conocimiento no sea generalmente conocido o fácilmente discernible por un profesional en la materia²⁶⁶.

Por fácilmente discernible o reconocible se entiende aquella información de la que puede tenerse conocimiento de manera inmediata o, que a primera vista se le presenta como evidente a un técnico en la materia. Por el contrario, se considera que no es fácilmente conocida cuando la obtención de la información viola los

²⁶⁴ En la doctrina anglosajona este requisito se plasma en la necesidad de que la información no sea fácilmente accesible, mediante el recurso a los conceptos de *generally know* o *readily ascertainable*, para hacer referencia a la información que tiene un operador medio en el sector del que se trate. Así, por ejemplo, el Tribunal de Apelación del Estado de Nevada en la sentencia *MEI-GSR Holdings, LLC c. Peppermill Casinos*, 416 P.3d 249 (Nev. 2018), no considera secreto empresarial el porcentaje de ganancia de las máquinas tragaperras de un casino, por poder ser conocido por otros medios.

²⁶⁵ Artículo 1.1 a) in fine LSE.

²⁶⁶ En la SAP Vizcaya (Sección 4ª) núm. 654/2019, de 23 de abril, se deniega la protección por secreto al tratarse de un objeto (filtro de cartucho) de fácil fabricación "sin necesidad de utilizar la información técnica de la demandante".

estándares morales generalmente aceptados de conducta razonable²⁶⁷.

El criterio de la accesibilidad ha sido criticado por ser un criterio ficticio (se sustenta en un juicio hipotético) y porque la protección que se dispensa al secreto empresarial es independiente del grado de dificultad en su obtención. A pesar de ello, no puede negarse su aplicación práctica, que cumple una finalidad similar al estado de la técnica en las patentes, como es el determinar de una manera objetiva el grado conocimiento que debe tener la información entre quienes pueden beneficiarse de ella. La dificultad en el acceso a la información implica también que los terceros que pretendan acceder a la misma tendrán que realizar un esfuerzo, el cual podrá ser por medios lícitos (mediante la investigación y con una inversión en tiempo o de carácter económico, sin excluir el hipotético descubrimiento fortuito) o por medios ilícitos, en cuyo caso se incurrirá en una violación de secretos.

En la práctica el aspecto determinante es que el secreto no sea conocido dentro del sector al que pertenezcan quienes puedan obtener ventaja del mismo, es decir "que los terceros no deben saber que esa empresa está haciendo uso o tiene esos conocimientos"²⁶⁸. Esta aparente sencillez en la determinación de qué es secreto y qué no lo es, se complica en los casos en los que concurren procedimientos o métodos que solo son secretos en parte. En estos supuestos, estaremos en presencia de procedimientos generalmente conocidos en los que se introduce un elemento de novedad (secreto) de tal importancia que mejora ostensiblemente el procedimiento general. La doctrina estima que

²⁶⁷ Por ejemplo, la SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 266/2013 de 25 de junio, en la que la información objeto del proceso se refiere a datos muy específicos que no son conocidos ni fácilmente accesibles para las personas que normalmente usan ese tipo de información, incluso se indica en la sentencia que, en el interior de la empresa, son datos a los que tienen acceso tan solo cuatro personas.

²⁶⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, ob. cit., pág. 365.

estos procedimientos parcialmente secretos (cuando las partes, por separado, sí son de dominio público) pueden constituir secreto si concurren el resto de requisitos²⁶⁹. En la LSE se ha optado por acoger este criterio al establecerse en el artículo 1.1.a) que la información debe ser secreta "en el sentido de que en su conjunto o en la configuración o reunión precisa de sus componentes, no es generalmente conocido ...". El secreto existirá aunque se utilice una combinación de características y componentes que, cada uno por separado, formen parte del dominio público, pero que en una combinación única de su diseño o de su uso, permite una ventaja competitiva²⁷⁰. Siguiendo la misma línea argumental, estaremos en presencia de un secreto incluso si se trata de componentes conocidos que se unen de una manera no conocida por el sector o industria en el que se aplican, o si se usan técnicas igualmente conocidas pero que se utilizan para producir resultados nuevos y desconocidos²⁷¹.

Es importante determinar el sector o círculo en el que se desenvuelve el conocimiento en cuestión, ya que es posible que la información que se utilice reservadamente tenga una difusión generalizada en un sector económico o empresarial, pero precisamente es desconocido en el sector en el que lo utiliza su

²⁶⁹ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial ... ob. cit.*, pág. 67.

²⁷⁰ Así lo refleja la sentencia *Water Services, Inc. c. Tesco Chemicals, Inc.*, 410 F.2d 163, 173 (5th Cir.1969). En nuestro derecho, la SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 2355/2019 de 17 de diciembre, deniega la protección del secreto precisamente por que la combinación de sustancias empleada por la parte actora no se ha acreditado que "se haya dado uso o aprovechamiento de datos o informaciones de la actora que tengan una información no conocida en este ámbito de la industria".

²⁷¹ *Salsbury Laboratories, Inc. c. Merieux Laboratories, Inc.*, 735 F. Supp. 1555, 1569(13) (M.D.Ga.1989), *aff'd.* 908 F.2d 706(III)(A) (11th Cir.1990) que señala "A unique process which is not known in the industry 'can be a trade secret even if all of its component steps are commonly known.' In other words, ' a trade secret process may be established even if known components are assembled and known techniques are combined to produce a useful process which is not known in the industry'"

titular. De esta manera, el carácter secreto se predica dentro del círculo de interesados, representados por las personas que actúan habitualmente, o están interesadas en hacerlo, en el mismo ámbito del titular del secreto, o en aquellos sectores a los que puede trasladarse la información de una manera lógica y previsible. Estas personas pueden considerarse el prototipo de operador medio del sector del que se trate y que tengan un conocimiento y dominio a nivel de experto en la materia, pero no es necesario un conocimiento de todo lo hecho público o absoluto²⁷². El sector afectado, será aquel relacionado con los bienes y servicios que produce u ofrece el titular del secreto, incluso de manera indirecta o colateral por ser sectores que comparten información o conocimiento similar²⁷³.

El ámbito territorial en el que se desenvuelve el poseedor del secreto es también relevante a los efectos de determinar la protección jurídica del mismo. Al menos teóricamente puede existir conocimiento generalizado de una información valiosa en un territorio, pero dicha información puede mantenerse secreta en otro ámbito territorial²⁷⁴. Esta circunstancia, que en épocas pasadas no era inusual²⁷⁵, sin embargo, ahora, a la velocidad a la que viaja la información y lo interconectados que se encuentran todos los mercados en una economía cada vez más globalizada, parece que no se puede mantener como regla general, aunque no puede

²⁷² Lo mantiene con acierto MASSAGUER FUENTES, J., "De nuevo sobre la protección jurídica"..., ob. cit., pág. 54.

²⁷³ El concepto aquí de mercado es mucho más amplio y difuso que el "mercado de referencia" utilizado en materia de derecho de la competencia y establecido en sus orígenes por la STJUE de 14 de febrero de 1978, Caso United Brands Company y United Brands Contintentaal BV contra Comisión de las Comunidades Europeas, asunto 27/76, según la cual "comprende la totalidad de los productos y servicios que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus características, su precio o el uso que se prevé hacer de ellos".

²⁷⁴ GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial* ... ob. cit., pág. 202 y 203.

²⁷⁵ Piénsese, por ejemplo, en los conocimientos que se atesoraban por los gremios en cada territorio. Ver al respecto DAVIDS, K., "Craft Secrecy in Europe in the early modern period: a comparative view" en *Early Science and Medicine*, Vol. 10, núm. 3, 2005, págs. 341-348.

desconocerse su posibilidad teórica en caso de que concurrieran todos los elementos necesarios para ello.

3.2.2. Distinción entre información secreta y el *skill and knowledge* del trabajador

En ocasiones no resulta fácil distinguir entre la información secreta y los conocimientos y habilidades de los empleados obtenidos durante años en su puesto de trabajo²⁷⁶. Este conjunto de habilidades o destrezas que ha adquirido el empleado en el desempeño de sus funciones conforman las experiencias y competencias de los trabajadores (*skill and knowledge*²⁷⁷) y no puede ser objeto de protección mediante secreto, puesto que pertenece a la esfera personal y al bagaje existencial y profesional del trabajador. El hecho de que se adquiera durante la relación laboral no supone ningún derecho del empleador para restringir su uso, aunque el proceso de formación o aprendizaje haya sido largo y costoso²⁷⁸. El trabajador, una vez terminada su relación laboral es libre de utilizar su conocimiento, experiencia, memoria y habilidades

²⁷⁶ Para un minucioso análisis de la distinción entre secreto empresarial y *skill and knowledge*, ver SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial ...ob. cit.*, pág. 247-286.

²⁷⁷ En derecho anglosajón se utiliza el concepto del *skill and knowledge*, para referirse al conjunto de habilidades, destrezas y conocimientos que adquiere un trabajador como consecuencia del desempeño de su trabajo y su experiencia. Al respecto ver, por ejemplo, la sentencia TLS Management & Marketing Services, LLC c. Rodriguez-Toledo, No. 19-1104 (1st Cir. 2020).

²⁷⁸ Ver la STS (Sala Civil) núm. 48/2012 de 21 de febrero, que al respecto manifiesta que “la experiencia profesional del empleado no puede considerarse un secreto empresarial de la empresa empleadora ni, desde luego, es exigible que quien deja una empresa para trabajar en otra dedicada a la misma actividad prescinda absolutamente, como parece pretenderse en este fundamento del recurso, de todo lo aprendido en la primera, ya que esto equivaldría a la eliminación del propio concepto de experiencia profesional como factor relevante de todo currículum orientado a obtener un puesto de trabajo”

obtenidas de su anterior empleador siempre que no divulgue o utilice secretos empresariales²⁷⁹.

Establecido que existen conocimientos que pertenecen a la esfera personal del empleado y a su experiencia, es necesario tener en cuenta también que el trabajador tiene un deber buena fe, de conformidad con lo establecido en el artículo 5.a) ET²⁸⁰, de observar “con el principio de la confianza, el imperativo secreto, reserva y discreción, con la fidelidad a las directrices, sistemas, programas de trabajo y con la prohibición de utilizar los medios de producción o captar clientes de la empresa con artes fraudulentas en beneficio y lucro particular”²⁸¹.

Resulta pues importante trazar la distinción entre secreto, por un lado, y conocimientos y experiencias personales del empleado, por otro²⁸². Esta distinción supone poner en relación los intereses económicos y sociales de ambas partes. El Estado tiene interés en

²⁷⁹ La STS (Sala Civil) núm. 827/2011, de 22 de noviembre, indica que "el trasvase de trabajadores de una empresa a otra de la misma actividad comercial no supone ningún ilícito competencial, como tampoco cuando hay aprovechamiento de la experiencia y formación profesional adquirida, e incluso de información sobre el desarrollo del negocio cuando ésta no es secreta o reservada". La STS (Sala Civil) núm. 1169/2006 de 24 de noviembre, afirma no pueden ser objeto de secreto empresarial aquellas informaciones que forman parte de las habilidades, capacidades y experiencia profesionales de carácter general de un sujeto, ni tampoco el conocimiento y relaciones que pueda tener con la clientela, aún cuando dichas habilidades o capacidades se hayan adquirido en el desempeño de un puesto determinado o de unas concretas funciones desarrolladas para un determinado empleador. Es lo que ha ocurrido en el caso. No consta que se hayan utilizado otros elementos que los obtenidos a través de la propia experiencia de quienes, habiendo sido empleados de la actora, ejercen después esas mismas funciones para la sociedad demandada”.

²⁸⁰ Dentro de los deberes laborales el artículo 5 a) ET se refiere al de “cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia”.

²⁸¹ STS (Sala Civil) núm. 1169/2006, de 24 de noviembre.

²⁸² Para la distinción entre lo que es información protegible por la empresa y lo que son habilidades del trabajador en el concreto supuesto de las listas de clientes consultar, TODOLÍ SIGNES A., “El deber de guardar secreto de los trabajadores”, en *Actualidad Laboral*, núm. 6, 2013, págs. 793-811.

promover la competitividad entre las empresas y garantiza el derecho de los empleados a su movilidad profesional y a explotar sus habilidades y destrezas. En el lado opuesto de la balanza se encuentra el derecho de las empresas a ser protegidas contra prácticas deshonestas y a preservar sus bienes intangibles. Una restricción en el primero de los aspectos daría lugar a reducir la libertad del trabajador a la hora de elegir su nuevo puesto de trabajo. Si por el contrario se produce una regulación restrictiva del segundo aspecto, la competitividad de las empresas se verá afectada de forma sensible. En consonancia con todo ello, el artículo 1.3 LSE señala que el secreto "tampoco podrá restringir la movilidad de los trabajadores; en particular, no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente". Se protege con ello el bagaje profesional y la experiencia de los empleados frente a la información de la empresa que sea considerada como secreto empresarial.

No son secretos empresariales las habilidades, conocimientos y experiencias que sean personales del empleado y hayan sido adquiridas de forma honesta. Tales conocimientos y experiencias pertenecen al bagaje personal y profesional del trabajador y componen su "habilidad y destreza en el oficio"²⁸³. Se distingue así entre el conocimiento general y el conocimiento particular o especial. El conocimiento general del sector es el adquirido por el empleado

²⁸³ La SAP Girona (Sección 2ª) núm. 774/2000, de 19 de diciembre, se refiere a las aptitudes como "la destreza en la conclusión de los negocios sociales, el "carisma", las "dotes de mando", el "talento", la competencia o pericia profesional, la "reputación", o la "experiencia" y otras cualidades que se hayan podido adquirir durante el ejercicio de un cargo o desempeño de un trabajo, no constituyen información protegida sino habilidades del sujeto que, consiguientemente, no pueden incluirse bajo el paraguas protector del deber de secreto".

de una manera genérica, como aquél que obtiene cualquier otro trabajador en el desempeño de una posición laboral de similares características a la suya. El conocimiento particular o especial es el adquirido por haber trabajado el empleado en una empresa determinada, desarrollando unas funciones concretas y puede cualificar para considerarse secreto empresarial si reúne el resto de requisitos²⁸⁴.

No supondrá violación de secreto la contratación de empleados clave para obtener las habilidades y conocimiento²⁸⁵, información revelada sobre productos que se encuentran ya en el mercado, información que no se considere que ha sido descubierta o que sea fácilmente obtenible por otros medios²⁸⁶, o en definitiva información que es generalmente conocida en el tráfico o de fácil obtención por un técnico versado en la materia²⁸⁷. En contra, sí se considera violación de secretos prevalerse del conocimiento que tenía el empleado al conducir unas negociaciones previas bajo su anterior

²⁸⁴ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial ...* ob. cit., pág. 86 y 87.

²⁸⁵ La STS (Sala Civil) 559/2007, de 23 de mayo, señala que "la captación de trabajadores de otra empresa que se dedica a la misma actividad no supone "per se" una conducta contraria a la buena fe. No ha habido trasvase de clientela, ni constan maniobras o conductas desleales para captar a los trabajadores, ni tampoco que la contratación de alguno de éstos tenga el propósito u objeto de incidir en el futuro en la captación o trasvase de la clientela. Forma parte de la normalidad del mercado que las empresas traten de obtener trabajadores con experiencia, y ello tanto más en el inicio de su actividad empresarial, lo que normalmente supone que dichos trabajadores dejen de formar parte de la plantilla de otra, y no es maniobra desleal que la captación tenga lugar mediante el ofrecimiento de mejores condiciones económicas y/o laborales y/o personales"

²⁸⁶ En este sentido ver la SAP Sevilla (Sección 5ª) núm. 312/2017, de 24 de julio, que reconoce que la información consistente en los datos de reparto de periódicos y revistas no constituyen secreto empresarial "por tratarse de datos meramente accesorios o complementarios, de fácil acceso".

²⁸⁷ Por ejemplo en derecho norteamericano ver la sentencia *Telex Corp. c. International Business Machines Corp.*, 367 F. Supp. 258 (N.D. Okla. 1973).

empresa, de las que se ha aprovechado captando clientes de manera irregular para su nuevo empleador²⁸⁸.

La jurisprudencia ha venido reconociendo que las "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"²⁸⁹; y que "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"²⁹⁰.

Por lo general tampoco se considera ilícita la mera captación de clientes realizada por el ex empleado después de extinguido el vínculo laboral²⁹¹. De igual modo, se considera que no comete infracción alguna quien abandona una empresa para la que trabajaba, funda otra, capta clientes y vende a precios más bajos, no constituyendo en general secretos empresariales los relativos a la clientela como hemos visto más arriba²⁹². Tampoco supone violación de secreto la mera contratación de trabajadores o de personas que realizan funciones técnicas o directivas en una empresa por otra de semejante actividad para desarrollar la misma o similar función, o el abandono por un trabajador o grupo de ellos de una empresa para constituir o integrarse en otra del mismo tráfico económico, lo que no

²⁸⁸ SAP Pontevedra (Sección 1ª) núm. 461/1997, de 18 de septiembre, que se refiere al aprovechamiento indebido de datos que forman parte del secreto de la empresa mediante "las negociaciones precontractuales habidas con ellos, con sus pormenores y la documentación confeccionada en ese iter negocial (estudios, presupuestos), de la que, sin duda se apropió, como bien puede deducirse del resultado de la prueba documental, para aprovechar la inercia de la negociación iniciada por la demandante, en la que se interfiere y, en definitiva, la suplanta, para, como ya hemos dicho, concluirla en beneficio de la demandada".

²⁸⁹ SAP Barcelona (sección 15ª) núm. 143/2014, de 23 de abril.

²⁹⁰ SAP Madrid (sección 28ª) núm. 133/2008, de 29 de mayo.

²⁹¹ STS (Sala Civil) núm. 822/2011, de 16 de diciembre.

²⁹² STS (Sala Civil) núm. 97/2009, de 25 de febrero.

es suficiente para apreciar la existencia de ilícito, ni siquiera cuando se aprovecha la experiencia personal y profesional adquirida por la dedicación a igual actividad industrial o comercial. Prevalecen en tales casos la libertad de trabajo y libre iniciativa y de desarrollo de la actividad económica²⁹³.

En ocasiones, se incluye, dentro del contrato de trabajo las cláusulas de no divulgación de información confidencial, en las que el empleado se compromete, durante y después de la terminación del contrato, a no divulgar, usar, revelar o ceder información secreta. Es necesario que exista un interés efectivo por parte del empresario que justifique la imposición de estas cláusulas, que, en el caso concreto que nos ocupa, será la existencia de un secreto empresarial. Estas cláusulas de confidencialidad, junto con las cláusulas de no competencia, son válidas siempre que sean razonables, es decir que no supongan una carga desmedida para el trabajador y que no sean tan amplias en su formulación que vayan más allá de lo necesario para proteger el negocio del anterior empleador²⁹⁴. La LSE señala que no podrá restringir la movilidad de los trabajadores la "información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial", de modo que cualquier limitación deberá justificarse de manera razonada en la existencia de un secreto empresarial, y no simplemente información reservada o de conocimiento restringido. En cuanto a la duración de estas cláusulas, cuando afectan a información secreta, no están vinculadas a un plazo o a una área geográfica determinada²⁹⁵.

²⁹³ STS (Sala Civil) núm. 628/2008, de 3 de julio.

²⁹⁴ Las cláusulas de confidencialidad y de no competencia se declaran nulas cuando las obligaciones que se imponen son desproporcionadas según la STS (Sala Civil) núm. 96/2014, de 26 de febrero.

²⁹⁵ Si bien las cláusulas de no competencia tendrán una duración máxima de 2 años (artículo 21.2 ET), las cláusulas de confidencialidad no tienen limitación alguna, siempre que respondan a la realidad objetiva de un secreto empresarial y la obligación impuesta no sea desproporcionada. Como señalan en derecho anglosajón *"Imposition of geographic or durational limitations would defeat the entire purpose of restricting disclosure, since confidentiality knows no temporal or*

Junto con los conocimientos y experiencias de los trabajadores, el artículo 1.3 LSE señala, como límites al objeto de protección, la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva (art. 1.3 LSE en su primer inciso) y la remisión a la legislación de patentes cuando se trate de invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o servicios (art. 1.3 *in fine*). El primer límite se encuentra vinculado al derecho de información de los representantes de los trabajadores y que encuentra una formulación expresa en el artículo 2.3.c) LSE, que considera lícitas las conductas de obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial a los representantes de los trabajadores cuando sea necesaria para el ejercicio de sus funciones. Estos supuestos será objeto de estudio en el siguiente capítulo de este trabajo.

3.2.3. La pérdida de la condición de secreto

El principal riesgo que recae sobre el secreto es su eventualidad. La información solo es secreta mientras no sea conocida generalmente. En el momento en que se generalice su conocimiento perderá la condición de secreto y no podrá impetrarse su protección jurídica.

El principal hecho motivador de la pérdida de la condición de secreto es la divulgación de la información. La divulgación supone el acceso de la información a una multiplicidad de personas. Lo que no aclara la norma es cuantas personas deben acceder al secreto para que suponga una divulgación de la información. Para su determinación cabe referirnos, en primer lugar, a un criterio puramente cuantitativo, según el cual existirá divulgación cuando la información la conozcan un número significativo de personas²⁹⁶.

geographical boundaries" [Sentencia Revere Transducers, Inc. c. Deere & Co., 595 N.W.2d 751, 761 (Iowa 1999)].

²⁹⁶ KUGLER, B. A., "Limiting Trade Secret Protection"..., ob. cit., pág. 734.

Este criterio tiene el problema de que pueden conocer el secreto muchas personas, pero ninguna perteneciente del círculo de interesados, y por tanto la ventaja competitiva del titular quede intacta. También puede ocurrir lo contrario, que la información la conozcan pocos, o solo uno más, pero que sean pertenecientes al círculo de interesados, perdiendo valor el conocimiento reservado.

En segundo lugar, puede optarse por un criterio cualitativo, basado en que los sujetos que acceden a la información sean de los que pertenecen al mismo círculo que habitualmente utiliza esta información. En este caso se requiere que la información sea conocida por las personas interesadas, esto es las que se dedican a la explotación de bienes o servicios similares a los protegidos por el secreto empresarial, para que se evite la divulgación y expire la protección.

El primer criterio cuantitativo aludido debe desestimarse, por cuanto que atender exclusivamente al mismo impide evaluar adecuadamente la existencia de otros requisitos como que se afecte al valor empresarial de la información. El criterio cualitativo por sí mismo, tampoco produce una solución satisfactoria. Una información que se obtenga por un solo competidor, puede seguir siendo objeto de protección, ahora en manos de dos titulares, sin que exista propiamente divulgación. Parece más acertado optar por la conjunción del criterio cuantitativo y el cualitativo que nos permita determinar el número y alcance de la divulgación. Otros elementos a tener en cuenta para determinar el alcance cuantitativo del conocimiento de la información son el sector económico en el que se producen los hechos y el grado de desarrollo tecnológico del ámbito geográfico y del mercado concreto del que se trate.

Con carácter general podemos decir que la información reservada es de dominio público cuando el conocimiento pasa al conjunto de competidores. Ahora bien, existen una serie de supuestos en los que, sin pasar a la generalidad de los competidores, la información pierde su carácter reservado y por extensión el privilegio de su especial protección.

En primer lugar cabe hacer referencia a la pérdida del secreto por divulgación voluntaria de su titular, por ejemplo mediante el anuncio o uso público o por la solicitud de una patente. Se puede producir la divulgación voluntaria en los casos de venta, exposición o circularización de bienes que materializan el secreto, de modo que el secreto puede quedar a la vista del público en general, y de los competidores en particular²⁹⁷. Esta forma de divulgación se producirá igualmente con la exhibición a través de publicaciones técnicas, por necesidades de carácter administrativo²⁹⁸, o a través de fotografías promocionales, en las instrucciones, etiquetado, folletos o catálogos²⁹⁹.

Cabe también señalar que, en el caso de que se haya realizado la solicitud de una patente, durante la tramitación de la misma existe un periodo de reserva en el que la información relacionada con la invención se mantiene en secreto. En esta situación transitoria, si finalmente se retira la patente, se mantendrá el secreto y no existirá revelación. Si por el contrario se publica la patente, el secreto perderá su condición de tal y pasará a ser conocimiento general, si bien su titular tendrá el monopolio exclusivo de su utilización³⁰⁰.

En la actualidad también puede producirse el fenómeno de la divulgación con efectos muy amplios, a través de las publicaciones escritas en revistas o *sites* de Internet. En estos casos, el principio general aplicable es que desaparecerá el secreto con la

²⁹⁷ Noah c. Enesco Corp., 911 F. Sup. 299 (N.D. Ill. 1995).

²⁹⁸ Por ejemplo, el porcentaje de un determinado ingrediente del que hay que informar necesariamente a las autoridades alimentarias.

²⁹⁹ Siendo este el criterio general, en determinadas ocasiones la exhibición del producto no conllevará de inmediato la divulgación del secreto. Piénsese, por ejemplo, en un intrincado mecanismo que se encuentra escondido en el interior del producto y que no es susceptible de ingeniería inversa. La clave en estos casos se encuentra en si la simple observación podrá dar lugar a conocer del secreto o no.

³⁰⁰ ANDERSON, J. J., "Secret Inventions"..., ob. cit., pág. 934

publicación³⁰¹. Hay que tener en cuenta que en la era de la información, ésta se difunde rápidamente³⁰². La información que se publique necesitará que se proporcionen suficientes detalles de la para que el proceso o producto del que se trate pueda ser replicado³⁰³.

La divulgación, tanto voluntaria como involuntaria, también puede producirse de manera parcial. En este caso, puede que el secreto no se destruya cuando las partes esenciales de la información se mantengan aún en secreto, de manera que tan solo acceda al general conocimiento público la información considerada secundaria o accesorio³⁰⁴. Ello es así porque con la divulgación debe alcanzarse un conocimiento seguro y pleno de la información, de la que pueda surgir la posibilidad real de su uso. Por esta misma razón podemos concluir que si el conocimiento es efímero y se olvida no hay divulgación, pues finalmente no llega a formar parte del acervo común ni es susceptible de utilización.

Siguiendo el razonamiento inverso al de la revelación, podríamos decir que, al menos en teoría, es posible que determinada información de la que se tenía un conocimiento generalizado y que se encuentre dentro del dominio público pueda llegar a olvidarse y adquiera valor por ser de nuevo un conocimiento

³⁰¹ En la sentencia *DVD Copy Control Association c. Bunner*, 10 Cal. Rptr. 3d 185 (Ct. Apág. 2004), el demandante entabló acción contra un informático operador de una página web por apoderamiento de un secreto empresarial al publicar en el site el DeCSS (software que permite descifrar DVDs, y así poder visualizarlos incluso sin licencia legal de CSS -acrónimo de Content Scrambling System que es el mecanismo de encriptación y autenticación de legalidad de los DVD-). El Tribunal estableció que el DeCSS no era un secreto empresarial ya que centenares de otras páginas lo habían hecho también.

³⁰² BALLON I., "Pinning the Blame in Cyberspace: Towards a Coherent Theory on Imposing Vicarious Copyright, Trademark, and Tort Liability for Conduct Occuring over the Internet", en *Hastings Comm. & Ent. L.J.*, vol. 18, 1996, pág. 737.

³⁰³ LAMBRECHT, R., "Trade Secrets and the Internet: What Remedies Exist for Disclosure in the Information Age?" en *Rev. Lit.*, vol. 18, 1999, pág. 335.

³⁰⁴ GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial ... ob. cit.*, pág. 217.

secreto³⁰⁵. Para ello será necesario que se den dos circunstancias, el progresivo desuso del conocimiento y la posterior desaparición del mismo, quedando olvidado dentro del círculo de personas interesadas en el mismo. También en el caso de migración de tecnologías a otras más avanzadas que no guardan relación con las anteriores, podría caber el supuesto expuesto, de modo que recuperar una tecnología anterior, ya olvidada, podría hacer resurgir de nuevo el secreto. Cabe señalar que ello no será posible en los casos en que exista una patente en los que se obliga a publicar la información correspondiente, pasando al conocimiento público y al estado actual de la técnica.

3.2.4. La erosión del secreto. El descubrimiento independiente y la ingeniería inversa

Distinto a la pérdida de la cualidad de secreto es la pérdida de la condición del titular de concededor único de la información, que se producirá cuando el conocimiento secreto se comparta con otra persona. Esta circunstancia puede ser compatible con el mantenimiento del secreto y puede tener lugar por decisión voluntaria del primer titular (mediante un contrato de licencia, por ejemplo) o producirse de manera involuntaria mediante el descubrimiento independiente o ingeniería inversa³⁰⁶. La protección que se dispensa al secreto empresarial se basa en la concesión de un monopolio de hecho del titular del secreto, pero este monopolio puede llegar a ser compartido con otro titular mediante su obtención lícita.³⁰⁷ En este sentido el artículo 2.1 LSE señala que “la

³⁰⁵ Esto podría ocurrir, por ejemplo, respecto de trabajos artesanos antiguos que ya no se llevan a cabo, como los que tenían por objeto la elaboración del cristal de Murano. Ver FUSCO, S., “Murano Glass Vase”, HUNTER, H., DEN KAMP, C. O., (Eds.), *A History of Intellectual Property in 50 objects*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, págs. 17-24.

³⁰⁶ GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial ... ob. cit.*, p 207.

³⁰⁷ SCHWARTZ, A. A., “The Corporate Preference for Trade Secret”, en *Ohio St. L. J.*, vol. 74, núm. 4, 2013, pág. 631.

obtención de la información constitutiva del secreto empresarial se considera lícita cuando se realice por alguno de los medios siguientes: a) El descubrimiento o la creación independientes;". Este nuevo estado de la información, en la que es compartida por más de un titular, no provoca la desaparición del secreto.

El descubrimiento independiente del secreto dará lugar a que, quien lo descubra, pueda usar del mismo de una manera legítima. En este supuesto, si sigue siendo un conocimiento reservado, desconocido por la generalidad de los interesados del círculo en el que normalmente se maneja, podrá seguir siendo secreto empresarial y gozar de protección. Es obvio que con cada competidor que acceda independientemente al secreto, el valor del mismo se verá mermado, y los efectos de la protección que dispensa el secreto empresarial serán más débiles (por ejemplo, se traducirá en una menor intensidad de la indemnización de daños y perjuicios). Por esta razón, íntimamente relacionado con el descubrimiento independiente se encuentra el concepto de "erosión del secreto". La erosión se producirá cuando haya suficientes personas que, de manera independiente cada una de ellas o, por haberse filtrado sucesivamente aspectos del secreto en el dominio público, usan del secreto paulatinamente, de modo que en un momento determinado, el secreto deja de serlo³⁰⁸.

Además del descubrimiento independiente, otra amenaza para el conocimiento secreto es la ingeniería inversa o *reverse engineering*³⁰⁹. La ingeniería inversa es el procedimiento por el que, mediante una adquisición legítima de un producto disponible públicamente, éste es analizado y examinado directamente para determinar su composición, componentes, tecnología y cualquier

³⁰⁸ SCHALLER, W. L., "Secrets of the Trade: Tactical and Legal Considerations from the Trade Secret Plaintiff's Perspective", en *Rev. Lit.*, vol. 29, núm. 4, 2010, págs. 729-858.

³⁰⁹ EVANS, T. M., "Reverse Engineering IP" en *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, vol. 17, 2013, págs. 61-102.

otra característica de funcionamiento. El artículo 2.2 b) LSE señala que la obtención de un secreto empresarial se considerará lícita cuando se realice por medio de " b) La observación, estudio, desmontaje o ensayo de un producto u objeto que se haya puesto a disposición del público o esté lícitamente en posesión de quien realiza estas actuaciones, sin estar sujeto a ninguna obligación que válidamente le impida obtener de este modo la información constitutiva del secreto empresarial,"³¹⁰. Se trata, en definitiva, de deconstruir el producto para examinar cómo ha sido creado³¹¹.

De este modo, cabe señalar que si el objeto que incorpora el secreto se encuentra en el mercado, cualquier adquirente del mismo podrá descubrirlo accediendo a todos los elementos que lo conforman³¹². En estos casos no se considera infringido el secreto empresarial, y la divulgación pública que pueda realizarse posteriormente produce la desaparición del secreto de una manera lícita. Podemos decir que la ingeniería inversa es una forma legal y leal de competir en la adquisición de un secreto empresarial³¹³. La razón que se argumenta en su favor es que la protección del secreto no puede llegar hasta el extremo de hacerlo inmune frente a un estudio realizado de buena fe, siendo una forma normal de adquirir conocimientos científicos o técnicos, mediante la observación y el

³¹⁰ La LSE sigue la Directiva de secretos, la cual en el Considerando 16 señala que "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".

³¹¹ Es clásica la definición de la sentencia *Kewanee Oil Co. c. Bicorn Corp.*, 416 U.S. 470 (1974) "Reverse engineering, that is by starting with the known product and working backward to divine the process which aided in its development or manufacture".

³¹² Sobre una aproximación desde el punto de vista económico a la ingeniería inversa ver SAMUELSON P., SCHOTCHMER, S., "The Law and Economics of Reverse Engineering", *Yale L. J.*, vol. 111, 2002, págs. 1575-1583.

³¹³ El Tribunal Supremo de los Estados Unidos no ha dudado en calificar la ingeniería inversa como parte esencial de la innovación en *Kewanee*, sentencia citada, 94.

análisis³¹⁴. Como cautela que garantice el ejercicio honesto de la ingeniería inversa, se requiere, por un lado, que la adquisición del producto sometido a investigación se produzca de manera legal y directamente del mercado³¹⁵ y, por otro lado, no debe existir ninguna prohibición legal o contractual (por ejemplo, limitaciones en los acuerdos de transferencia de tecnología) de poder realizar el procedimiento de análisis.

La LSE exige como presupuesto que el objeto se encuentre lícitamente en poder de quien realiza el estudio. De ello se deriva que, aunque el secreto fuera fácilmente obtenible por análisis u observación, no eximiría de responsabilidad al que, por medios ilícitos, accedió a la información o al objeto. A nuestro modo de ver, una vez realizada la conducta de obtención ilícita, no puede esgrimirse como excusa absoluta que el secreto pueda ser fácilmente cognoscible a través de la observación o de la ingeniería inversa³¹⁶.

El descubrimiento o creación independiente del secreto y la utilización de la ingeniería inversa están referidos por la LSE a la obtención de la información, pero no incluye expresamente la utilización y revelación del secreto, una vez obtenido el mismo. Debemos interpretar la omisión del legislador, en el sentido de entender que la obtención lícita legitima las conductas subsiguientes de utilización o revelación, o de lo contrario se estaría limitando sin justificación la posibilidad de aprovechar el secreto adquirido lícitamente. La razón hay que encontrarla en el carácter excepcional

³¹⁴ GALÁN CORONA, E., "Artículo 13. Violación de secretos", ob. cit., pág. 370.

³¹⁵ Se excluyen, por ejemplo, supuestos de robo del producto o de obtención mediante medios de espionaje, SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial*, ob. cit., pág. 347.

³¹⁶ En la sentencia *Sikes c. McGraw-Edison Co.*, 665 F.2d 731, 734 (5th Cir.1982) se rechazó la alegación del demandado basada en la facilidad de obtener el diseño controvertido mediante ingeniería inversa, puesto que accedió a él con anterioridad a la puesta en el mercado del producto, incurriendo en una competencia desleal reprochable.

de la regulación del secreto empresarial que obliga a entender las limitaciones con carácter restrictivo y en la finalidad de potenciar la investigación y la innovación. Como se ha señalado, si solo fuera lícita la obtención por estos medios, y no la utilización o divulgación, tan solo cabrían en la excepción supuestos de mera investigación por satisfacer la curiosidad o, por entretenimiento de quien lo lleva a cabo³¹⁷.

3.2.5. Otros supuestos de licitud en la obtención, utilización y revelación de secretos empresariales

Junto con el descubrimiento independiente y la ingeniería inversa, la LSE recoge otros supuestos heterogéneos en los cuales se considera que el conocimiento del secreto no supone una conducta ilícita como son el ejercicio de los derechos de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, y cualquier otra actuación que, según las circunstancias del caso, resulte conforme con las prácticas comerciales leales (artículo 2.1.c) y d) LSE).

El primer caso de licitud basado en el derecho de información y consulta de los representantes de los trabajadores encuentra su fundamento en el artículo 64 Estatuto de los Trabajadores que regula la información a la que puede tener acceso el comité de empresa junto con los derechos de consulta y las competencias de este órgano de representación de los trabajadores. A su vez el artículo 65.4 ET prevé la posibilidad de la empresa de restringir la información suministrada relacionadas con los secretos empresariales³¹⁸. El comité de empresa (en general, los

³¹⁷ CAMPUZANO, A. B., SANJUÁN Y MUÑOZ, E., *La protección del secreto empresarial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 41.

³¹⁸ "Excepcionalmente, la empresa no estará obligada a comunicar aquellas informaciones específicas relacionadas con secretos industriales, financieros o comerciales cuya divulgación pudiera, según criterios objetivos, obstaculizar el funcionamiento de la empresa o del centro de trabajo u ocasionar graves

representantes de los trabajadores), para la correcta realización de las funciones que la ley le tiene encomendada puede que tenga acceso a información confidencial. En este caso, el haber tenido acceso a esta información no supondrá una obtención ilícita. La limitación legal en este concreto supuesto sí debe limitarse tan solo a la obtención de la información, prohibiéndose la utilización y divulgación posterior³¹⁹.

El precepto viene a establecer la obligación legal de los representantes de los trabajadores que acceden a una información secreta a garantizar que el acceso se ha realizado de manera lícita y la necesidad, asimismo, de garantizar que dicha información no será utilizada o divulgada, más allá de lo necesario para el ejercicio de su derecho de representación. Con esta garantía se trata de incentivar la buena fe de las relaciones laborales dentro de la empresa, facilitando la transmisión de información sensible por parte de la empresa y asegurando que la misma será utilizada con diligencia y de manera confidencial por los representantes de los trabajadores³²⁰.

El apartado d) del artículo 2 LSE señala también como lícita cualquier otra actuación conforme con las prácticas comerciales leales, incluida la transferencia o cesión y la licencia contractual del secreto empresarial. El legislador ha pretendido legalizar aquellos casos que, según las prácticas o las estipulaciones contractuales que concurren en el caso concreto, permitan calificar de lícita la obtención de un secreto empresarial. Se trata de una cláusula abierta que concuerda con el principio de *fair use* del derecho

perjuicios en su estabilidad económica. Esta excepción no abarca aquellos datos que tengan relación con el volumen de empleo en la empresa” [Artículo 65.4 ET].

³¹⁹ ZUECO PEÑA, A., “Artículo 2. Obtención, utilización y revelación ilícitas de secretos empresariales” en LISSEN ARBELOA, J. M. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, Wolters Kluwer, Madrid, 2020, pág. 80.

³²⁰ MARÍN MARTÍNEZ, F., *Los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 358.

norteamericano³²¹. Con esta excepción, al igual que en patentes y derechos de autor, se considerarán lícitos determinados supuestos de obtención de un secreto no autorizados por su titular, pero considerados en la práctica como beneficiosos y tolerables, dentro de la práctica comercial leal³²² o bien cuando formen parte de un contrato de licencia o cesión del derecho. Este último supuesto se encuentra regulado de manera más extensa en el capítulo III de la Ley y es objeto de estudio más adelante.

3.3. Las medidas razonables para mantener secreta la información: la voluntad de mantener el secreto

Para estar en presencia de un secreto es necesario que exista voluntad del titular de mantener la información reservada. Sin este requisito tan solo estaríamos en presencia de cosas desconocidas, que no tendrían ninguna relevancia jurídica en cuanto que no se encuentran externalizadas. Al respecto, algunos autores se inclinan por entender que basta una voluntad interna de conservar el secreto, y que su manifestación tácita sería suficiente a los efectos de su protección³²³. Otros autores, por el contrario, requieren que la voluntad sea expresa y que se externalice de manera suficientemente reconocible (a través de cláusulas contractuales de confidencialidad, por ejemplo)³²⁴. Esta postura nos parece más acorde con la naturaleza excepcional de la protección que se dispensa al secreto empresarial y encuentra refrendo en la LSE que en su artículo 2.c) exige que la información haya "sido

³²¹ VARADARAJAN, D., "Trade Secret Fair Use", ob. cit., pág. 1433.

³²² Por ejemplo la escisión de una mercantil en otras dos empresas que pasan a explotar el secreto empresarial de la originaria.

³²³ SUÑOL LUCEA, A., El secreto empresarial ... ob. cit., pág. 186.

³²⁴ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., "La nueva ley de Secretos empresariales", ob. cit., pág. 153,

objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto”³²⁵.

La mayor o menor exigencia de las medidas de seguridad empleadas tiene implicaciones en materia de política legislativa, ya que está en relación directa con el grado de protección de los secretos en cada legislación. De este modo, si no existe una protección adecuada de los secretos empresariales, las empresas tenderán a invertir excesivamente en las medidas de protección de la confidencialidad, y a exigirse medidas más explícitas y rigurosas. Además, se estima que provocará que se transmita la información reservada de una manera más tímida o limitada y bajo una vigilancia escrupulosa, lo que dificultará la cesión de la información y también los retornos del esfuerzo innovador. Una mayor inversión en la protección física y jurídica de los conocimientos de una empresa puede provocar que se reduzcan otras partidas presupuestarias como la investigación y desarrollo, provocando igualmente que las empresas inviertan menos en formación y entrenamiento de los empleados. Todo ello ha sido contemplado como ineficiencias económicas derivadas de una falta de protección adecuada de los secretos empresariales³²⁶. Es por ello que se busca un equilibrio entre las medidas de seguridad y la protección que las leyes dispensan al titular del secreto. En nuestro derecho ese equilibrio está representado por la necesidad de contar con “medidas razonables”³²⁷.

³²⁵ La DTSA se refiere a este requisito como los esfuerzos razonables según las circunstancias y suele interpretarse como aquellos esfuerzos tendentes a forzar a aquel que pretenda conocer o usar de la información reservada a utilizar medios no éticos o ilegales, sin ser necesario que se haga el descubrimiento imposible en SLABY, D.W., CHAPMAN, J. C., O'HARA, G. P., “Trade Secret Protection: An Analysis of the concept Efforts Reasonables Under Circumstances to Maintain Secrecy” en *Santa Clara High Tech L. J.*, vol. 5, enero 1989, pág. 324.

³²⁶ PEDRAZA-FARIÑA, L., “Spill your (Trade) Secrets: Knowledge Networks as innovation Drivers”, *Notre Dame L. Rev.*, vol. 92, núm. 1, pág. 1564.

³²⁷ Se ha criticado el precepto de nuestra LSE por omitir la parte de la Directiva de secretos en la que se hace mención a “según las circunstancias del caso” que

Las medidas específicas que exige la Ley serán las oportunas según las circunstancias que la naturaleza de la información requiera, lo que deja un margen muy considerable para su apreciación caso por caso. La jurisprudencia extranjera ha establecido ciertos criterios que facilitan la labor como, por ejemplo, el test de racionalidad utilizado en la doctrina y la práctica judicial norteamericana³²⁸. Estos test no dejan de ser aproximaciones prácticas a casos concretos en los que se pretende orientar al juez en su misión de apreciar la suficiencia de las medidas de seguridad. Por esta razón se ha puesto de manifiesto la inconsistencia de la jurisprudencia norteamericana en apreciar el requisito de las medidas seguridad razonables, que llega a utilizar distintos criterios, incluso en ocasiones contradictorios entre sí³²⁹. Unas medidas de seguridad concretas pueden ser válidas en un determinado caso y en otro similar pueden considerarse ineficaces por el juzgador, alcanzándose conclusiones diferentes³³⁰.

ayudan a precisar lo que se entiende por “razonable”, ver en este sentido GÓMEZ SEGADÉ, J. A., “La nueva ley de Secretos empresariales”, ADI, núm. 40, 2020, pág. 153.

³²⁸ BONE, R. G., “New Look at Trade Secret Law”..., ob. cit., pág. 250.

³²⁹ MEEADE, T., “Indecision: The Need to Reform the Reasonable Secrecy Precautions Requirement under Trade Secret Law” en *Southern Illinois U. L. J.*, vol. 37, 2012, pág. 724.

³³⁰ En *Alta Analytics, Inc. c. Muuss*, 75 F. Supp. 2d 773 (S.D. Ohio 1999), el Tribunal del Distrito de Ohio acordó que se habían tomado precauciones suficientes para proteger la información reservada al establecer acuerdos de confidencialidad con sus empleados y con potenciales clientes que recibían software de prueba. En este caso el tribunal optó por considerar suficientes las medidas de carácter jurídico impuestas alrededor del conocimiento y uso del secreto empresarial, sin tener en consideración otro tipo de medidas técnicas.

En la sentencia *La Calhene, Inc. c. Spolyar*, 938 F. Supp. 523 (W.D. Wis. 1996) se señalan como medidas razonables adoptadas en el ámbito de la industria farmacéutica elementos físicos como restringir el número de personas con acceso a la información (*need to know basis*), no permitir visitas sin acompañamiento junto con medidas jurídicas como los acuerdos de confidencialidad. El tribunal en este último caso señala que determinar si una parte ha realizado esfuerzos razonables en mantener el secreto de un pretendido derecho es una cuestión de carácter fáctico que debe ser objeto de prueba en juicio. Ambas sentencias son citadas por CAVICO, F., “Business Plans and Strategies”..., ob. cit., pág. 41 a 45.

Al titular de la información secreta se le exige que dote a la misma de una protección adecuada, no haciendo recargar sobre el sistema legal la totalidad del esfuerzo de garantizar el secreto. Se trata de compensar la relativa novedad y la ausencia de requisitos administrativos y registrales que caracterizan el secreto con una actuación positiva de protección por parte de su titular.

La presencia de medidas de seguridad sirven a un doble propósito. Por un lado, sirven para preservar el secreto de ser conocido por personas no autorizadas, pero además, por otro lado, determinan la importancia que tiene el secreto para la empresa. Si la empresa descuidara las medidas de protección sería tanto como reconocer la poca importancia que tiene la información para su actividad comercial, implicando una renuncia tácita al secreto³³¹. La justificación para este requisito radica en que el titular que no toma las precauciones necesarias no considera la información como secreta y, por tanto, no hay razón para que el ordenamiento jurídico la trate como bien inmaterial protegible³³².

La suficiencia de las medidas de seguridad tan solo viene determinada en la LSE por el requisito de que sean razonables. Al ser razonables, es lógico excluir los extremos, de modo que no es necesario que sean absolutas, extremas o que necesariamente se encuentren a la vanguardia de la innovación. La razonabilidad dependerá de varios aspectos como el tipo de información, la naturaleza del negocio, y el coste o esfuerzo realizado³³³.

³³¹ En este sentido se manifiestan sentencia como laSTS (Sala Civil) núm. 1032/2007, de 8 de octubre o SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 164/2008, de 9 de mayo, ya citadas más arriba.

³³² Sentencia J. T. Healy & Son, Inc. c. James A. Murphy & Son, Inc., 357 Mass. 728, 737-38 (1970) citada por BONE, R. G., "New Look at Trade Secret Law"..., ob. cit., pág. 249.

³³³ Al respecto de la razonabilidad de las medidas, algunos autores han remarcado que el titular del secreto no puede ser obligado a proteger la información frente a formas o modos de revelación y descubrimiento que sean impredecibles y/o indetectables [CAVICO, F., "Business Plans and Strategies"..., ob. cit., pág. 1.].

Las medidas destinadas a mantener el carácter reservado de la información pueden ser de diversa índole³³⁴, y deberá de apreciarse su suficiencia caso por caso, teniendo en cuenta aspectos como el valor empresarial, tipo y característica del titular, forma o modalidad probable de violación del secreto o nivel de riesgo de que se produzca³³⁵.

Algún autor ha indicado que el momento para apreciar el estándar de razonabilidad es el momento en que se produce el acto denunciado³³⁶. Esta valoración *ex post* de las medidas de seguridad tras la realización del acto ilícito plantea dos problemas. En primer lugar, el haberse producido el hecho denunciado produce el efecto psicológico de pensar que las medidas previstas no han sido suficientes. Y en segundo lugar, traslada la exigencia legal de la prevención, que por definición es de carácter previo o anterior a un determinado hecho, a un instante posterior como lo es la violación del secreto. Como acertadamente ha señalado la jurisprudencia, todas estas circunstancias deberán de ser analizadas desde un juicio *ex ante*, en el momento de adopción de las medidas y no *ex post*, cuando ya se han eludido las medidas, se ha accedido a la información y es concluyente que han sido insuficientes³³⁷. Por ello entendemos que el juez, al valorar si las medidas de seguridad impuestas han sido suficientes, ha de retrotraerse a un momento inmediatamente anterior al de la obtención del secreto y, desde esa perspectiva temporal, hacer un juicio de probabilidad de que aconteciera el hecho vulnerador del secreto.

³³⁴ Cuando se habla de razonabilidad hay que tener en cuenta también el equilibrio entre los costes del titular del secreto y los beneficios del secreto. Ver POSNER, R., "Trade Secrets Misappropriation"... ob. cit., pág. 472 y ss.

³³⁵ MASSAGUER FUENTES, J., "De nuevo sobre la protección jurídica"... ob. cit., pág. 57.

³³⁶ GUILLÉN MONGE, P., "Capítulo I. Disposiciones Generales", *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, ob. cit., pág. 50.

³³⁷ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 266/2013, de 25 de junio.

En la determinación de la suficiencia de las medidas deberán tenerse en cuenta, en primer lugar, los medios efectivos de protección, es decir, aquellos medios utilizados por el titular del secreto para dificultar el acceso al mismo de quien no esté debidamente autorizado, y, en segundo lugar, las circunstancias fácticas que confluyen en el secreto (en su vertiente de conocimiento inmaterial y de objeto o soporte en el que conste). Combinando elementos de ambos aspectos se nos mostrarán los indicios necesarios para apreciar la razonabilidad de las medidas.

3.3.1. Medios de protección

El titular del secreto deberá de acreditar que se han utilizado efectivamente medidas de protección de la información reservada, tanto con efectos hacia el exterior, impidiendo que terceros puedan acceder a la información, como hacia el interior, determinando los empleados que pueden acceder al secreto y en la medida necesaria para desempeñar sus funciones³³⁸. Se suelen distinguir dentro de las medidas de protección, aquellas de carácter jurídico y las de carácter técnico.

3.3.1.1. Medidas jurídicas

Las medidas jurídicas serán diferentes según los sujetos que intervienen en la esfera de conocimiento y control del secreto. Así podemos establecer que componen el ámbito subjetivo de la esfera de conocimiento del secreto los siguientes intervinientes³³⁹:

a) Titular del secreto y licenciatarios. La primera obligación del titular será elaborar una correcta identificación de la información secreta, para que, en base a su determinación, se puedan articular los protocolos o estrategias de protección. Para la identificación

³³⁸ SAP Barcelona (sección 15ª) núm. 13/2009, de 13 de enero.

³³⁹ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial* ... ob. cit., pág. 196 y 197.

adecuada del secreto es necesario, además de su descripción, hacer constar, aunque sea efectos informativos, el valor económico del conocimiento secreto y que este no se utiliza entre el círculo de personas que normalmente utiliza ese tipo de información, y guardar la prueba necesaria de todo ello. Identificada la información sensible, el siguiente paso será exteriorizar su carácter de secreto.

El titular del secreto no será solo el propietario del mismo, aquél en cuyo favor se explota el secreto empresarial, sino también otras personas que tengan bajo control el secreto, como los licenciarios. Sobre estos también pesa la obligación jurídica de proteger el secreto. Es frecuente que en el contrato de licencia se incluyan cláusulas de confidencialidad, así como de restricciones para el acceso a determinada información relacionada con el producto. En los contratos de licencia, las cláusulas de confidencialidad establecen las consecuencias para el caso de que se divulguen los secretos protegidos, dando lugar generalmente a la resolución del contrato de licencia y a la indemnización de daños y perjuicios pactada³⁴⁰.

b) Trabajadores³⁴¹. Los trabajadores, en la medida en que forman parte del círculo de confianza del empleador, tendrán también poder de disposición sobre el secreto, bien sobre la totalidad de los elementos que lo integran o bien de una parte del mismo. Los trabajadores deberán de cumplir las obligaciones de confidencialidad que se le impongan, tanto tácita como expresamente, además de la obligación de cumplimiento del

³⁴⁰ Sobre la licencia de secretos expondremos las cuestiones más relevantes en el Capítulo II de esta obra.

³⁴¹ Un particular y muy metódico estudio del secreto en el ámbito laboral se contiene en SALA FRANCO, T., TODOLÍ SIGNES, A., *El deber de los trabajadores de no violar los secretos de empresa y los acuerdos de confidencialidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

contrato de trabajo de acuerdo a la buena fe³⁴². Existirá obligación tácita cuando el empleado conozca el secreto, pero este sea ajeno a su actividad en la empresa, en cuyo caso sigue existiendo una obligación de preservar la información. La obligación será expresa cuando se haya recogido en un acuerdo de confidencialidad que no podrá ser de "carácter genérico e impreciso"³⁴³.

El Estatuto de los Trabajadores permite que a los empleados también se les pueda imponer pactos de no concurrencia conforme lo previsto en el artículo 21.2 ET. Estos pactos tienen efectos posteriores a la finalización del contrato de trabajo, prohibiendo al trabajador que inicie o desempeñe una trabajo similar al realizado para su antiguo empleador durante un determinado plazo³⁴⁴.

En caso de dudas sobre la interpretación y alcance de las cláusulas anteriores, deberán de interpretarse restrictivamente por su carácter excepcional. Además al cláusula contractuales que afectan a la relación laboral, deberán de interpretarse siempre de manera favorable al trabajador en virtud del principio *pro operario* que rige en la materia³⁴⁵.

A la finalización del contrato de trabajo, tienen una especial relevancia práctica los protocolos de salida de la empresa, para el momento en que el trabajador deje de prestar sus servicios. En este particular momento, la empresa deberá de recuperar todos los medios técnicos (ordenadores, teléfonos) y la información secreta

³⁴² Artículo 5.a) ET que establece el deber del trabajador de "cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia".

³⁴³ SAP Barcelona (Sección 15ª) de 17 de diciembre de 2009.

³⁴⁴ SALA FRANCO, T., y TODOLÍ SIGNES, A., *El deber de los trabajadores ...*, ob. cit., pág. 91.

³⁴⁵ El artículo 3.3 ET señala que "Los conflictos originados entre los preceptos de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables".

que pueda estar en poder del empleado y recordar la obligación que mantiene el ex empleado de no divulgar los secretos de empresa.

c) Terceros concededores con restricciones. Serán terceros concededores con restricciones aquellos que han tenido conocimiento del secreto, de una manera directa o indirecta, total o parcial, pero respecto de los cuales existen restricciones impuestas mediante cláusulas de confidencialidad específicas que les impiden utilizar o divulgar el conocimiento reservado. Un ejemplo típico de estos terceros son los proveedores de materias primas utilizadas en una fórmula secreta, por ejemplo. La eventualidad de su conocimiento no debe suponer una relajación en las medidas de seguridad, de manera que el titular deberá ser especialmente cauteloso en estos supuestos.

3.3.1.2. Medidas de carácter técnico

De gran importancia para la protección del secreto, las medidas de carácter técnico implican el establecimiento de barreras de carácter físico o digital que dificulten el acceso a la información protegida. Estas medidas se pueden dividir en medidas físicas, que tendrán por objeto proteger el *corpus mechanicum* del secreto mediante obstáculos físicos de difícil franqueo³⁴⁶ y medidas técnicas que utilizan mecanismos tecnológicos de protección de la información.

Dentro de las medidas técnicas merecen mención especial las medidas de ciberseguridad informáticas. Cuando la información secreta esté codificada en formato digital, será necesario adoptar las medidas informáticas oportunas para protegerlo. La capacidad de almacenamiento y disposición de la información es cada vez mayor, pero a su vez tiene como contrapartida los posibles ataques

³⁴⁶ Como, por ejemplo, cajas fuertes, custodia bajo llave o procedimientos de acceso limitado como control y registro, existencia de áreas restringidas, etc.

informáticos destinados a capturar unos datos que pueden ser muy valiosos. La vulnerabilidad de los sistemas informáticos es tal, que algunos autores señalan que en la sociedad de la información actual no es posible hablar de secretos empresariales y cualquier información que acceda a la red ya deja de ser secreto. Esta postura es exagerada, No es necesario que la protección del secreto sea absoluta, sino que debe ser suficiente según las circunstancias, no bastando el mero acceso al sistema informático mediante un sistema de contraseñas³⁴⁷. En principio, el mantenimiento de la seguridad efectuada por un tercero profesional en ciberseguridad según los estándares de su profesión, debería ser suficiente para acreditar la adopción de medidas razonables y el interés en proteger el conocimiento.

3.3.2. Las circunstancias que envuelven el secreto

Para observar la suficiencia de las medidas de protección puede ser de utilidad analizar todas aquellas circunstancias fácticas y particularidades que inciden en el objeto de protección. En este sentido, tienen una particular relevancia las propias características de la información, la competitividad y agresividad del sector económico en el que se desenvuelve el titular del secreto, generalmente una empresa, y la propia naturaleza y configuración de ésta.

³⁴⁷ La SAP Murcia (sección 4ª) núm. 300/2019, de 11 de abril remarca, en cuanto a la suficiencia de las medidas de seguridad, que “no basta como tal decir que el ordenador de cada empleado tenía un nombre de usuario y clave (es lógico en todos los puestos de trabajo informáticos) o que el demandado había firmado en 2011 un "Documento de Seguridad para la Protección de Datos de carácter personal de Maquinaria Conservera Tomas Guillen SL" (folio 92 a 95), que se limita a establecer obligaciones de orden general sobre el uso de ficheros, materiales, recursos, ordenadores portátiles, terminales de trabajo, etc., pero que no contiene medidas técnicas concretas de salvaguarda de la información de valor empresarial de la actora”.

La complejidad y el valor de la información se encuentra en relación directa con el rigor con el que debe contemplarse la suficiencia de las medidas. Si la información en que consiste el secreto tiene un componente alto de obviedad³⁴⁸ se exigirán mayores medidas de protección, por el contrario, cuanto más complicada es la información³⁴⁹, los requisitos se atenuarán, puesto que no será tan fácil para los competidores conocer del secreto. La jurisprudencia ha puesto de relieve la conexión entre el valor y utilidad de la información y las medidas de protección, de manera que si el titular no ha adoptado medida alguna de salvaguarda supone que el titular no le concede valor a dicha información lo que constituye un indicio de que no se estará en presencia de un secreto empresarial³⁵⁰.

Podemos concluir que la información más valiosa de la empresa deberá contar con unos mecanismos de protección más intensos que la información más general o con menor valor intrínseco. La empresa que posee un activo inmaterial muy valioso es responsable de garantizar eficazmente el preservar el mismo de su conocimiento generalizado, por lo que es razonable exigir un mayor esfuerzo en su protección³⁵¹.

Es también relevante a estos efectos la singularidad del sector del que se trate. Las empresas que desarrollen su actividad

³⁴⁸ Por ejemplo, el porcentaje con el que debe de utilizarse un determinado ingrediente en una receta culinaria, como la masa de la pizza en *Magistro c. J. Lou, Inc.*, 703 N.W.2d 887, 890 (Neb. 2005).

³⁴⁹ Por ejemplo, el diseño de las palas y el rotor de un helicóptero (*IAC, Ltd. v. Bell Helicopter Textron, Inc.* 160 S.W.3d 191 (Tex. App. 2005).

³⁵⁰ STS (Sala Civil) núm. 1032/2007, de 8 de octubre.

³⁵¹ *Sentencia Coca-Cola Bottling Co. c. Coca-Cola Co.*, 107 F.R.D. 288, 292-93, 227 U.S.P.Q. 18, 21 (D. Del. 1985), en la que se indicó que la fórmula secreta se encontraba en una caja fuerte de seguridad que solo puede abrirse mediante un acuerdo del órgano de administración de la compañía y, además, solo dos personas, cuya identidad no se revela, conocían la fórmula. Estas dos personas no podían volar en el mismo avión como garantía adicional de seguridad. Estas medidas se consideran adecuadas teniendo en cuenta el valor que tiene la fórmula para la empresa.

en sectores muy competitivos (por ejemplo en sectores como el farmacéutico, la biotecnología, automoción) deberán de extremar las medidas de seguridad, puesto que la difusión de la información puede provocarle una disminución de su competitividad e incluso puede provocar que sea expulsado del mercado³⁵².

Hay que tener en cuenta que existen sectores que son especialmente sensibles al espionaje industrial³⁵³. En este contexto, el estándar de razonabilidad será mayor y por consiguiente, las empresas deberán extremar más sus medidas de protección (sector aeronáutico o tecnológico por ejemplo) incluso llegando a exigirse medidas que pueden no ser necesarias en otro sector económico³⁵⁴.

Por último, las características concretas de la empresa, como el tamaño y sus recursos económicos, podrán ser tomadas en consideración para ver si se cumple la razonabilidad de las medidas³⁵⁵. Una empresa pequeña, con pocos empleados, no tendrá la necesidad de implementar políticas de seguridad complejas y costosas.

Resultará relevante a estos efectos, la forma en que la empresa diseñe y organice sus distintos departamentos, así como los protocolos de formación de los empleados en materia de secreto empresarial. La separación física entre distintos departamentos (por ejemplo el comercial o de contratación que se encuentre separado de los laboratorios de investigación) puede ser una cuestión

³⁵² Sentencia *Electro-Craft Corporation c. Controlled Motion, Inc* 332 N.W.2d 890 (1983).

³⁵³ Sobre la importancia económica del espionaje industrial ver el informe de la Comisión Europea "The scale and impact of industrial espionage and theft of trade secrets through cyber", PricewaterhouseCoopers, diciembre, 2018.

³⁵⁴ Sentencia *Celia Sanchez c. Standard Brands, Inc.*, 431 F.2d 455 (5th Cir. 1970).

³⁵⁵ Sentencia *Data General Corp. c. Digital Computer Controls*, 357 A.2d 105 (1975).

importante a tener en cuenta en la valoración global de todas las circunstancias concurrentes³⁵⁶.

VI. EPÍLOGO

La evolución normativa que ha experimentado el secreto empresarial ha dado lugar a una creciente jurisprudencia y doctrina que ha ido perfilando los contornos jurídicos y fácticos que permiten delimitar el secreto empresarial. A la luz de todo ello, se ha expuesto su naturaleza de bien inmaterial y se han examinado con detalle los diferentes elementos del concepto de secreto empresarial.

Como hemos visto, la información que constituye el secreto debe ser una información objetivamente valiosa para su titular. El análisis de este requisito, además de exponer los principales contornos del tipo de información protegida, incluyendo el conocimiento negativo, nos ha permitido profundizar en el debate sobre la condición de secreto de la lista de clientes. El conocimiento no generalizado de la información secreta conlleva también un atento análisis del deslinde de las habilidades y experiencias de los trabajadores para evitar una restricción indebida de la movilidad de éstos. Finalmente, se exige al titular un esfuerzo en la protección del secreto a través de medidas razonables, concepto jurídico indeterminado respecto del cual se ha ofrecido una sistematización de los distintos elementos que pueden ayudar en su integración.

El estado actual de las anteriores cuestiones nos ha permitido conocer los elementos definidores del secreto empresarial y cómo estos han sido recibidos en nuestro ordenamiento jurídico a través de la LSE. Con ello se ha dado respuesta la cuestión de qué información merece la protección como secreto. Conviene a continuación adentrarse en el régimen jurídico aplicable, con

³⁵⁶ Sentencia *People c. Serrata*, 62 Cal. App. 3d 9, 133 Cal. Rptr. 144, 152 (1st Dist.1976) y *Ransburg Electro-Coating Corp. c. Spiller & Spiller, Inc. Co.*, 340 F. Supp. 1385 (N.D.Ill.1972).

especial atención a las conductas que constituyen violación de secretos y las consecuencias de ser considerados bienes inmateriales objeto del derecho de propiedad.

CAPÍTULO II. LA LEY 1/2009, DE 21 DE FEBRERO DE SECRETOS EMPRESARIALES

I. MARCO NORMATIVO ACTUAL

1. PRELIMINAR

La protección del secreto empresarial se regula en España en la Ley 1/2019, de 21 de febrero de Secretos Empresariales (LSE). La ley es consecuencia de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico 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.

Como ya hemos apuntado en el capítulo anterior, antes de la LSE, los secretos empresariales se protegían civilmente a través del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal³⁵⁷. Este artículo establecía una protección limitada del secreto dentro de la normativa de represión de la competencia desleal. Las lagunas en su aplicación (en particular el objeto de protección) quedaban colmadas parcialmente con el recurso al artículo 39 ADPIC y la jurisprudencia aplicable. La superación del modelo de protección de la LCD se ha producido como consecuencia de la adaptación de la Directiva de Secretos y se fundamenta, por un lado, en una mayor precisión del objeto de protección y de la definición de las conductas lícitas e ilícitas y, por otro lado, en mejorar los remedios judiciales a ejercitar

³⁵⁷ Sobre el artículo 13 LCD ver MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial*, ob. cit.; PORTELLANO DÍEZ, P., “Artículo 13. Violación de secretos”, ob. cit., págs. 219 y ss., GALÁN CORONA, E., “Artículo 13. Violación de secretos”, ob. cit., pág. 351 y ss.

frente a la violación de secretos³⁵⁸, a lo que dedicaremos los siguientes capítulos.

2. LA DIRECTIVA 2016/943 DE SECRETOS

La Directiva de la UE 2016/943, de 8 de junio de 2016 persigue la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de secretos empresariales mediante una protección adecuada y esencialmente equivalente entre todos ellos³⁵⁹. La propuesta inicial de la Directiva data de 28 de noviembre

³⁵⁸ GASCÓN INCHAUSTI, F., "Hacia una mayor protección jurídica de los secretos empresariales", *Actualidad Jurídica Aranzadi*, núm. 943, 2018, págs. 10 y ss.

³⁵⁹ Conviene realizar alguna consideración en torno a la elección de la Directiva como instrumento idóneo para la consecución de los objetos descritos. El recurso a un Reglamento comunitario hubiera tenido como ventaja una más rápida implementación, y por extensión más eficiente, al no necesitar de medidas nacionales de transposición. Sin embargo, un Reglamento hubiera causado ciertas fricciones con las leyes nacionales de cada uno de los Estados miembros en determinadas áreas en las que colisionarían, por ejemplo, en materia de protección de derechos de propiedad intelectual, competencia desleal, procedimiento judicial, etc., lo que iría en contra de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad del Derecho de la Unión Europea.

La Directiva, por el contrario, necesita de una transposición a nivel de los Estados miembros, lo que concede mayor flexibilidad al adaptar el instrumento comunitario a las leyes nacionales. Con ello se consigue no solo una aplicación de las normas comunitarias en los Estados miembros, sino una verdadera integración, de manera más coherente y armónica con la ley nacional. En el caso que nos ocupa es especialmente importante debido a la gran cantidad de disposiciones relativas a las acciones a ejercitar y medidas cautelares que afectan a las normas procesales internas de cada país y que reflejan las tradiciones jurisdiccionales de estos. Podría pensarse que esta flexibilidad de la Directiva puede afectar a la armonización pretendida y que con la transposición se mantengan las divergencias entre los Estados. La Directiva de secretos, con el fin de evitar este peligro, ha optado por utilizar una técnica legislativa precisa, mediante el recurso a definiciones (particularmente el objeto de protección y el concepto de secreto empresarial) y a un listado de las acciones en defensa del secreto, de manera que, en la práctica, no hay margen de desviación en el momento de realizar las necesarias transposiciones. En todo caso, los órganos jurisdiccionales de cada Estado aplicarán las normas de acuerdo con su propio ordenamiento jurídico y su tradición jurisdiccional, como en cualquier otra área del Derecho, por lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mediante su labor interpretativa a través

del año 2013³⁶⁰ y surge ante el hecho de que los Estados miembros tenían, cada uno de ellos, normas que protegían los secretos empresariales con diferencias importantes entre ellos. Las mayores discrepancias radicaban en el concepto mismo de “secreto comercial” y su definición legal, así como en la descripción de las conductas que constituían una violación de secretos. Todo ello afectaba de una manera sustancial al modo en que el instituto se protegía en los diferentes Estados. Otros aspectos de la protección de los secretos empresariales tampoco eran comunes dentro del mercado interior. Algunos Estados miembros carecían, por ejemplo, de la acción de cesación o prohibición frente a terceros no competidores del titular del secreto³⁶¹. En algunos casos, la diferencia radicaba en la propia fundamentación jurídica de la responsabilidad civil por el ilícito³⁶². Este panorama legislativo tan dispar tenía como consecuencia graves en el territorio de la UE.

La Directiva se propuso como objetivo armonizar la legislación en esta materia y, a la vez afrontar algunos de los más graves problemas relacionados con la innovación de las empresas y la protección de los secretos empresariales. En primer lugar, una protección tibia en materia de secretos empresariales aumenta el riesgo de violación de los mismos, lo que provoca menores incentivos para innovar y una disminución en inversión que afecta al

de las decisiones prejudiciales, desempeñará un papel importante para conseguir una interpretación uniforme en la materia.

³⁶⁰ Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección del saber hacer y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y divulgación ilícitas COM/2013/0813 final - 2013/0402 (COD).

³⁶¹ Considerando 6 de la Directiva de secretos.

³⁶² Por ejemplo la configuración de la violación de secretos como incumplimiento de contrato o “*breach of contract*” mantenido por el *Common Law* frente a la responsabilidad por conducta contraria a la competencia de otros países, como España. Ver al respecto COOK, T., “The Proposal for a Directive on the Protection of Trade Secrets in EU Legislation” en *JIPR*, vol. 19, 2014, págs. 54-58.

mercado interior y su potencial como factor de crecimiento³⁶³. En segundo lugar, la fragmentación de la legislación sobre secretos empresariales en el territorio de la Unión suponía un grave problema. Las diferentes legislaciones y sistemas de protección de los secretos daban lugar, en la práctica, a la existencia de obstáculos a la innovación colaborativa, en particular, a la colaboración empresarial transfronteriza, reduciéndose así las oportunidades de investigación y desarrollo de las empresas³⁶⁴.

La protección que dispensa la Directiva se alinea asimismo con la necesidad de proteger a las empresas de la lacra del espionaje industrial y de las posibles fugas de información producidas por ciberataques, todo ello como consecuencia de la tendencia a una mayor informatización y globalización en todo tipo de industrias y sectores. Con la Directiva se pretende instaurar en las empresas una fuerte consciencia de protección de la información sensible y reservada que pueda ser catalogada como secreto

³⁶³ El considerando 4 de la Directiva de secretos indica "(...) La falta de instrumentos jurídicos eficaces y comparables para la protección de los secretos comerciales en toda la Unión menoscaba los incentivos para emprender actividades transfronterizas en el mercado interior asociadas a la innovación e impiden que los secretos comerciales puedan liberar su potencial como estímulos del crecimiento económico y del empleo. En consecuencia, la innovación y la creatividad se ven desincentivadas y disminuye la inversión, con las consiguientes repercusiones en el buen funcionamiento del mercado interior y la consiguiente merma de su potencial como factor de crecimiento".

³⁶⁴ Conforme el considerando 3 "Los secretos comerciales desempeñan un papel importante en la protección del intercambio de conocimientos entre las empresas —incluidas, en particular, las pymes— y los organismos de investigación de dentro y de fuera de las fronteras del mercado interior, en el contexto de la investigación y el desarrollo, y de la innovación. Los secretos comerciales son una de las modalidades de protección de la creación intelectual y de los conocimientos técnicos innovadores que las empresas más suelen utilizar, pero también es la modalidad menos protegida por el actual marco jurídico de la Unión contra la obtención, utilización o revelación ilícitas por terceros".

empresarial y que constituye en muchas de ellas el principal activo de su negocio³⁶⁵.

La LCD no podía considerarse conforme con la Directiva, cuyas directrices excedían en mucho lo regulado por Ley: la definición de los secretos empresariales, la descripción de las conductas lícitas e ilícitas, catálogo amplio de remedios procesales, etc. En el particular caso de España, la Directiva se presentaba como una oportunidad de desarrollar la regulación civil del secreto empresarial, pasando de un derecho residual, cuya regulación se contenía en un precepto de la LCD, a un instituto dotado de una precisa regulación a través de una ley especial, con particular énfasis en lo que se refiere al sistema de tutela y la plétora de acciones en defensa del secreto.

El artículo 19 de la Directiva imponía a los Estados miembros la obligación de transponer su contenido y adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias antes del 9 de junio de 2018. A su vez, en virtud del Tratado sobre el Espacio Económico Europeo, la Directiva tenía que transponerse igualmente en los Estados Miembros de la AELC no integrantes de la Unión Europea: Islandia, Noruega y Liechtenstein. El 29 de Marzo de 2019 se aprobó la Decisión 91/2019 del Comité Mixto del EEE por el que se ha incorporado la Directiva de secretos al contenido del acuerdo EEE³⁶⁶.

³⁶⁵ DE LA VEGA JUSTRIBÓ, B., “El secreto empresarial o industrial (know-how)” en RUIZ MUÑOZ, M., (Dir.), *Derecho de la Propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 776.

³⁶⁶ Como ejemplos de adaptación de la Directiva en nuestro entorno jurídico, podemos citar tres modelos diferentes de transposición. En Francia, por ejemplo, se ha introducido en el Libro I del Código de comercio, *Code de commerce*, un título específico destinado a la protección del “secreto de negocios” (“De la protection du secret des affaires”; Loi n° 2018-670 de 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires). En Reino Unido se ha promulgado una legislación específica sobre la materia, la Regulation 2018 n1 597, *Intellectual Property. The Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018*]. En Alemania

La Directiva presenta una armonización de mínimos por lo que los Estados miembros, respetando el estándar mínimo tienen la posibilidad de ampliar la protección conferida por la misma a los secretos empresariales. Se pretende asegurar con ello un nivel de tutela judicial suficiente y coherente en todo el mercado interior, sin perjuicio de la ampliación de la protección por los Estados miembros. La regulación de éstos deberá respetar, en todo caso, “las salvaguardas expresamente previstas en la presente Directiva para la protección de los intereses de otras partes”³⁶⁷.

Si bien el límite descrito es de mínimos, también hay alguna referencia en la Directiva a límites máximos, establecidos en atención a la naturaleza del objeto de protección. En atención al principio de no exclusividad de los secretos la Directiva señala en su Considerando 16 que la protección que los Estados miembros dispensen no podrá llegar al extremo de “generar un derecho de exclusividad” sobre los conocimientos técnicos o la información protegida por el secreto.

Destaca en la Directiva la existencia de un artículo dedicado a las definiciones, entre ellas, la de “secreto comercial”. El concepto de secreto empresarial y la discusión sobre la nomenclatura utilizada ya ha sido objeto de análisis en el Capítulo I, pero interesa destacar ahora la extensión con que se recoge en la Directiva el tipo de información y los conocimientos que pueden ser objeto de protección mediante el secreto. Esta extensión ha obligado al legislador comunitario a establecer unos límites y excepciones, en orden a evitar que el recurso al secreto sirva de obstáculo al ejercicio de otros derechos o que, incluso, ponga en peligro o impida

se ha promulgado también una ley especial: *Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen vom 18 April 2019 (BGBl. I S. 466)*.

³⁶⁷ Considerando 10 de la Directiva señala “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 (...)”.

a las autoridades judiciales o administrativas cumplir con el interés general.

La piedra angular del sistema de protección del secreto empresarial radica en las acciones civiles recogidas en el artículo 12 de la Directiva como principales medidas de reacción ante las conductas constitutivas de violación de secretos. Completan el esquema de protección las medidas cautelares del artículo 10 y las disposiciones sobre la determinación y cómputo de la indemnización de daños y perjuicios (artículo 14). Se establece igualmente que el plazo de prescripción de las acciones no podrá exceder de 6 años (de nuevo un límite máximo introducido en la Directiva de mínimos) dejando que sean los Estados miembros quienes determinen finalmente este plazo. Se impone a los Estados miembros que la incorporación de todas estas disposiciones estarán presididas por el principio de proporcionalidad, evitando crear obstáculos en el mercado interior y estableciendo acciones adecuadas para evitar la utilización abusiva y de mala fe de los demandantes, y, principalmente, preservando en estos casos la confidencialidad de los secretos³⁶⁸.

Se puede concluir que la regulación inicial de mínimos que se pretendía con la Directiva es una proclamación más formal que real. El detalle con el que se regulan las características del concepto de secreto empresarial y los requisitos de su protección han dejado escaso margen a los Estado miembros. Estos podrán conceder una mayor protección a los secretos, pero no podrán alterar los caracteres que definen el secreto ni reconocer otros requisitos

³⁶⁸ En los procedimientos sobre violación de secretos empresariales, en ocasiones, las demandas son iniciadas con la intención de que el demandado, bajo la amenaza de ver revelada información confidencial, llegue a un rápido acuerdo (*trade secrets trolls*). El artículo 7.2 de la Directiva pretende evitar este tipo de circunstancias abusivas. Ver al respecto POOLEY, J., "The Myth of the Trade Secrets Troll: Why the Defend Trade Secrets Act Improves the Protection of Commercial Information" en *George Mason L. Rev.*, 2016, págs. 1045-1078.

diferentes de protección³⁶⁹. Incluso en aquellos aspectos en los que la Directiva remite a la apreciación por los órganos jurisdiccionales nacionales, establece qué circunstancias se deben de considerar por éstos (como ocurre por ejemplo en el artículo 7.1³⁷⁰ o el artículo 13.1³⁷¹ de la Directiva).

3. LA PROTECCIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL EN DERECHO ESPAÑOL

3.1. Antecedentes

La protección de los secretos empresariales dentro de las normas que regulan la competencia desleal fue una de las principales novedades de la Ley 13/1991 de 10 de enero, de Competencia Desleal. Hasta el momento de su promulgación, la violación de secretos empresariales tan solo había merecido atención desde el punto de vista penal³⁷². Con la LCD se introduce un nuevo esquema de protección frente a la violación de secretos empresariales que se articula en base al artículo 13 de la LCD y los artículos 278 a 280 del Código Penal en los que se tipifican diversos delitos de violación de secretos.

³⁶⁹ MASSAGUER FUENTES, J., "De nuevo sobre la protección jurídica" ..., ob. cit., pág. 48.

³⁷⁰ "1. Las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva se aplicarán: a) de forma proporcionada; b) evitando la creación de obstáculos al comercio legítimo en el mercado interior, y c) previendo medidas de salvaguarda contra los abusos" [Artículo 7.1 Directiva de secretos].

³⁷¹ El precepto dirige un mandato a los tribunales para que examinen la proporcionalidad de las medidas y tengan en consideración todas las circunstancias concurrentes incluyendo "(...) a) el valor y otras características específicas del secreto comercial; b) las medidas adoptadas para proteger el secreto comercial; c) el comportamiento del infractor en la obtención, utilización o revelación del secreto comercial; d) las consecuencias de la utilización o revelación ilícitas del secreto comercial; e) los intereses legítimos de las partes y las consecuencias que podría tener para estas que se acuerden o no las medidas; f) los intereses legítimos de terceros; g) el interés público, y h) la salvaguarda de los derechos fundamentales" [Artículo 13.1 Directiva secretos].

³⁷² GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial*, ob. cit., pág. 359.

El artículo 13 LCD señalaba en su anterior redacción que³⁷³:

“1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el apartado siguiente o en el artículo 14. 2. Tendrán asimismo la consideración de desleal la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimiento análogo. 3. La persecución de las violaciones de secretos contempladas en los apartados anteriores no precisa de la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 2. No obstante, será preciso que la violación haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar al titular del secreto”.

Como se observa, el artículo no establecía una protección de los secretos empresariales basada en la concesión a su titular de un *ius prohibendi*, un derecho de exclusión de cualquier tercero que entre en contacto con un secreto empresarial, sino que dibuja un mecanismo para reprimir determinadas conductas (adquisición, explotación y divulgación de la información protegida) que no son reprochables por ellas mismas, sino por las circunstancias en las que se llevan a cabo³⁷⁴.

3.2. El artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal

Como se ha indicado, la divulgación, explotación y adquisición de secretos empresariales no son actos de competencia desleal, salvo que concurren las circunstancias específicas de

³⁷³ Nos permitimos reproducir el artículo de nuevo para facilitar la lectura de este apartado.

³⁷⁴ PORTELLANO DÍEZ, P., “Artículo 13. Violación de secretos”, ob. cit., págs. 219-238; MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario ...*, ob. cit., pág. 388.

tipicidad civil de la infracción del artículo 13 LCD. Estas circunstancias son de dos clases, una general relativa a la finalidad con que se comete el hecho y otras particulares y específicas de cada una de las conductas tipificadas³⁷⁵.

Los tres elementos que venía exigiendo el precepto para estar en presencia de un acto de competencia desleal eran: la existencia de un secreto empresarial digno de protección, la divulgación o explotación realizada de forma indebida, contraria a los buenos usos y costumbres imperantes en el mercado, y un elemento subjetivo representado por la intención del agente infractor de obtener un beneficio propio o ajeno o el mero perjuicio del titular. De forma sintética podemos decir que el precepto establecía como presupuesto fáctico la divulgación, explotación o adquisición ilícita de secretos empresariales, tanto si se había tenido conocimiento de ellos de manera legítima, pero con deber de guardar reserva respecto de ellos, como si se hubieran obtenido de manera ilegítima, esto es, mediante espionaje o de forma análoga.

Para culminar el ilícito civil, el artículo exigía un especial ánimo de obtener un provecho propio o ajeno o de causar un perjuicio al titular del secreto. Este elemento subjetivo desplazaba la finalidad concurrencial exigida con carácter general en el artículo 2.1 de la LCD³⁷⁶ con lo que, en cierta medida se alejaban estas

³⁷⁵ CARBAJO CASCÓN, F., “Violación de secretos” ... ob. cit., pág. 1526; OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, J. J., *Comentarios a la ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 220.

³⁷⁶ Artículo 2 LCD indica que “1. Los comportamientos previstos en esta Ley tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales. 2. Se presume la finalidad concurrencial del acto cuando, por las circunstancias en que se realice, se revele objetivamente idóneo para promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o de un tercero. 3. La ley será de aplicación a cualesquiera actos de competencia desleal, realizados antes, durante o después de una operación comercial o contrato, independientemente de que éste llegue a celebrarse o no”.

conductas del puro ilícito competencial³⁷⁷. El precepto fue objeto de críticas en este sentido, a nuestro parecer con razón, por el hecho de que los secretos empresariales en su configuración y en el fundamento de su protección quedan más cerca de la protección de la propiedad intelectual que de la normativa de competencia desleal³⁷⁸. En todo caso, con el requisito objetivo se cubría cualquier acto de divulgación, explotación o adquisición que contraviniera los legítimos intereses del titular del secreto³⁷⁹. Por su parte, el elemento subjetivo además servía para configurar el precepto como un tipo de ilícito de peligro, ya que no exigía para su aplicación que se culminara el objetivo perseguido por el autor.

Lo cierto es que, con sus deficiencias, el artículo 13 LCD estableció un régimen incompleto, pero suficiente, que se ha visto nutrido por una jurisprudencia y una doctrina que se han esforzado por sistematizar un instituto jurídico olvidado hasta el momento por el legislador y relegado a un segundo plano. El recurso al artículo 39 ADPIC³⁸⁰ servía para definir el objeto de protección, si bien las carencias en cuanto a las medidas procesales de defensa de los secretos (acciones específicas, medidas cautelares, protección de los secretos durante la tramitación del procedimiento) reclamaban una atención inmediata del legislador. Con la nueva legislación se construye un sistema de protección más completo, con una delimitación sustantiva más acabada y la atribución al titular del secreto de una amplia gama de acciones judiciales para reaccionar de manera efectiva ante supuestos de violación de sus secretos

³⁷⁷ Sobre el alejamiento de la Ley de Competencia Desleal de 1991 del ámbito estrictamente de concurrencia empresarial ver BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, ob. cit., pág. 344.

³⁷⁸ Ver SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial*, ob. cit., pág. 102 y 103, quien ya apuntaba que, desde un punto de vista sistemático, los secretos empresariales no encajaban en la LCD, siendo lo recomendable una ley específica de protección de los mismos.

³⁷⁹ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la ley de Competencia Deseal*, ob. cit., pág. 390.

³⁸⁰ Ver *supra* Capítulo I, apartado V, epígrafe 2.2.

empresariales. Este es, sin duda una de los grandes méritos del actual sistema de protección.

3.3. La Ley de Secretos Empresariales de 21 de febrero de 2019

3.3.1. Introducción

La Directiva de secretos establecía un plazo de dos años para llevar a cabo la adaptación de las normas internas de los Estados miembros a sus disposiciones. Es en cumplimiento de la obligación de transposición, aunque con cierto retraso, que se publica el 21 de febrero de 2019 la Ley de Secretos Empresariales culminando la adaptación a nuestro ordenamiento interno de la Directiva 94/3/2016³⁸¹. Con carácter previo, el 25 de mayo de 2018 el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales, que fue publicado el 1 de junio de 2018 en el Diario de las Cortes Generales. El 20 de diciembre de 2018 la Comisión de Justicia aprobó el Proyecto y el 6 de febrero de 2019 hizo lo propio el Senado, sin que en ninguna de las Cámaras se introdujera modificación alguna al texto propuesto. Finalmente la Ley se publicó en el BOE de 7 de febrero de 2019 y entró en vigor el 13 de marzo, tras una *vacatio legis* de 20 días³⁸².

La adaptación de la Directiva de secretos no se ha producido de manera automática y literal. Algunos de sus preceptos no se han transpuesto a nuestro ordenamiento jurídico, mientras que otros aspectos de la Ley pueden considerarse novedades respecto de la Directiva. Para la transposición, el legislador ha optado por la aprobación de una ley especial, opción defendida como propuesta

³⁸¹ Se ha criticado por parte de la doctrina el título de la Ley al considerar que hubiera sido más acertado denominarla “Ley de Protección de los Secretos Empresariales” al no considerar a los secretos un derecho, sino una situación de hecho merecedora de protección, ver GÓMEZ SEGADE, J. A., “La nueva ley de Secretos empresariales”, ob. cit., pág. 146.

³⁸² Disposición final sexta LSE.

de *lege ferenda* por parte de la doctrina³⁸³. Como ya hemos mencionado, con anterioridad a la Ley, la legislación en la materia quedaba limitada al artículo 13 de la LCD, con lo que hubiera podido operarse una modificación de la LCD junto con algunos artículos de la LEC con la finalidad de adoptar las disposiciones sustantivas y procesales de la Directiva de secretos. Esta opción, aún siendo viable, planteaba determinados problemas de carácter práctico. El retoque de ambas leyes hubiera dado lugar a incertidumbre sobre la norma a aplicar en cada caso, sobre todo teniendo en cuenta el carácter mixto de la LCD que contiene normas tanto sustantivas como procesales. De esta manera, las disposiciones de carácter procesal de la Directiva podrían generar anomalías y discordancias con el régimen general de la propia LCD y de la LEC. Una diseminación normativa como esta, en dos cuerpos legislativos distintos, podría afectar muy negativamente a la seguridad jurídica³⁸⁴.

La opción de una ley especial relativa a la protección de los secretos empresariales es coherente con la especial naturaleza *sui generis* del secreto industrial, el cual goza de características particulares dentro de los bienes inmateriales³⁸⁵. Esta nueva ley incorpora aspectos sustantivos, a los que hemos hecho referencia en el primer capítulo de este trabajo, y también importantes elementos de carácter procesal de su protección que ya venían apuntados por la Directiva. El mayor énfasis en la regulación de la vertiente procesal de la protección del secreto supone un incentivo para que las empresas protejan de una manera más eficaz estos bienes intangibles³⁸⁶.

³⁸³ Ente otros SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...* ob. cit., p. 102.

³⁸⁴ Informe CGPJ sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales aprobado mediante acuerdo del Pleno de 22 de marzo de 2018, consideración 48.

³⁸⁵ GÓMEZ SEGADE, J. A., *El secreto industrial*, ob. cit., pág. 85.

³⁸⁶ Sobre la teoría de los incentivos aplicada a los derechos de propiedad intelectual ver LANDES, W. Y POSNER, R., *La estructura económica del Derecho de Propiedad intelectual e Industrial*, ob. cit.

La nueva redacción del artículo 13 de la LCD reafirma la especialidad de la ley de secretos, remitiendo íntegramente a *"la legislación sobre protección de los secretos empresariales"*³⁸⁷. De este modo, en la Ley de Competencia desleal existirán dos regímenes de protección que operarán separadamente. Por un lado, el sistema de protección de competencia desleal para los actos desleales en general, y, por otro lado, el específico sistema de protección de la nueva ley para los actos de violación de los secretos empresariales. La LSE se complementa además con otras remisiones normativas de carácter más puntual a la LEC o la Ley de Patentes.

3.3.2. Sistemática de la Ley

La LSE consta de un preámbulo, cinco capítulos, veinticinco artículos, una disposición transitoria y seis disposiciones finales. La Ley, como hemos visto anteriormente, establece una regulación detallada y pormenorizada que otorga protección a los titulares de secretos empresariales frente a usurpaciones ilícitas. La norma se complementa con otras disposiciones dispersas a lo largo del ordenamiento en las que se establecen obligaciones de guardar secreto y mantener la confidencialidad de determinado tipo de información. Estas normas, aunque no tengan como finalidad exclusiva la protección del secreto empresarial como un bien inmaterial, sirven a los efectos de determinar los sujetos obligados a preservar el secreto³⁸⁸.

El Capítulo I introduce por primera vez el concepto legal de secreto empresarial en nuestro ordenamiento jurídico (artículo 1.1

³⁸⁷ Se trata de una remisión parecida técnicamente a la contenida en el artículo 18 LCD que, bajo el título de "publicidad ilícita", dispone que "la publicidad considerada ilícita por la Ley General de Publicidad, se reputará desleal".

³⁸⁸ MASSAGUER FUENTES, J., "De nuevo sobre la protección jurídica" ..., ob. cit., pág. 47.

LSE)³⁸⁹. La Ley, consciente de que la mayor parte de la litigiosidad con respecto a los secretos empresariales se produce en relación a empleados o exempleados que utilizan los conocimientos previos adquiridos bajo su dependencia del anterior empleador, incluye una norma (artículo 1.3 LSE) que pretende servir de guía para deslindar los secretos de los conocimientos y habilidades (*skill and knowledge*) propios del empleado³⁹⁰.

El Capítulo II de la ley está dedicado a las conductas consideradas lícitas (art. 2 LSE), bien por tratarse de comportamientos conformes con las prácticas comerciales leales, por no merecer protección al no concederse un derecho exclusivo o bien por existir un interés superior en conflicto. El artículo 3 LSE por su parte, se dedica a definir las circunstancias que caracterizan las conductas de obtención, utilización o divulgación que constituyen violación de secretos.

El Capítulo III supone una novedad respecto de la Directiva e introduce determinadas normas en consideración al secreto como objeto de derecho patrimonial. Se trata de disposiciones que actuarán, en defecto de acuerdo, como complemento en la conformación de la voluntad negocial de las partes en contratos de cesión o licencia de secretos empresariales (arts. 4 a 7 LSE).

La LSE consagra su Capítulo IV a establecer el catálogo de acciones a las que puede acudir el titular en defensa de sus secretos empresariales (art. 9 LSE). El catálogo no busca ser una lista cerrada de acciones, sino una enumeración abierta de los más importantes remedios procesales para reparar una situación de violación de secretos. Se completa el capítulo con una norma sobre la prescripción de las acciones estableciendo, dentro del margen de

³⁸⁹ Para un estudio detallado del concepto de secreto empresarial ver el Capítulo I de esta obra.

³⁹⁰ Sobre el *skill and knowledge* y su distinción respecto de lo que son secretos empresariales ver Capítulo I, apartado V, subapartado 3.2.2.

la Directiva, un periodo máximo de 3 años para su ejercicio (art. 11 LSE).

Finalmente, el Capítulo V de la LSE se dedica a regular aspectos jurisdiccionales y procesales tendentes a una mayor y más eficaz protección de la posición jurídica del titular de un secreto empresarial (arts. 12 a 25 LSE). Los instrumentos procesales más importantes de esta parte final de la Ley son: i) las normas referentes a la protección del carácter confidencial de la información que forme parte del objeto del proceso y constituyan secreto empresarial, ii) el establecimiento de diligencias de comprobación de hechos y acceso a fuentes de prueba en poder de la contraparte o de un tercero y su conservación y iii) marco normativo para determinar las medidas cautelares a adoptar durante la pendencia de procedimientos de violación de secretos.

La Ley se complementa con una disposición transitoria y seis disposiciones finales. Destaca de este conjunto final la modificación del artículo 13 LCD³⁹¹ de la que deriva que las conductas de violación de secretos darán lugar a un supuesto de competencia desleal. Hay que precisar que es el acto de violación de secretos empresariales lo que es considerado desleal, remitiendo su regulación a lo previsto en la LSE. Esta circunstancia hay que entenderla independiente de considerar los secretos como derechos objetivos cercanos a los derechos de propiedad industrial como hemos mantenido en el Capítulo I y afianza la Disposición Final cuarta de la LSE al indicar que la Ley se dicta al amparo de la competencia estatal en materia de legislación sobre propiedad industrial (artículo 149.1.9ª CE), salvo las partes relativas a la legislación laboral y procesal, cuyos títulos habilitantes son los artículos 149.1.7ª y 149.1.6ª CE, respectivamente.

³⁹¹ El actual artículo 13 LCD tiene el siguiente tenor literal "Artículo 13. Violación de secretos. Se considera desleal la violación de secretos empresariales, que se regirá por lo dispuesto en la legislación de secretos empresariales".

3.3.3. Crítica general de la Ley

Desde el punto de vista de la técnica legislativa, la LSE merece un juicio favorable, aunque como hemos dicho, la obligación de mínimos impuesta por la Directiva, lo era solo formalmente, dejando poco margen a los Estados miembros en aspectos claves de la norma como ocurre con la definición del objeto de protección y las acciones y remedios procesales establecidos para su defensa. Es un acierto conservar la nomenclatura que tiene más arraigo en nuestro sistema jurídico (“titular” en vez de “poseedor”)³⁹², y expresiones que se utilizan en el foro y han sido objeto de desarrollo doctrinal (“secretos empresariales”, “violación de secretos empresariales”), lo que facilitará la eficacia de la norma. La adaptación de la Directiva se ha intentado hacer sin fricciones con el derecho interno con un “uso cauto y juicioso de las posibilidades” de la misma³⁹³.

Igualmente acertada se muestra la Ley con la introducción de normas no contempladas por la Directiva, pero que entroncan directamente con una de las funciones de los secretos empresariales. Como un activo inmaterial de las empresas, su finalidad es ser objeto de explotación, bien directamente por su titular o por otra persona, física o jurídica, que se encuentre en condiciones de hacerlo de manera eficiente. Teniendo en cuenta esta finalidad de transferencia de tecnología que habitualmente se une al secreto, la Ley regula normas que facilitan la interpretación e integración de los contratos de cesión y licencia de secretos

³⁹² Informe CGPJ sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales, consideración núm. 58.

³⁹³ MASSAGUER FUENTES, J., “De nuevo sobre la protección jurídica” ..., ob. cit., pág. 49.

empresariales, de manera que se favorece la realización de este tipo de negocios jurídicos (artículo 4 a 7 LSE)³⁹⁴.

Conviene citar otras dos novedades en la Ley que evidencian el detalle técnico en la transposición de la Directiva. La primera se produce en relación a la definición de mercancías infractoras. La Directiva de secretos las define como “aquellas mercancías cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de fabricación o comercialización se beneficien de manera significativa de secretos comerciales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita”. Por su parte, la LSE se refiere a “productos y servicios”, yendo más allá de la literalidad del concepto definido (“mercancías infractoras”) y teniendo en cuenta que el objeto de protección de la norma se extiende no solo a secretos de carácter técnico e industrial, sino también de carácter comercial.

Otra particularidad de carácter técnico que difiere respecto de la Directiva es la extensión de la legitimación activa que confiere la Ley en los procedimientos sobre violación de secretos a los licenciatarios, exclusivos o no, autorizados por el titular. La Directiva se refiere en los artículos 10 y 12.4 al poseedor del secreto como único legitimado para solicitar las medidas de protección. No cabe duda que ampliar los legitimados redundaría en una mayor protección del secreto, por cuanto que en ocasiones será el licenciatario quien tendrá un mejor conocimiento de los hechos que constituyan la infracción, y dispondrá de las pruebas necesarias en defensa de su posición jurídica o para un cálculo más acertado de las indemnizaciones que correspondan³⁹⁵.

Como ha acertado la doctrina en poner de manifiesto, la LSE contiene un régimen detallado y coherente de protección de los secretos empresariales a la vez que introduce determinados

³⁹⁴ MOLINA HERNÁNDEZ, C., *La protección de secretos empresariales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 50.

³⁹⁵ Sobre la legitimación ver *infra* en el Capítulo III el apartado I.

elementos de interpretación que previsiblemente encorsetarán las resoluciones judiciales y limitarán la efectividad de la protección a la que aspira³⁹⁶. A efectos prácticos, el mandato de proporcionalidad que venía impuesto ya por la Directiva, junto con la necesidad de atender a las circunstancias de cada caso, van a suponer una ponderación de los intereses en conflicto que puede dar lugar a debilitar la protección del secreto³⁹⁷. Así, además de la existencia de la violación del secreto, el actor deberá acreditar también aquellas circunstancias que determinan el presupuesto necesario para adoptar una u otra medida de protección, introduciendo la exigencia de un esfuerzo probatorio y argumentativo adicional con el propósito de convencer al órgano judicial de la “oportunidad”³⁹⁸ de la acción

³⁹⁶ MASSAGUER FUENTES, J., “De nuevo sobre la protección jurídica” ..., ob. cit., pág. 50.

³⁹⁷ Un ejemplo de estas normas “debilitadoras” de la protección son los artículos 9.3 y 22 LSE. El primero de ellos, contiene una serie de parámetros a los que deberá acudirse para determinar el efecto y alcance de las acciones ejercitadas en defensa de los actos de violación de secretos, señalando que “para determinar las medidas que se acuerden por virtud de las acciones del apartado 1, se tendrá en cuenta su proporcionalidad y las circunstancias del caso, y entre ellas el valor y otras características del secreto empresarial en cuestión, las medidas adoptadas para su protección, el comportamiento del infractor, las consecuencias de la violación del secreto empresarial, la probabilidad de que el infractor persista en la violación, los intereses legítimos de las partes, las consecuencias que podría tener para las partes que se estimen o no las acciones ejercitadas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la salvaguarda de los derechos fundamentales”. Ver al respecto IRIGOYEN FUJIWARA, D., “Artículo 9. Acciones civiles”, en LISSEN ARBELOA, J. M. (Dir.) *Comentarios* ..., ob. cit., pág. 172 y ss. Por su parte, el artículo 22 LSE viene referido a los presupuestos necesarios para adoptar medidas cautelares y se expresa en términos similares indicando que “Al verificar la concurrencia de los presupuestos generales de las medidas cautelares, el tribunal habrá de examinar especialmente las circunstancias específicas del caso y su proporcionalidad teniendo en cuenta el valor y otras características del secreto empresarial, las medidas adoptadas para protegerlo, el comportamiento de la parte contraria en su obtención, utilización o revelación, las consecuencias de su utilización o revelación ilícitas, los intereses legítimos de las partes y las consecuencias para estas de la adopción o de la falta de adopción de las medidas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales”.

³⁹⁸ MASSAGUER FUENTES, J., “De nuevo sobre la protección jurídica” ..., ob. cit., pág. 50.

impetrada, que no se exige en otros derechos de propiedad intelectual ni en materia de competencia desleal.

Esta mayor exigencia procesal, que dificulta la persecución de conductas ilícitas, junto con la fragilidad del secreto empresarial, están, en cierta medida, en consonancia con la propia naturaleza del secreto. El secreto empresarial no concede un derecho en exclusiva y, consecuentemente, su protección se deja en manos de la diligencia que su titular debe desempeñar en su protección a través de las medidas adecuadas³⁹⁹. En conclusión, la LSE no substituye la necesidad de custodia y protección a través de las medidas adecuadas que tiene titular, sino que sirve a los efectos de reforzarla en aras de una eficaz protección del derecho.

II. CONDUCTAS DE OBTENCIÓN, UTILIZACIÓN Y REVELACIÓN ILÍCITA DE SECRETOS EMPRESARIALES

1. CONSIDERACIONES GENERALES

El artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal sancionaba como ilícitas la adquisición, la divulgación y la explotación ilícita de secretos. Actualmente, el artículo 13 LCD se remite a la Ley de Secretos Empresariales, que en su artículo 3 recoge los supuestos de violación de secretos empresariales, sancionando las actuaciones que consistan en la obtención, utilización y revelación ilícitas. Estas conductas son sancionables cada una de ellas individualmente, sin ser necesario que se incurra en las restantes, puesto que con cada una se está produciendo ya una lesión del derecho a preservar la confidencialidad del secreto empresarial⁴⁰⁰.

³⁹⁹ GÓMEZ SEGADE, J. A., “La nueva ley de Secretos empresariales”, ob. cit., pág. 154

⁴⁰⁰ MASSAGUER FUENTES, J., “De nuevo sobre la protección jurídica”..., ob. cit., pág. 66, donde se contiene una enumeración no exhaustiva de los preceptos de distinta naturaleza en las que existen medidas que, de una forma u otra, inciden

El artículo 2 LSE, por su parte, sirve para definir la violación de secretos empresariales desde una perspectiva negativa por cuanto establece determinadas conductas de obtención, utilización o revelación que entran dentro de la definición de infracción del artículo 3, pero que por razones distintas, el legislador ha considerado que no son merecedoras de reproche legal y que, por tanto, no cualificarán la conducta como de violación de secretos⁴⁰¹.

2. OBTENCIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES

2.1. Preliminar

La obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera violación en dos supuestos diferentes⁴⁰². En primer lugar, cuando se produzca la obtención sin consentimiento del titular y accediendo al soporte que contiene el secreto total o parcialmente, siempre que en este último caso se contenga información suficiente para deducirse el secreto. Se está refiriendo el precepto al acceso al soporte tangible en el que se encuentre plasmado el conocimiento o información secreta. En segundo lugar, se considera también obtención ilícita la consecución del conocimiento o información por cualquier otro modo que sea contrario a las prácticas comerciales leales.

en la protección de los secretos. Ver también, SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial*, ob. cit., págs. 371 a 401.

⁴⁰¹ ZUECO PEÑA, A., "Artículo 2", ob. cit., pág. 67.

⁴⁰² El artículo 3.1 LSE señala que "la obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera ilícita cuando se lleva a cabo mediante a) El acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes, que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir; yb) Cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se considere contraria a las prácticas comerciales leales". Ver al respecto de este artículo CAMPUZANO LAGUILLO, A. B., PALOMAR OLMEDA, A., SANJUÁN Y MUÑOZ, E., MOLINA HERNÁNDEZ, C., *La protección del secreto empresarial*, ob. cit., pág. 33.

Este segundo supuesto presenta unos contornos más amplios que el primero aunque conserva la misma idea de aprehensión. El apoderamiento en este caso no es necesario que recaiga sobre el *corpus mechanicum* que contiene el secreto, sino que puede operar directamente sobre la información o conocimiento, sin apoderamiento físico del soporte. Comprendería, por ejemplo, comportamientos como la memorización del secreto y posterior traslación a otro soporte⁴⁰³.

Con ambos apartados la ley pretende dar mayor concreción a las conductas ilícitas de adquisición de secretos empresariales que, en la anterior regulación, quedaban determinadas por la existencia de un concepto que mostraba contornos muy difusos como era el espionaje⁴⁰⁴. En cambio, la nueva ley ha construido la protección del secreto empresarial en torno a la idea utilizada en la legislación y jurisprudencia norteamericana de *misappropriation*. La adopción de esta doctrina, sin embargo no es completa, puesto que se prescinde de parte de la terminología utilizada por ella como los *improper means*, que aunque pueden considerarse el reverso de las prácticas comerciales honestas, no quedan definidos en la Ley. En la propuesta de Directiva de secretos sí se utilizaba una nomenclatura similar a la norteamericana, que finalmente no se incorporó al texto definitivo y que consideraba que la adquisición era ilícita cuando se realizaba sin consentimiento del titular, aludiendo expresamente al robo, soborno, engaño y violación o inducción a la violación de un

⁴⁰³ LLOBREGAT HURTADO, M. L., *Aproximación al concepto de secreto empresarial* ..., ob. cit., pág. 127, MASSAGUER FUENTES, J., "De nuevo sobre la protección" ..., ob. cit., pág. 67.

⁴⁰⁴ SUÑOL LUCEA, A., define el espionaje a los efectos del antiguo artículo 13 LCD como "cualquier procedimiento deliberado y activo de obtención de secretos empresariales ajenos a través de medios reprobables, distintos de su adquisición mediante la revelación e un tercero que al comunicarlo incumple su deber contractual de confidencialidad o, en su caso de lealtad", en *El secreto empresarial*..., ob. cit., pág. 308.

acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de mantener un secreto⁴⁰⁵.

2.2. El acceso, apropiación o copia sin autorización

En primer lugar se sanciona como violación de secretos el acceso, apropiación o copia sin autorización de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos o cualquier otro soporte o medio, tangible o intangible que contenga el secreto empresarial o, a partir de los cuales se pueda deducir.

Por acceso se entenderá el estar en presencia de la información o conocimiento secreto o, del medio en el que se contenga, en definitiva entrar en contacto físico o intelectual con el soporte que comprenda el secreto. El acceso a la información será siempre ilícita en estas circunstancias, aunque puede plantearse la duda en el caso de mero acceso al soporte o medio en el que se encuentre, pero sin posibilidad de tener conocimiento de la información secreta (apoderarse de un CD o un USB encriptado, por ejemplo). En estos casos, se cumple con la conducta prevista en la norma, es decir, tiene lugar el acceso al medio, fichero o soporte del que se trate y entendemos que, aunque no se obtenga el secreto, debe ser calificada como ilícita por razones de política preventiva y disuasoria, y además, porque el secreto sale de la órbita de dominio del titular (“sin consentimiento de su titular”), poniendo en peligro el

⁴⁰⁵ El artículo 3.2 de la propuesta de la Directiva de secretos señalaba que “La obtención de un secreto comercial sin el consentimiento de su poseedor se considerará ilícita cuando se lleve a cabo de forma deliberada o con negligencia grave mediante: a) el acceso no autorizado a, o la copia no autorizada de, cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico, legalmente bajo el control del poseedor del secreto comercial, que contenga el secreto comercial o a partir del cual este se pueda deducir; b) robo; c) soborno; d) engaño; e) violación o inducción a la violación de un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de mantener un secreto; f) cualquier otro comportamiento que, en las circunstancias, se considere contraria a los usos comerciales honestos”.

mantenimiento del secreto. Desde un punto de vista de política legislativa, la mayor protección que ha desplegado el titular no puede ser utilizada por el infractor para exculparse del hecho ilícito. Cosa distinta es que en la práctica no se genere un daño indemnizable, que fuera más allá de los gastos de investigación y costas procesales como veremos más adelante en el Capítulo IV.

Cuando la ley se refiere a la apropiación está aludiendo tanto a la aprehensión física del soporte u objeto que contenga el secreto como a la intelectual de tomar conocimiento del mismo, de modo que queda bajo el poder de disposición del adquirente. Bajo esta conducta quedará recogida la acción de memorizar el conocimiento protegido⁴⁰⁶. El particular caso de memorización del contenido del secreto empresarial debe de distinguirse de la mera experiencia del trabajador, que con su deberes diarios ha sido capaz de interiorizar determinadas prácticas y conocimientos. Estos actos no supondrán incurrir en la conducta ilícita⁴⁰⁷. Sin embargo, cuando el trabajador haga un esfuerzo específico y deliberado para adquirir un conocimiento reservado o secreto mediante la memoria, sí será considerada obtención ilícita y constitutiva de violación⁴⁰⁸.

La copia, por su parte, implica la reproducción del objeto o documento que contenga el secreto así como la reproducción o

⁴⁰⁶ MASSAGUER FUENTES, J., "Los secretos industriales y comerciales y su transmisión: Régimen jurídico", en VV.AA, *Jornadas sobre Derecho de la Propiedad industrial, Cuadernos de Derecho y Comercio*, Madrid, 1994 pág. 176, SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...* ob. cit., pág. 298.

⁴⁰⁷ En la SAP Vizcaya (Sección 4ª), núm. 654/2019 de 23 de abril, concluye el Tribunal señalando que "A ello añadiremos que la información comercial, forma parte del acervo profesional del demandado Sr. Victor Manuel, director comercial de la compañía durante siete años, entendiendo el perito Sr. Ángel Daniel, que con la experiencia del Sr. Victor Manuel, resultaba razonable pensar que conociera el contenido de los archivos que reputan secretos, sin necesidad de ser copiados"

⁴⁰⁸ En este sentido es criticable la SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 64/2015, de 18 de marzo, que sin mayor precisión afirma que "aquello que el trabajador es capaz de retener en su memoria pertenece a su experiencia personal y por tanto será de libre utilización por el trabajador".

traslación de la información contenida en un soporte a otro soporte o medio, de igual naturaleza que el original u otro distinto.

En definitiva, con estas tres actuaciones de acceso, apropiación y copia⁴⁰⁹ se hace referencia al hecho de que el secreto quede bajo el poder de disposición del infractor. No será necesario que quien realice la conducta adquiera la comprensión de la información o del conocimiento secreto, sino que basta, para que el ilícito se considere realizado, que se haya apoderado de información adecuada para que otra persona pueda interpretarla o aplicarla correctamente. Como señala la doctrina, la conducta infractora se basa en el “resultado esperable”⁴¹⁰. Este resultado es la puesta en peligro del secreto, que sale de la esfera de control de su titular, desplazándose en favor de un tercero, con independencia de los medios utilizados, la forma que adopte la información o la comprensibilidad de los datos para el adquirente.

En esta primera conducta, la obtención es ilícita cuando se realice sin el consentimiento del titular del secreto. La exigibilidad de esta falta de consentimiento se encuentra íntimamente ligada a las medidas de seguridad adoptadas por el titular y que delimitan el propio concepto de secreto. De este modo, no existirá consentimiento cuando el acceso, la apropiación o copia se realice por quien no se encuentre autorizado para la concreta acción realizada (en concreto para el acceso, apropiación o copia). Así pueden existir distintos grados de acceso a la información protegida y cada uno de ellos deberá ser objeto de la medida de protección adecuada⁴¹¹.

⁴⁰⁹ Las tres acciones proyectan la idea de progresividad en el iter de materializar el secreto protegido, ya que primero se accede a la información, posteriormente esta información es apropiada y finalmente copiada.

⁴¹⁰ MASSAGUER FUENTES, J., “De nuevo sobre la protección jurídica” ... ob. cit., pág. 67.

⁴¹¹ Sobre las medidas de protección ver Capítulo I, apartado V, epígrafe 3.3.

2.3. Otras actuaciones contrarias a las prácticas comerciales leales

La obtención de secretos es también ilícita cuando se lleve a cabo mediante una actuación que sea contraria a las prácticas comerciales leales. Esta mención de la Ley a las actuaciones contrarias a las prácticas comerciales leales sirve como cláusula de cierre y, a la vez, como puerta de entrada de causas de exoneración de responsabilidad, como veremos posteriormente⁴¹². En primer lugar, la conducta descrita en términos tan amplios, solo se comprende en consonancia con el apartado a) del artículo 3.1 LSE, de manera que se reputará ilícita cualquier otra actuación no comprendida en el apartado anterior que suponga apoderarse del secreto y que no sea conforme con las prácticas comerciales leales, es decir, contraria a la buena fe objetiva.

Se trata, por tanto, de una cláusula de cierre que concede una gran extensión a la conducta de violación y que comprenderá diferentes actuaciones infractoras, como por ejemplo, la obtención de grabaciones audiovisuales o fotografías⁴¹³. Otros supuestos que podrían plantear más problemas interpretativos son la práctica de rebuscar en la basura con el propósito de encontrar un secreto o algún elemento a partir del cual pueda deducirse (práctica conocida como *dumpster diving*) o la conducta consistente en eliminar o destruir del secreto.

En cuanto a la conducta consistente en sustraer información de papeleras o de la basura, se trata de un comportamiento que vulnera la buena fe objetiva que debe imperar en el mercado y atenta contra la ética competitiva, ya que la innovación y la

⁴¹² Ver apartado III de este mismo Capítulo.

⁴¹³ Sentencia E.I. Dupont de Nemours & Co. c. Christopher (431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970)) en la que se condena al demandado por sobrevolar las instalaciones en construcción del demandante y tomar imágenes de la forma en la que se estaba ensamblando la nueva planta química, cuyo diseño era mantenido como secreto empresarial.

competitividad no pueden sustentarse en comportamientos moralmente reprochables. En estos casos, sin embargo, el principal aspecto a determinar es si el titular del secreto adoptó las necesarias precauciones para proteger su información valiosa⁴¹⁴. En nuestra opinión, la basura, mientras se contenga dentro de la esfera privada de su titular (las papeleras de los despachos, las comunes de los pasillos, o siendo tratada por empresas privadas de gestión de desechos) se mantiene aún bajo su control y las conductas de apropiación de su contenido deben considerarse sin duda violaciones de secreto. Por su parte, el contenido de la basura externa o de gestión pública puede considerarse abandonado y, no merecedor de especiales medidas de seguridad con lo que la conducta no constituiría, en principio, violación de secretos⁴¹⁵. De este modo, al igual que se exige de las empresas que antes de desechar un documento que contenga datos personales se proceda a su destrucción, se trataría igualmente de adoptar medidas similares respecto de documentos o soportes que contengan secretos empresariales⁴¹⁶. El estándar de seguridad en estos casos exigiría la destrucción de forma que no fuera recuperable el contenido del documento y soporte, satisfaciendo en este punto las medidas de seguridad razonables⁴¹⁷.

⁴¹⁴ Como, por ejemplo, marcar la información como secreta.

⁴¹⁵ SLABY, D.W., CHAPMAN, J. C., O'HARA, G. P., "Trade Secret Protection" ..., ob. cit., pág. 321.

⁴¹⁶ El artículo 92.4 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal señala que "Siempre que vaya a desecharse cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal deberá procederse a su destrucción o borrado, mediante la adopción de medidas dirigidas a evitar el acceso a la información contenida en el mismo o su recuperación posterior".

⁴¹⁷ En la jurisprudencia norteamericana, los tribunales se inclinan por estimar que existe violación de secretos en los casos de *dumpster diving* ver ESTRADA CUADRAS, A., *El secreto empresarial. Una perspectiva jurídico-penal*, Atelier, Barcelona, 2016, pág. 59.

Por lo que se refiere a la conducta consistente en borrar o eliminar dolosamente archivos, documentos o soportes que contengan la información secreta de manera que impidan a su titular utilizarla, a pesar de no contar con antecedentes jurisprudenciales de carácter civil, entendemos que se trata de una conducta de violación de secretos incardinable en este artículo 3.1 LSE⁴¹⁸. Son varias las razones que nos permiten sustentar esta conclusión. En primer lugar, este comportamiento cumple objetivamente el requisito de ser contrario a la leal competencia en el mercado, al comportar una actuación intencionada y de mala fe que tiene como efecto perjudicar al titular del secreto. En segundo lugar, lo que se sanciona con las conductas de violación no es el conocimiento o revelación de la información, “sino el procedimiento ilícito seguido para llegar a ese conocimiento o las circunstancias de las que se acompaña la revelación”⁴¹⁹. Desde este punto de vista, el procedimiento de destrucción del secreto se revela como una forma ilícita de competir en el mercado. En tercer lugar, se produce un daño irreparable al bien inmaterial que constituye el secreto y a la vez a la posición jurídica y competencial de su titular que merece una actuación de la ley con propósito reparador. Con carácter similar entrarán en el mismo supuesto la sustitución malintencionada de la información secreta por otra, de general conocimiento o que no suponga ninguna ventaja competitiva.

Las actuaciones contrarias a “las prácticas comerciales leales” entran dentro de un concepto jurídico indeterminado que deberá interpretarse de acuerdo al momento social y económico en el que se aplique⁴²⁰. Este es un concepto no exento de objeciones,

⁴¹⁸ En el ámbito penal se ha considerado la conducta de borrado de información que constituya un secreto empresarial como un delito de apoderamiento de secretos empresa como en la SAP Barcelona (Sección 2ª) núm. 253/2006, de 9 de marzo o la SAP Sevilla (Sección 7ª) núm. 516/2011, de 30 de diciembre.

⁴¹⁹ BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*, ob. cit., pág. 337.

⁴²⁰ “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad

puesto que no es tarea fácil fijar cuáles son los estándares de moral comercial y de conducta adecuada aceptados en el mercado⁴²¹. A su vez, el artículo 4 LCD señala que “se reputa desleal todo comportamiento objetivamente contrario a la buena fe”, traslación al ámbito competencial del artículo 7.1 CC⁴²² y que exige que los agentes económicos compitan por méritos o eficiencia de las propias prestaciones sin ninguna otra injerencia de prácticas o usos deshonestos que perturben el normal funcionamiento concurrencial⁴²³. Con carácter ejemplificador, la nota que acompaña al artículo 39.1 ADPIC señala que la expresión “de manera contraria de los usos comerciales honestos” significará “por lo menos las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por terceros que supieran, o que no supieran por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas”.

social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas” [artículo 3.1 CC].

⁴²¹ La jurisprudencia equipara la buena fe objetiva a la “exigencia ética significada por los valores de la honradez, la lealtad, el justo reparto de la propia responsabilidad y ateniendo a las consecuencias que todo acto consciente y libre puede provocar en el ámbito de la confianza ajena”, entre otras la STS (Sala Civil) núm. 348/2002, de 19 de abril la STS (Sala Civil) núm. 593/2000, de 16 de junio.

⁴²² Artículo 7.1 CC señala que “Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe”.

⁴²³ La SAP Málaga (Sección 6ª) núm. 240/2007, de 24 de abril, que señala que la declaración normativa de que es ilegal el comportamiento que sea objetivamente contrario a las exigencias de buena fe “cumple dos funciones primordiales (protección frente a las perturbaciones del mercado y ante los atentados a la libertad de elección del consumidor), y viene a fijar los límites jurídicos en cuyo marco debe desenvolverse el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad de trascendencia económica, consagrando el principio básico de que los distintos integrantes del mercado han de competir apoyándose en sus propios méritos y en la bondad del producto o servicio que ofertan al consumidor o a la potencial clientela, prohibiéndose el aprovechamiento fraudulento para sí o en beneficio de un tercero del esfuerzo desarrollado por otros participantes en el ámbito comercial”.

Por su parte, el TJUE, en el ámbito marcario, aunque en nuestra opinión trasladable a los secretos empresariales, ha señalado que son prácticas desleales aquellas que provocan la impresión de que existe un vínculo comercial entre el comerciante y el titular de la marca; cuando hay un aprovechamiento indebido; o se desacredita o denigra la marca; o cuando se presente el producto como imitación o réplica, teniendo en cuenta la presentación global del producto, en particular el modo en que se menciona la marca ajena y la diferencia que se establece con ella⁴²⁴.

Como hemos dicho, la redacción de esta segunda conducta permite, a *sensu contrario*, servir de puerta de entrada para la inexistencia del ilícito y, por tanto, de exención de responsabilidad, en aquellos casos en los que no se produce afectación de las prácticas comerciales leales. Algunas de estas causas legales que no suponen un uso comercial deshonesto están previstas legalmente en el artículo 2 LSE, aunque la indeterminación del artículo 3.1 b) LSE permitirá excepcionar otras conductas no previstas expresamente en él.

La obtención llevada a cabo por quien en el momento de realizar el acto sepa o, según las circunstancias concurrentes debiera de haber sabido que se hacía, directa o indirectamente, de quien lo utilizaba o revelaba de manera ilícita constituye también una violación de secretos. Se trata de un supuesto de infracción derivativa (se adquiere de quien a su vez utiliza o divulga el secreto ilícitamente) basada en la actuación de mala fe, puesto que en el momento de realizar la conducta de apropiación, el agente conocía el origen ilícito del secreto de manera dolosa o, al menos, culposa, cuando no haya desplegado la diligencia necesaria que le era exigible.

⁴²⁴ STJUE de 15 de marzo de 2005, asunto C 228/03, Gillette Company Gillette group Finland Oy contra LA laboratorios Oy.

3. UTILIZACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES

La "utilización" de secretos empresariales sustituye a la "explotación" del secreto, contenida en el anterior artículo 13 LCD⁴²⁵. Ambos conceptos pueden considerarse equivalentes, referidos al acto de aprovechar la información, en el más amplio sentido posible, tanto en interés propio del infractor como de un tercero, con cualquier finalidad y de cualquier modo⁴²⁶. Con la utilización del secreto, el infractor pretende valerse del mismo para obtener un beneficio para él o un tercero y ello independientemente de que consiga explotarlo satisfactoriamente o no⁴²⁷ y aunque la información o conocimiento no se comercialice o contrate⁴²⁸. De lo anterior se sigue que también serán conductas ilícitas aquellas que consistan en utilizar el secreto como base para investigar o experimentar⁴²⁹. En este contexto, utilizar el secreto significa usar del mismo con propósitos comerciales para aprovecharse de él e incluiría la finalidad de perjudicar al titular, enriquecer al infractor o ayudar a éste en su propia investigación y desarrollo⁴³⁰. Del mismo modo, se considera utilización también cuando el infractor obtiene

⁴²⁵ GÓMEZ SEGADÉ J. A. ya se refería a los conceptos adoptados en la nueva ley de utilización y de divulgación en su propuesta de lege ferenda, en *El secreto industrial* ..., ob. cit., pág. 410.

⁴²⁶ La SAP Pontevedra (Sección 1ª) núm. 461/1997, de 18 septiembre indica en términos generales que "No es el perjuicio del oponente lo que en sí decide la ilicitud de la competencia, sino que ésta se ayude o sirva de maniobras desleales del competidor, que, en última instancia, encierran una contravención a las normas de la buena fe y de buena práctica comercial que rigen en las relaciones entre competidores o entre proveedores y clientes.(...)"

⁴²⁷ MASSAGUER FUENTES, J., "De nuevo sobre la protección" ... ob. cit., pág. 68.

⁴²⁸ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial*, ob. cit., pág. 287.

⁴²⁹ QUINTO, D. W., *Trade Secrets: Law and Practice* ..., ob. cit., pág. 83.

⁴³⁰ A falta de jurisprudencia propia, cabe señalar que entre los pronunciamientos judiciales norteamericanos en los que se ha considerado que los fines de investigación constituyen una explotación ilícita del secreto, *Malone c. PLH Grp., Inc.* 570 S.W.3d 292 (Tex. App. 2018) y *Gen. Universal Sys., Inc. c. HAL, Inc.*, 500 F.3d 444, 450-51 (5th Cir. 2007), en el que el demandado siguió utilizando un programa informático de la parte actora protegido mediante secreto y que posteriormente incorporó a un software propio.

una información negativa y su conocimiento contribuye a acelerar la investigación o la comercialización de su producto⁴³¹.

No es necesario que la utilización ilícita del secreto por el agente infractor o por un tercero se manifieste con una finalidad concurrencial, es decir, no es necesario que quien se aproveche del secreto y su titular sean competidores⁴³². La conducta lesiva se produce sin necesidad de que se afecte al mercado ni con fines concurrenciales, lo que separa estas conductas del resto de actuaciones sancionables con arreglo a la LCD⁴³³.

El uso o explotación del secreto puede llevarse a cabo total o parcialmente, es decir, utilizando la información tal y como ha sido configurada por su legítimo titular (uso total), o bien, tan solo una parte de dicha información, siempre que esta parte esté protegida por el secreto (uso parcial)⁴³⁴. El infractor puede introducir mejoras en la información secreta, lo que no será obstáculo para considerar ilícita la utilización del conocimiento protegido, cuando el resultado obtenido derive sustancialmente del secreto⁴³⁵.

La conducta consistente en la utilización ilícita del secreto la realizarán tanto aquellos que previamente lo hayan obtenido de

⁴³¹ On-Line Technologies, Inc. c. Perkin-Elmer Corp., 253 F. Supp. 2d 313 (D. Conn. 2003).

⁴³² OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, J. J., *Comentarios a la ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 230.

⁴³³ Así venía reconocido en la anterior redacción del artículo 13 LCD que indicaba que su aplicación no necesitaba la concurrencia de los requisitos del artículo 2 LCD, el cual exige para estar en presencia de un acto de competencia desleal que se realice “en el mercado y con fines concurrenciales”.

⁴³⁴ En el Capítulo I nos hemos referido a la posibilidad de que coexista en un secreto empresarial información parcialmente secreta y parcialmente de dominio público en el apartado V, subapartado 3.2.1.

⁴³⁵ Ver Sentencia Olson c. Nieman's, Ltd. 579 N.W.2d 299 (Iowa 1998). del Tribunal Supremo del Estado de Iowa, en la que el demandado utilizó un modelo de luces de emergencia en caso de separación de la caja de un camión (“breakaway hazard lights”) substancialmente similar al utilizado por el actor y, tal y como señala el tribunal, como mínimo basado en los diagramas protegidos por el demandante.

manera ilícita, así como los que, habiendo tenido acceso lícito, lo utilicen sin consentimiento del titular, o más allá de los límites para los que se concedió la autorización, o incumpliendo un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto. Un elemento objetivo de esta conducta es la infracción de un deber de reserva en aquellos casos en los que el infractor haya obtenido el secreto de manera lícita. El deber de guardar secreto puede tener un origen contractual⁴³⁶ o una obligación impuesta legalmente que imponga la necesidad de guardar reserva o la limitación en el uso de la información⁴³⁷.

Por lo que se refiere al origen contractual del deber de secreto, podemos distinguir entre aquellos contratos que producen sus efectos internamente en el ámbito de dominio del titular del secreto, y aquellos acuerdos cuya finalidad es expandir los efectos más allá de la influencia del titular. Dentro de los primeros destacan las cláusulas de confidencialidad y los pactos de no competencia que pueden acordar los titulares del secreto con sus empleados. Estas cláusulas son válidas, siempre y cuando sean conformes con el principio de buena fe del artículo 5 ET, el cual se refiere a la necesidad de “cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia”.

En cuanto a los contratos que pretenden regular relaciones con personal externo al del titular del secreto, destacan los pactos con proveedores que contendrán las cláusulas de confidencialidad y los contratos de licencia del secreto. De este modo, incurrirán en

⁴³⁶ Son ejemplos de ello, un acuerdo de confidencialidad, un pacto de no revelar determinada información secreta, acordar limitaciones a la utilización del secreto, etc.

⁴³⁷ Por ejemplo, la obligación de los administradores prevista en el Artículo 228 b) LSC que establece su obligación de “guardar secreto sobre las informaciones, datos, informes o antecedentes a los que haya tenido acceso en el desempeño de su cargo, incluso cuando haya cesado en él, salvo en los casos en que la ley lo permita o requiera”.

esta conducta de utilización ilícita los licenciatarios que se excedan de los límites pactados en el contrato de licencia del secreto, de manera que se producirá simultáneamente una violación de secreto y un incumplimiento contractual⁴³⁸.

Según el artículo 3.3 LSE, también se reputa como ilícita la conducta de quien utiliza el secreto sabiendo o, por las circunstancias concurrentes, debiendo haber sabido, que se ha obtenido de quien lo utiliza o divulga ilícitamente. Si el conocimiento de la ilicitud se produce en un momento posterior a la adquisición de la información, la conducta previa estará exenta de responsabilidad por daños y perjuicios de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1.g) LSE que requiere dolo o culpa. La doctrina, acertadamente, ha puesto de manifiesto que, aunque no se le exija a quien utiliza un secreto ignorando su adquisición o utilización ilícita⁴³⁹ una indemnización de daños y perjuicios por la utilización previa al conocimiento del origen ilícito, nada impide que se pueda iniciar contra él una acción por enriquecimiento injusto⁴⁴⁰.

4. REVELACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES

La revelación de secretos empresariales como conducta ilícita presenta una gran amplitud en sus contornos delimitadores. Revelar un secreto es tanto como comunicarlo a otra persona (descubrimiento limitado) o a otras, en un número más numeroso (divulgación en sentido estricto)⁴⁴¹, puesto que el concepto de

⁴³⁸ Sobre este particular ver más adelante el apartado IV de este Capítulo II en su subapartado 4.2, relativo al contrato de licencia de secreto.

⁴³⁹ Lo que puede ocurrir, por ejemplo, cuando se adquiere el conocimiento de un tercero, ya sea casualmente o por error sobre la licitud de la transmisión.

⁴⁴⁰ MASSAGUER FUENTES, J., "De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos" ..., ob. cit., pág. 69.

⁴⁴¹ La SAP Granada núm. 798/2002, de 23 de diciembre señala que un conocimiento divulgado es aquello conocido por otras personas y la SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 213/1997, de 20 de marzo establece que no es

revelación está separado del número de personas a las que se les transfiera el conocimiento⁴⁴². Divulgar o revelar un conocimiento o información implica una acción de publicar, extender el ámbito subjetivo de los receptores de dicha información de modo que esta se ponga a disposición de un público, más o menos numeroso, no siendo necesario que se produzca una expansión masiva⁴⁴³.

La comunicación a terceros no autorizados para recibir la información confidencial es ilícita cuando quien realice la conducta no estaba autorizado para ello y ha obtenido el secreto de manera ilícita. Del mismo modo, es también infracción cuando quien ha adquirido el secreto de manera lícita, lo revela incumpliendo un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación legal o contractual de no revelar el secreto, o incumpliendo una obligación contractual o de otra índole que limite su utilización. También en relación con la revelación de secretos se puede incurrir de manera derivativa en infracción cuando quien comunica el secreto lo hace sabiendo o debiendo haber sabido por las circunstancias concurrentes que lo ha obtenido de quien lo utiliza o divulga ilícitamente.

La divulgación podrá realizarse por una actuación positiva del infractor, o bien mediante una conducta por omisión (no evitando la revelación cuando estuviera en condiciones de poder hacerlo). Es irrelevante, a estos efectos, el medio en el que se realice la divulgación (puede ser tanto un medio estrictamente personal, como un correo electrónico, o masivo, como un post en un blog de Internet) así como que se efectúe de manera oral, o escrita⁴⁴⁴. No es un requisito legal que el destinatario de la información lo utilice o que

necesario que el conocimiento haya llegado al público en general, sino que basta con que sea conocido por expertos en la materia.

⁴⁴² LLOBREGAT HURTADO, M. L., *La protección del secreto empresarial ...*, ob. cit., pág. 127.

⁴⁴³ BARONA VILAR, S., *Competencia desleal. Tutela jurisdiccional (especialmente proceso civil) y extrajudicial*. Tomo I, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008, pág. 568.

⁴⁴⁴ SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial*, ob. cit., pág. 286.

lo comprenda, pero en nuestra opinión debe suponer una mínima afectación a la información secreta representada por el verbo “revelar”. La revelación implica tomar conocimiento de la información que se descubre. Si no se comprende el contenido de lo publicado, no habrá propiamente revelación y no se incurrirá en la conducta infractora⁴⁴⁵. Esta conducta no se limita a sancionar la forma (desleal) con la que se accede al secreto como en el artículo 3.1 LSE, sino que introduce el matiz de la comprensibilidad de la información, por lo que exige que el bien inmaterial (la información secreta) quede perjudicado.

De este modo, en los casos de comunicación a personas que no puedan comprender la información o utilizarla, debe existir, al menos, la posibilidad de transmitirla a quien sí pueda aprovecharse del conocimiento. Una divulgación hecha a un número determinado de personas que no comprendan la información y que, a su vez, no puedan comunicarla a nadie más, entendemos que sería inocua para el secreto, de modo que no se daña la información y, por tanto, no constituirá una violación de secreto⁴⁴⁶.

La divulgación ilícita puede recaer sobre la totalidad o parte de la información, aunque en este último caso será necesario que de la información revelada pueda deducirse el secreto, o al menos, que pueda ser objeto de algún tipo de aprovechamiento. Al igual que en el supuesto de utilización, también en el caso de licenciarios que divulguen el secreto más allá de los límites autorizados por el contrato de licencia, incurrirán en un concurso de normas de

⁴⁴⁵ La SAP Álava (Sección 2ª) núm. 162//2006, de 29 de septiembre considera que no pudo cometerse revelación de secretos por los demandados “pues la materia es altamente especializada (fruto de años y elevados costes de investigación y desarrollo, según la actora), de donde cabe deducir las escasas posibilidades de que un filóloga y un ingeniero que solo ejercía funciones comerciales pudieran conocer cómo fabricar el producto y transmitírselo a la demandada”.

⁴⁴⁶ En el mismo sentido, bajo la regulación del artículo 13 LCD ver GALÁN CORONA, E. “ Artículo 13. Violación de secretos”, ob. cit., pág. 220.

responsabilidad tanto por incumplimiento contractual como por violación de secretos⁴⁴⁷.

No es necesario que exista una finalidad concurrencial en la conducta del infractor, ni tampoco ánimo de obtener un beneficio para sí o para un tercero, o el simple ánimo de perjudicar al titular del secreto. Se observa que el objeto de protección es el bien inmaterial en que consiste el secreto ya que la simple divulgación, sin propósito comercial, destruye el valor del secreto y perjudica a su titular⁴⁴⁸. La regulación de la LSE presenta una mayor simplificación al no exigir demostrar el *animus lucrandi* o *nocendi* del infractor, bastando la divulgación (o utilización) del secreto de manera deliberada o culposa.

5. PRODUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN COMERCIAL DE MERCANCÍAS INFRACTORAS

Con la sanción de las conductas de utilización del artículo 3.2 y 3.3 LSE, quedan cubiertos los actos proscritos de aprovechamiento directo e inmediato del secreto por el agente infractor. Sin embargo, la información en la que consiste el secreto puede ser utilizada por terceros para realizar otras conductas distintas de las inmediatamente relacionadas con la utilización del secreto y que, en tanto sirven de necesario apoyo a la conductas de aprovechamiento directo, suponen un mayor riesgo para titular del secreto empresarial, y amplifican las posibilidades de daño al mismo.

Estas conductas secundarias consisten en la producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras, así como la

⁴⁴⁷ Sobre el incumplimiento de los contratos como causa de ilícito concurrencial ver PETIT LAVALL, M. V., "La infracción contractual como conducta desleal" en *Aranzadi Civil: Revista Doctrinal*, núm. 11, 2011, págs. 61-77.

⁴⁴⁸ CARBAJO CASCÓN, F., "Violación de secretos, inducción y aprovechamiento de la infracción contractual e infracción de normas", ob. cit., pág. 1554.

importación, exportación y almacenamiento con los mismos fines y se caracterizan porque no operan directamente sobre el secreto, sino sobre las mercancías a las que se les ha incorporado el mismo. Estos comportamientos ilícitos están previstos expresamente en el artículo 3.4 LSE. Si este proceder es realizado por quien llevó a cabo la obtención, utilización o divulgación ilícita, deben de entenderse absorbidas por la conducta principal. No pasa lo mismo respecto de terceros, para quienes está prevista expresamente esta conducta.

Este supuesto específico de violación de secretos es una novedad en nuestro ordenamiento jurídico que proviene de la adaptación literal de los artículo 2.4 y 4.5 de la Directiva de secretos. Nos detendremos en el estudio del concepto de mercancía infractora y posteriormente analizaremos las conductas prohibidas.

El segundo párrafo del artículo 3.4 define las mercancías infractoras como “los 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”. Este beneficio significativo equivaldrá a cualquier ventaja, utilidad o mejora que aporte el secreto en cualquiera de los estadios de ideación, promoción, producción o venta del producto o servicio del que se trate. Es indiferente que la ventaja se produzca solo por la utilización parcial de la información secreta, si el producto es sensiblemente beneficiado por su incorporación. La Ley incorpora como novedad respecto de la Directiva la inclusión de los servicios prestados a partir, o con el beneficio obtenido gracias al secreto empresarial objeto de la infracción originaria.

Conviene analizar las actuaciones consistentes en la producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras. La producción incluye la fabricación de las mercancías en sentido estricto, pero también se entenderá incluida la prestación, cuando se trate de servicios. La producción de mercancías infractoras se llevará a cabo tanto si la información reservada se incorpora al

objeto producido como si forma parte de los medios de fabricación utilizados. Por oferta y comercialización de las mercancías infractoras se entenderán las actuaciones tendentes a la explotación comercial llevadas a cabo *ad extra* por el infractor.

La explotación ilícita también comprende, según el texto de la ley, la importación, exportación y almacenamiento de las mercancías con el propósito de su producción, oferta o comercialización. Todas estas conductas pertenecen a una fase posterior a la utilización del secreto empresarial en sentido propio, puesto que las mercancías, por definición, deben haber sido producidas con anterioridad⁴⁴⁹.

El autor de estas conductas debe saber o, por el contexto en el que las realiza, debiera de haber sabido, que el secreto que se incorpora a las mercancías infractoras ha sido obtenido, utilizado o revelado de manera ilícita. Cobra singular importancia el requisito subjetivo en esta caso puesto que estamos en presencia de actos que exceden de la utilización inmediata y ordinaria del secreto, de modo que el responsable debe conocer que actúa de manera indebida o al menos, intentar haberse asegurado, según las circunstancias, de que la conducta era lícita (artículo 3.4 LSE a *sensu contrario*).

Con este precepto se está colmando una laguna práctica, puesto que hasta ahora, los actos de comercialización de los productos o servicios que contenían el secreto obtenido o utilizado ilícitamente, si eran realizados por el agente infractor de la violación de secretos, podían ser objeto de la oportunas acciones judiciales (remoción por ejemplo), por subsumirse en la misma dinámica ilícita, pero si eran llevadas a cabo por un tercero con propósito comercial, quedaban fuera de la infracción por secreto y era necesario acudir a

⁴⁴⁹ MASSAGUER FUENTES, J., "De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos" ..., ob. cit., pág. 69.

las acciones de aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (art. 11.2 LCD)⁴⁵⁰.

III. EXCEPCIONES Y JUSTIFICACIONES LEGALES

1. INTRODUCCIÓN

En el Capítulo I hemos hecho referencia a los supuestos de obtención, utilización y revelación lícitas de secretos empresariales⁴⁵¹. Ahora, una vez estudiadas las conductas ilícitas, conviene hacer referencia a los supuestos del artículo 2.3 LSE en los que, aun reuniendo los requisitos objetivos de ilicitud, se definen conductas que quedan justificadas por la concurrencia de un interés contrapuesto a la protección del secreto y dotado al efecto de una mayor garantía. Se trata de situaciones inmunes⁴⁵², como ocurre, en particular, con la obtención, utilización o revelación de un secreto i) en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, ii) con la finalidad de descubrir irregularidades o actividades ilegales relacionadas con la información secreta, iii) en la representación de los trabajadores en el ejercicio de las funciones que le son propias y iv) en general, para proteger un interés legítimo reconocido por una norma europea o española.

⁴⁵⁰ Ver la SAP Murcia (Sección 4ª) núm. 2/2011, de 7 de enero. Sobre el aprovechamiento del esfuerzo ajeno ver la monografía de PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1995. En el ámbito marcarío, ver el estudio de SUÑOL LUCEA, A., “Actos de imitación desleal por comportar un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno. (Comentario a la Sentencia de Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2010)”, en YZQUIERDO TOLSADA, M. (Dir.), *Comentarios a las sentencias de Unificación de Doctrina (Civil y Mercantil)*, Vol. 4, Dykinson, Madrid, 2011, págs. 1075-1113.

⁴⁵¹ Ver *supra* Capítulo II, apartado II, subapartado 2.

⁴⁵² Expresión utilizada por el Informe del CGPJ sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales.

2. EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN

2.1. Preliminar

Cumpliendo lo dispuesto en la Directiva de secretos (Considerando 19⁴⁵³ y artículo 5⁴⁵⁴), el artículo 2.3 LSE establece la exención de ilicitud en la obtención, utilización o revelación de secretos empresariales que se realicen dentro del ámbito de la libertad de expresión y de información⁴⁵⁵. El artículo 10 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos desarrolla el contenido del derecho a la libertad de expresión⁴⁵⁶. Este Convenio, aplicable a

⁴⁵³ El Considerando 19 de la Directiva de secretos señala que “Aunque la presente Directiva prevé medidas y recursos que pueden consistir en impedir la revelación de información a fin de proteger la confidencialidad de los secretos comerciales, es fundamental que no se restrinja el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información que incluye la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación tal como refleja el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), en particular en lo que respecta al periodismo de investigación y a la protección de las fuentes periodísticas”.

⁴⁵⁴ Según el artículo 5 de la Directiva de secretos “Los Estados miembros garantizarán que se deniegue la solicitud de las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva cuando la presunta obtención, utilización o revelación del secreto comercial haya tenido lugar en cualquiera de las circunstancias siguientes: a) en ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información recogido en la Carta, incluido el respeto a la libertad y al pluralismo de los medios de comunicación; (...)”.

⁴⁵⁵ El artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (La Carta) incluye dentro de la libertad de expresión e información la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación señalando que “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo”. Sobre el artículo 11 de la Carta, ver VALDÉS DAL-RÉ, F., “Artículo 11. Libertad de expresión y de información” en MONEREO ATIENZA, C. (Dir.), MONEREO, PÉREZ, J.L., (Coord.), *La Europa de los Derechos. Estudio sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea*, Comares, Granada, 2012, págs. 225-246.

⁴⁵⁶ El artículo 10 del CEDH, indica que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad

nivel europeo, encuentra su correlativa norma en el seno de la Unión Europea con la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea (La Carta)⁴⁵⁷ cuyo artículo 11 señala que “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.2. Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo”. Junto con el reconocimiento de los derechos, la Carta introduce en su artículo 52.1 la posible limitación en el ejercicio de los mismos, debiendo establecerse necesariamente por ley y, en todo caso, respetando el contenido esencial de los derechos y libertades que queden afectados.

La aplicabilidad de la Carta dentro de la Unión Europea deriva su artículo 51.2 que indica que sus disposiciones, están dirigidas a las instituciones y órganos de la Unión y a los Estados miembros cuando apliquen el derecho de la Unión. De esta manera, los

de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.”

⁴⁵⁷ El artículo 52.3 de la Carta indica que “En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho Convenio. Esta disposición no impide que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa”. ver MONEREO, PÉREZ, J.L., “Artículo 52. Alcance e interpretación de los derechos y principios” en MONEREO ATIENZA, C. (Dir.), MONEREO, PÉREZ, J.L., (Coord.), *La Europa de los Derechos...*, ob. cit., págs. 1391-1346.

Juzgados y Tribunales de los Estados miembros están obligados a tener en cuenta el derecho a la libertad de expresión como un supuesto de excepción de la ilicitud de la obtención, utilización o revelación de secretos.

Existe una clara dicotomía entre las normas que protegen el derecho a recibir y difundir información y la libertad de expresión por un lado y, por otro lado, las normas sobre secreto empresarial que protegen determinada información⁴⁵⁸. En nuestro ordenamiento constitucional, el primero de estos derechos en conflicto, el derecho a la información, conecta directamente con los derechos de participación ciudadana en democracia, mientras que el segundo, la libertad de expresión, pertenece a la esfera de los derechos económicos y sociales⁴⁵⁹. Ambos derechos son pilares fundamentales del ordenamiento constitucional y por ello su interpretación y aplicación debe realizarse respetando su contenido esencial. Sin embargo, justificar la divulgación de un secreto empresarial basándose en la libertad de expresión no puede llegar hasta el punto de imponer una regla general que establezca la prevalencia siempre y en todo momento de la libertad de expresión sobre el derecho al mantenimiento del secreto, y ello, lo entendemos por varias razones. Primero, porque no hay que olvidar que el artículo 17.2 de la Carta establece también como un derecho merecedor de protección la propiedad intelectual. Segundo, porque según el artículo 52 de la Carta⁴⁶⁰, las limitaciones a los derechos

⁴⁵⁸ SANDEEN, S.K., y MILLY, U., "Trade Secrets And The Right To Information: A Comparative Analysis Of E.U. And U.S. Approaches To Freedom Of Expression And Whistleblowing" en *N.C. J. L. & Tech.*, vol. 21, 2020, pág. 3.

⁴⁵⁹ ÁLVAREZ CONDE, E., *Curso de Derecho Constitucional (I)*, Tecnos, Madrid, 1992, pág. 312 y 397 respectivamente.

⁴⁶⁰ "Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Solo se podrán introducir limitaciones, respetando el principio de proporcionalidad, cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás" [artículo 52.1 de la Carta].

reconocidos en la misma respetarán el principio de proporcionalidad de modo que ningún derecho es absoluto y se debe tener en cuenta el interés general y la protección de otros derechos y libertades. En tercer lugar, porque en atención al principio de proporcionalidad citado, deberá de realizarse la oportuna ponderación teniendo en cuenta el contenido esencial de los derechos y los bienes protegidos por el ordenamiento jurídico.

El principal problema práctico que deriva de lo anterior es ver si la exención basada en la libertad de expresión e información opera en todo caso, o si, por el contrario solo tiene lugar cuando la obtención de la información se produce de manera lícita. Esta última es la postura de algunos autores, para los cuales el presupuesto necesario para que la publicación del secreto esté amparada por la exención del artículo 2.3 LSE es que el medio de comunicación lo haya obtenido sin infracción de las normas de la propia LSE⁴⁶¹. Una interpretación contraria a esta postura dará lugar a incentivar la obtención ilícita de secretos que posteriormente pueden resultar impunes tras ampararse en la libertad de información. Si la publicación se realiza habiendo obtenido el medio de comunicación la información de quien ha incumplido un deber de secreto, la cobertura de la exención será menor, y solo estará justificada cuando exista un interés superior al meramente informativo⁴⁶².

En nuestra opinión, una correcta interpretación de la excepción basada en la libertad de información y de expresión exige distinguir entre ambos derechos, delimitando su contenido esencial y

⁴⁶¹ CAMPUZANO LAGUILLO, A. B., PALOMAR OLMEDA, A., SANJUÁN Y MUÑOZ, E, MOLINA HERNÁNDEZ, C., *La protección del secreto empresarial*, ob. cit., pág. 44.

⁴⁶² Fuera de los casos en los cuales la información secreta es relativa a la comisión de alguna infracción y que encontraría su acomodo en la exención del artículo 2.3.a) LSE, el debate se centra en el equilibrio entre la libertad de expresión de los empleados y los legítimos intereses comerciales del empleador, ver en este sentido STEDH Caso Markt Intern Verlag GmbH y Klaus Berman c. Alemania, de 20 de noviembre de 1989.

los parámetros de proporcionalidad a tener en cuenta cuando entren en conflicto con el derecho al secreto empresarial.

2.2. Derecho de información

El derecho a la información comprende el derecho a recibir y difundir información e ideas libremente y sin interferencia de los poderes públicos. La posibilidad de recoger y publicar información entronca directamente con la libertad de prensa y de los medios de comunicación⁴⁶³. El fundamento de este derecho radica en la obtención y libre transmisión de información, conocimientos e ideas siempre que las mismas tengan valor informativo, con el propósito de crear una opinión pública libre y plural. El derecho de acceder a información no solo se reconoce a los periodistas, sino que la interpretación del TEDH es expansiva, comprendiendo también organizaciones no gubernamentales o investigadores académicos.

Siendo el derecho fundamental a la información un baluarte importante dentro de la sociedad democrática, sin embargo no es absoluto, como decíamos, y puede limitarse en determinados supuestos, sobretodo y por lo que aquí afecta, cuando los secretos tengan un importante interés público.

Es necesario establecer una ponderación entre el derecho fundamental a la información y la protección de los secretos empresariales, que empezará por atribuir la carga de la prueba al titular del secreto empresarial. Esta prueba estará encaminada a demostrar el escaso o nulo beneficio social de comunicar públicamente la información sobre el secreto en cuestión. En estos casos en los que no se cumpla con el requisito de la utilidad pública o interés social de la información, la comunicación del secreto tan

⁴⁶³ En la STEDH recaída en el caso Rosiianu c. Rumanía, de 24 de junio de 2014, se afirma que el derecho de información supone el derecho al acceso y difusión de información interés general que contribuya al debate público y al buen gobierno.

solo dará lugar a un perjuicio de su titular y por tanto deberá reputarse como una conducta infractora.

2.3. Libertad de expresión

La libertad de expresión cubre el derecho a recibir información y difundirla como hemos visto anteriormente⁴⁶⁴. Esta libertad tiene como corolario la libertad de prensa y de los medios de comunicación en la vertiente de difusión de ideas e informaciones⁴⁶⁵. El periodismo se erige como vigilante social que queda autorizado, en virtud de la libertad prensa, a revelar información confidencial, aunque esta haya sido adquirida ilícitamente. En el caso Dupuis y otros c. Francia, el TEDH sentenció que aunque el periódico obtuvo la información debido a un quebrantamiento de los deberes de guardar secreto, la información en cuestión contribuía a un debate público importante, lo que se considera esencial en una sociedad democrática⁴⁶⁶.

Sin embargo, tampoco este derecho puede ser comprendido sin excepciones tal y como impone la prohibición del abuso de derecho del artículo 17 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos cuando afecta a otros derechos o libertades⁴⁶⁷. En

⁴⁶⁴ En el mismo sentido la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada el 10 diciembre de 1948 por las Naciones Unidas (Doc. A/RES/217 (III)) cuyo artículo 19 indica “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.

⁴⁶⁵ Como señala la STEDH nº 11798/85 caso Castells c. España, “la prensa juega un papel predominante en un país gobernado por el estado de derecho”.

⁴⁶⁶ STEDH núm. 1914/02 caso Dupuis y otros c. Francia, en el que se debatía sobre el posible delito cometido por el periódico que publicó información relativa a las escuchas ilegales llevadas a cabo por el Gobierno francés y que afectaban a unas dos mil personas, incluidos muchos famosos y personalidades de la sociedad francesa.

⁴⁶⁷ Artículo 17 CEDH “Prohibición del abuso de derecho. Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de

atención a la jurisprudencia del TEDH es necesario que la información difundida sea veraz y contrastada y, en el caso de revelación de información por un empleado, que se cumpla con un test de proporcionalidad. Este test implicará tener en cuenta que la persona que divulga la información no tuviera otros medios alternativos de comunicar la información a su empleador⁴⁶⁸. Solo en aquellos casos en los que otras alternativas fueran “claramente impracticables” la información “como última posibilidad, puede ser revelada al público”⁴⁶⁹.

También el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha tenido ocasión de apreciar el necesario balance entre los derechos de propiedad intelectual y la libertad de expresión en la sentencia *Deckmyn c. Vandersteen*⁴⁷⁰. En este procedimiento se planteaba la colisión entre ambos derechos a través de la limitación en materia de copyright centrada en la excepción de la parodia. Indica el Tribunal que las limitaciones en los derechos de propiedad intelectual no pueden llegar al extremo de perjudicar otros derechos (la parodia, en este caso, transmitía un mensaje discriminatorio), de lo que se deriva la necesidad de ponderar todos los intereses en conflicto. En el caso que nos ocupa, la LSE no introduce limitaciones como ocurre con la Ley de Propiedad Intelectual con lo que parece que la libertad de expresión se debe apreciar más ampliamente que en materia de copyright.

implicar para un Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo”.

⁴⁶⁸ STEDH núm. 49001/07, caso *Bathellier c. Francia* en el que un empleado de una empresa de energía eléctrica desveló determinados hechos de la compañía que suponían un peligro para la salud pública y que fue despedido, el Tribunal deniega el amparo por entender que el trabajador ni siquiera se dirigió a ninguno de sus superiores y que acudió directamente a las autoridades públicas con lo que se excedió de la libertad de expresión.

⁴⁶⁹ STEDH núm. 28274/2011, caso *Heinisch c. Alemania* (fundamento 65).

⁴⁷⁰ STJUE (Gran Sala) de 3 de septiembre de 2014, Caso *Johan Deckmyn y Vrijheidsfonds VZW contra Helena Vandersteen y Otros*, asunto C-201/13.

Este es el criterio generalmente admitido respecto de los medios de comunicación, sin embargo actualmente cualquier persona puede publicar en Internet, sirviendo tal publicación como medio de difusión. En términos de comunicación, cualquier persona puede funcionar como “prensa” y la conclusión debe ser la misma: estas conductas aún realizadas por particulares estarán amparadas por el artículo 2.3 a) LSE. Quiere esto decir que la obtención de información públicamente relevante, aunque se haya realizado de manera ilícita, quedará amparada por la exención de la LSE. Cuando la información no sea relevante y tan solo produzca perjuicio para el titular del secreto y no realice ninguna aportación al debate público, no debe reputarse lícita la divulgación.

2.4. Recapitulación

Si la limitación de la libertad de expresión e información se aplicara indiscriminadamente supondría un peligro para la efectividad de la armonización del derecho a la protección de los secretos empresariales, así como a la seguridad jurídica que se persigue con la Directiva y la LSE. En la medida en que la libertad de expresión e información deberán de aplicarse ponderando todos los intereses en presencia y justificarse por la finalidad informativa y el interés público en su conocimiento. Como sucede con las limitaciones en materia de propiedad intelectual, estas excepciones deben interpretarse respetando su tenor y salvaguardando su efecto útil. Respecto de la libertad de expresión el criterio seguido tanto por el TEDH y el TJUE es que si la información en cuestión tiene relevancia especial para el debate político o para el interés general gozará de preferencia sobre los intereses meramente comerciales o económicos del titular del secreto⁴⁷¹.

⁴⁷¹ STJUE (Gran Sala) de 29 de julio de 2019, Caso Spiegel Online GmbH c. V.B. y a favor del titular de la información protegida, en este caso por el copyright ver la

La piedra angular de esta interpretación radica en la prevalencia del interés público. En ocasiones puede ser de interés público mantener la información secreta, y en otras ocasiones puede ser más relevante su difusión. La tensión evidente entre estos derechos antagónicos está llamada a dirimirse ante el TJUE, cuya jurisprudencia será necesaria a la hora de delimitar los contornos de uno y otro derecho.

3. DENUNCIA DE IRREGULARIDADES (*WHISTLEBLOWING*)

La LSE recoge la exención de responsabilidad por violación de secretos empresariales cuando la obtención, utilización o revelación de la información se haga con el propósito de denunciar irregularidades o actividades ilegales directamente relacionadas con esta información. Se justifica la falta de acción civil en estos casos por la necesidad de proteger al denunciante de las irregularidades (denominado *whistleblower*) con la finalidad de facilitar la investigación y persecución de conductas infractoras llevadas a cabo por el titular del secreto y directamente relacionadas con la información reservada. Aquí predomina el interés público en salvaguardar el bien jurídico protegido por las normas que regulan las infracciones (administrativas, penales o civiles) respecto de las cuales el *whistleblower* denuncia su infracción

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 (Directiva *whistleblowing*) relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión define el denunciante como la “persona física que comunica o revela públicamente información sobre infracciones obtenida en el contexto de sus actividades laborales” (artículo 4). El objeto de la citada Directiva es la protección de las personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión y en concreto

STJUE (Gran Sala) de 9 de marzo de 2021, Caso VG Bild-Kunst c. Stiftung Preußischer Kulturbesitz.

sobre los actos y ámbitos en los que es necesario reforzar la aplicación del Derecho, en los que la escasez de denuncias sea un obstáculo para la mencionada aplicación y en las que la vulneración de normas comunitarias provoquen un grave perjuicio al interés público (considerando 5)⁴⁷².

En los procesos judiciales relativos a la revelación de secretos empresariales, los denunciadores de irregularidades o actividades ilegales no serán declarados responsables, pudiendo alegar en su descargo que la denuncia o revelación del secreto era necesaria para poner de manifiesto la existencia de una infracción de las recogidas en la Directiva (art. 27.1. I de la Directiva *whistleblowing*). Estos procedimientos de revelación de secretos pueden implicar indemnizaciones de cuantías elevadas para el denunciante que funcionarían como un elemento disuasorio muy poderoso o ser percibidos como una amenaza de represalia frente a posibles denunciadores. Con la inmunidad del *whistleblower* se evita esta presión que le impulsaría a guardar silencio. Ante un procedimiento de violación de secretos empresariales, el denunciante podrá alegar la condición de protegido y ante esta

⁴⁷² El artículo 2 de la Directiva se refiere al ámbito de aplicación material de la misma distinguiendo entre infracciones del Derecho de la Unión en los ámbitos de “i) contratación pública, ii) servicios, productos y mercados financieros, y prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, iii) seguridad de los productos y conformidad, iv) seguridad del transporte, v) protección del medio ambiente, vi) protección frente a las radiaciones y seguridad nuclear, vii) seguridad de los alimentos y los piensos, sanidad animal y bienestar de los animales, viii) salud pública, ix) protección de los consumidores, x) protección de la privacidad y de los datos personales, y seguridad de las redes y los sistemas de información”. También se incluyen las infracciones a los intereses financieros de la Unión “tal como se contemplan en el artículo 325 del TFUE y tal como se concretan en las correspondientes medidas de la Unión”; y las infracciones relativas al mercado interior “incluidas las infracciones de las normas de la Unión en materia de competencia y ayudas otorgadas por los Estados, así como las infracciones relativas al mercado interior en relación con los actos que infrinjan las normas del impuesto sobre sociedades o a prácticas cuya finalidad sea obtener una ventaja fiscal que desvirtúe el objeto o la finalidad de la legislación aplicable del impuesto sobre sociedades”.

circunstancia, será la persona que inicie el procedimiento judicial por violación quien tendrá la carga de la prueba de que el denunciante no cumple con las condiciones establecidas en la Directiva (Considerando 97).

Expresamente se indica en el artículo 21.7 de la Directiva de *whistleblowing* que cuando la denuncia o infracción contenga un secreto empresarial, la revelación del secreto será considerada lícita con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Directiva de Secretos (transpuesta a nuestro ordenamiento en el artículo 2.3.b) LSE) siendo ambas directivas complementarias (Considerando 98 Directiva *whistleblowing*).

En consonancia con la jurisprudencia del TEDH que hemos visto anteriormente, en el caso de revelación pública de actos ilícitos o irregularidades, es necesario que se cumplan con una serie de requisitos que sean indicativos de que no ha existido otro medio interno dentro de la propia empresa para denunciar la conducta ilícita; bien que la infracción pueda constituir un peligro inminente y manifiesto para el interés público; o un alto riesgo de represalia para el denunciante o de eliminación de pruebas, o que exista connivencia con la autoridad que hagan pensar en la poca probabilidad de que se trate efectivamente la denuncia (art. 15.1 Directiva *whistleblowing*)⁴⁷³.

⁴⁷³ Un aplicación práctica de la protección de la Directiva *whistleblowing* ha sido el caso de filtración conocido como Luxleaks. En diciembre de 2014, un ex empleado de PricewaterhouseCoopers fue acusado de revelar secretos empresariales, y quebrantar deberes de confidencialidad. El trabajador grabó en una memoria externa información de la oficina de Luxemburgo de PwC antes de abandonar la empresa. Posteriormente, estos documentos se publicaron en internet, en la página del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (<http://www.icij.org>). Los documento filtrados exponían esquemas secretos de pago de impuestos beneficiosos para determinadas empresas en las que los tipos impositivos eran inferiores al 1% de los beneficios que habían tenido en Luxemburgo. Se inició un procedimiento penal contra el trabajador con posibles penas de prisión de hasta cinco años. El Tribunal de Casación de Luxemburgo en sentencia de 11 de enero de 2018, revocó la sentencia del tribunal de apelación

En cuanto a la carga de la prueba, al ser el artículo 2.3 de la LSE un artículo de carácter excepcional, debería ser el denunciante el que probara en el procedimiento por violación de secretos que la revelación se ha producido con la intención de salvaguardar un interés general. Sin embargo, es lógico pensar que para ello deberá de presentarse un indicio por parte del actor de que la información obtenida o divulgada es errónea o de la falta de interés público de dicha información, como consecuencia del principio de facilidad probatoria. Se producirá pues en este caso una inversión de la carga de la prueba que recaerá sobre el titular del secreto.

Por su parte, entendemos que en el caso de revelación directamente a la prensa, no será de aplicación el artículo 15 Directiva *whistleblowing*, aplicándose las disposiciones nacionales específicas por las que se establezca un sistema de protección relativa a la libertad de expresión y de información (art. 15.2 Directiva) sin ser necesario que se cumplan el resto de requisitos exigidos en la Directiva.

4. DERECHOS DE LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LOS TRABAJADORES

El artículo 2.3.c) LSE exime de responsabilidad la obtención, utilización y revelación de secretos cuando estas conductas sean realizadas por los trabajadores al ponerlos en conocimiento de sus representantes en el marco de las funciones propias de estos, atribuidas por la legislación estatal o europea, siempre que la revelación fuera necesaria para ese ejercicio. Se trata de un

que condenaba al trabajador y apreció finalmente que el acusado actuó en beneficio del interés general, quedando pues exento de responsabilidad por la divulgación de secretos, obteniendo protección por la denuncia efectuada. El Tribunal construye la sentencia en base al artículo 10 del CEDH relativo a la libertad de expresión, a la vez que queda patente que la finalidad de denunciar una conducta ilícita es el motivo que justifica la exención de responsabilidad del denunciante por reunir los caracteres del whistleblower (lanceur d'alerte).

supuesto de exención íntimamente relacionado con los artículos 1.3⁴⁷⁴ y 2.1 c)⁴⁷⁵ de la LSE y cuya finalidad es proteger la actuación de los representantes de los trabajadores en el ejercicio de las funciones representación que les atribuyen las normas estatales o comunitarias.

La licitud de la conducta consistente en obtener, utilizar o revelar el secreto por los trabajadores requiere de la concurrencia de tres circunstancias. En primer lugar es necesario un requisito subjetivo, esto es, que la revelación se haga a los representantes de los trabajadores, ya sean delegados de personal (en empresas de menos de 50 trabajadores) o miembros de los comités de empresa. En segundo lugar, la revelación se hará a los representantes en el marco de las funciones que tienen encomendadas⁴⁷⁶. La última circunstancia a tener en cuenta supone aplicar un criterio de proporcionalidad a la cantidad y cualidad de la información comunicada, ya que el precepto solo considera lícita la comunicación cuando ésta está limitada a lo necesario para realizar la función encomendada al representante⁴⁷⁷.

⁴⁷⁴ Art. 1.3 LSE señala que "La protección de los secretos empresariales no afectará a la autonomía de los interlocutores sociales o a su derecho a la negociación colectiva. Tampoco podrá restringir la movilidad de los trabajadores; en particular, no podrá servir de base para justificar limitaciones del uso por parte de estos de experiencia y competencias adquiridas honestamente durante el normal transcurso de su carrera profesional o de información que no reúna todos los requisitos del secreto empresarial, ni para imponer en los contratos de trabajo restricciones no previstas legalmente".

⁴⁷⁵ El artículo 2.1 c) LSE indica que la obtención de secretos empresariales será lícita cuando se realice mediante "El ejercicio del derecho de los trabajadores y los representantes de los trabajadores a ser informados y consultados, de conformidad con el Derecho europeo o español y las prácticas vigentes".

⁴⁷⁶ La composición, funciones y competencias de los delegados de personal y comités de empresa se encuentran reguladas en los artículos 62 a 65 ET.

⁴⁷⁷ Las competencias atribuidas en el artículo 65 ET a los representantes de los trabajadores son muy amplias y afectan a aspectos muy diversos de la empresa, desde materia laboral, seguridad social, empleo, las condiciones de seguridad y salud de los empleados, igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, gestión de obras sociales, mantenimiento e incremento de la

Nada dice la ley sobre la ilicitud o no de la obtención por parte del trabajador de la información de la que se trate, por lo que este elemento será irrelevante, siempre que la comunicación se haga tan solo a los representantes y para la estricta realización de sus funciones. En estos casos la información protegida no sale del círculo de influencia de la empresa, y no provoca ningún perjuicio para la misma, razón por la cual se justifica esta exención, dando prevalencia a los derechos de información de los representantes de los trabajadores.

El precepto aplica la excepción al trabajador que comunica la información reservada al representante de los trabajadores, pero, a su vez, este último queda sujeto a la obligación de mantener la confidencialidad de la información. Para ambos tipos de representantes (delegados de personal y miembros del comité de empresa) rige el deber de sigilo del artículo 65 ET “con respecto aquella información que, en legítimo y objetivo interés de la empresa o del centro de trabajo, les haya sido expresamente comunicada con carácter reservado”, entendiéndose que la transmisión de los secretos se realizará siempre con carácter reservado.

5. INTERÉS LEGÍTIMO

El apartado d) del artículo 2.3 LSE establece dos supuestos diferenciados en los que la conducta no será calificada como ilícita que tienen en común el sujeto activo de la misma, una autoridad administrativa o judicial. Según su primer inciso, no cabe accionar por la obtención, utilización o revelación de secretos que haya tenido lugar con el fin de proteger un interés legítimo reconocido por el Derecho europeo o español. En este caso, el requisito exigido es que con la conducta se esté protegiendo un interés legítimo que, a nuestro parecer, puede considerarse equiparable a la protección del

productividad, sostenibilidad ambiental de la empresa, medidas de conciliación y cuantas medidas puedan repercutir en las relaciones laborales.

orden público. El concepto de interés legítimo utilizado aquí es de más amplio espectro (abarcará más supuestos) y de menor intensidad (el bien jurídico protegido será menos ambicioso, de menor escala) que el interés general del artículo 2.3.b) LSE⁴⁷⁸. Distinguimos ambos conceptos con el fin de dar sentido a la propia distinción establecida en la ley y porque es lógico pensar que para considerar lícita la conducta de una autoridad en el ejercicio de sus funciones son necesarios menores requerimientos que a cualquier otro ciudadano, debido a la presunciones (en todo caso *iuris tantum*) de legalidad y acierto⁴⁷⁹. Existirá un interés legítimo cuando se pretenda prevenir o impedir una infracción o vulneración de una norma, impedir la realización de conductas comerciales deshonestas o para atenuar o eliminar las consecuencias de conductas ilícitas. En estos supuestos no será necesario un interés general, sino que será

⁴⁷⁸ En contra ZUECO PEÑA, A., "Artículo 2" en LISSÉN ARBELOA, J. M., (Coord), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, ob. cit., pág. 91, para quien ambos conceptos son similares.

⁴⁷⁹ El Art. 39.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas señala que "Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa". Al respecto del juego de las presunciones administrativas en el ámbito mercantil la STS (Sala Civil) núm. 545/2014 de 1 de octubre señala que "el orden jurisdiccional civil ha de partir de la presunción de legalidad de los actos administrativos, mientras no sean anulados por el orden jurisdiccional contencioso administrativo". Esta jurisprudencia ha sido matizada al señalarse por la STS (Sala Civil) núm. 313/2013, de 6 de mayo que "cuando lo que constituye verdaderamente la controversia del proceso es una cuestión que, al margen del planteamiento jurídico-privado efectuado por las partes, está sometida al Derecho administrativo y no al Derecho civil o mercantil, esta Sala ha declarado la competencia de los órganos judiciales del orden contencioso-administrativo" porque "la técnica de la prejudicialidad no puede arrastrar el conocimiento de la cuestión planteada al ámbito del orden jurisdiccional civil porque no puede admitirse que el *thema decidendi* [cuestión que debe decidirse], de carácter jurídico-administrativo y llamado a ser resuelto por la jurisdicción de este orden, tenga carácter accesorio o prejudicial respecto de la cuestión civil planteada, generando la posibilidad de que una ulterior resolución sobre el asunto -que constituye la esencia del litigio- por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo pudiera dar lugar a una contradicción insalvable entre lo resuelto por ambas jurisdicciones".

factible también aun cuando concurra un interés particular necesitado de protección.

La conducta se caracteriza porque es llevada a cabo por una autoridad administrativa o judicial, en el ejercicio de sus deberes legales. De este modo, cuando la autoridad se exceda de sus atribuciones, o adolezca de falta de competencia, aun cuando pueda apreciarse un interés legítimo digno de protección, no será posible apreciar esta excepción. Si la persona no se encuentra en el ejercicio de sus funciones ni revestido por tanto de la cualidad de autoridad, podría acogerse a la excepción prevista en el artículo 2.3.b) LSE siempre que la conducta se llevara a cabo con la finalidad de descubrir una actuación ilegal y en defensa del interés general.

En concreto la LSE establece que no podrá invocarse la protección que dispensa la ley a los secretos empresariales cuando se haga con la finalidad de impedir el cumplimiento de la obligación del titular de un secreto empresarial a divulgarlo o a comunicarlo a una autoridad administrativa o judicial en el ejercicio de sus funciones. El fundamento de esta norma radica en la necesidad que tienen las autoridades administrativas o judiciales de acceder a determinada información de las empresas, aunque estas consideren la información secreta, intentando con ello dificultar su conocimiento. La necesidad de obtener dicha información puede derivar de la instrucción de un procedimiento judicial (ya sea civil o penal) o administrativo (por ejemplo, procedimientos de competencia ante la Comisión o ante los órganos de competencia estatales). Con el precepto se trata de reaccionar frente al recurso sistemático utilizado por empresas para denegar el acceso a determinada información sensible relativa a sus negocios⁴⁸⁰.

⁴⁸⁰ Son conocidos los obstáculos legales que empresas como Microsoft han planteado frente a la Comisión, protegiendo su información bajo la premisa de su carácter de secreto empresarial y con ello dificultando la resolución de conductas atentatorias contra la libre competencia. El ATPICE de 26 de julio de 2004, Caso

La autoridad que de este modo tenga conocimiento de un secreto empresarial tendrá la obligación de mantener su confidencialidad y los límites que, en cuanto a su uso, se deriven de la normativa, de la Unión o nacional, que sea de aplicación. Así ocurre, por ejemplo, con la confidencialidad de la información transmitida a los poderes adjudicadores en el marco de los procedimientos de contratación pública como las enunciadas en la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre contratación pública y la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales⁴⁸¹.

El precepto está en consonancia con el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que establece límites al acceso de la información cuando se trata de “secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial”. El apartado 2 de este precepto establece que, la aplicación de este límite estará condicionada en todo caso a un juicio de proporcionalidad teniendo en cuenta el objeto de la información, las circunstancias concurrentes y especialmente la concurrencia de un interés público o privado que justifique el acceso⁴⁸².

Microsoft Corp. c. Comisión de las Comunidades Europeas, señala que Microsoft tenía la obligación de divulgar determinada información a sus competidores relativa a los protocolos de comunicación que utiliza en la comunicación cliente-servidor, y no podía escudarse en la existencia de un secreto empresarial. Como indica el Tribunal, no se trata de un conocimiento innovador que merezca protección, sino que, en la medida en que pertenece a una empresa dominante, supone un abuso de su posición y una barrera para la introducción de nuevos competidores.

⁴⁸¹ Considerando 18 de la Directiva de secretos.

⁴⁸² En el ámbito europeo y en conexión con la idea de fomentar una mayor legitimidad, eficacia y responsabilidad de las instituciones de la UE tiene relación con la idea que tratamos el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento

6. CLÁUSULA DE REMISIÓN LEGAL DEL ARTÍCULO 2.2 LSE

El artículo 2.2 LSE indica que “La obtención, utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran lícitas en los casos y términos en los que el Derecho europeo o español lo exija o permita”. Con este precepto se está dando entrada a las posibles excepciones introducidas a nivel nacional o europeo mediante una norma de rango legal. De este modo, cuando la ley exija o permita la obtención utilización o revelación de un secreto empresarial, la conducta no podrá considerarse ilícita, en los propios términos en los que la ley lo permita. Se trata de supuestos cubiertos expresamente por la ley y que, por tanto, no pueden considerarse violación de secretos empresariales⁴⁸³.

El principio de proporcionalidad impone la interpretación de que la norma legal habilitante venga referida necesariamente a un determinado tipo de información, sin que pudiera ser válida una referencia genérica a la revelación de secretos empresariales, puesto que tal circunstancia dejaría sin contenido la totalidad de la ley. Como excepción que es, la norma deberá ser concreta y definida en sus extremos, al igual que deberá ser interpretada restrictivamente.

Deberá existir un necesario balance entre el deber legal de revelar una determinada información impuesto por la norma estatal o europea y el interés del titular del secreto de mantenerlo oculto del general conocimiento. Esta ponderación de intereses deberá estar

Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión.

⁴⁸³ Así ocurre por ejemplo con las obligaciones impuestas por el reglamento (UE) No 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, o a nivel estatal las obligaciones de información y contables frente a la Agencia Tributaria como el artículo 120 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre del Impuesto de Sociedades, o las obligaciones de exhibición de libros contables en los supuestos del artículo 32 y 33 del Código de Comercio.

inserta en la propia normativa que obligue a divulgar la información, en caso contrario, serán los tribunales los que establecerán los límites de uno y otro derecho.

Al igual que lo dicho en relación al artículo 2.3.d) LSE, la obtención de un secreto en virtud de una norma que lo exija o permita no exime al receptor de dicha información de la obligación de guardar la confidencialidad necesaria en relación a lo que sea constitutivo de secreto empresarial, con sujeción, en todo caso, a lo que pueda disponer la propia norma habilitante.

IV. EL SECRETO EMPRESARIAL COMO OBJETO DE DERECHO DE PROPIEDAD

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Como hemos mencionado en el capítulo I, el secreto empresarial es un bien inmaterial, una creación intelectual que es objeto de una relación jurídica especial compuesta por la concesión de derechos a su titular y por una tutela jurídica específica⁴⁸⁴. Dentro de las características que definen el secreto como bien inmaterial se encuentra su aptitud para ser objeto de relaciones jurídicas, derechos y obligaciones. La relación jurídica plena entre un bien (en este caso inmaterial) y una persona física o jurídica viene representada por la titularidad dominical. Dentro de los derechos que concede el dominio, la facultad soberana que se ejerce sobre ella es la transmisibilidad del bien. Estas dos características de transmisibilidad del secreto y de atribución de titularidad son objeto de regulación en el capítulo III de la LSE que lleva por título “El secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad”. La regulación que se contiene es similar a la del Título VIII de la LP y supone el reconocimiento legal del carácter patrimonial del secreto que, por un lado, viene representado por la expectativa de una

⁴⁸⁴ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., *El secreto industrial ... ob. cit.*, pág. 74.

ganancia económica derivada de su explotación y, por otro lado, es un elemento definidor del mismo⁴⁸⁵.

El capítulo es una novedad respecto de la Directiva de secretos y responde a la necesidad de establecer disposiciones específicas en cuanto a la naturaleza patrimonial del secreto empresarial y, en concreto, sobre los aspectos relativos a la cotitularidad del secreto empresarial, su transmisibilidad y la licencia del secreto. Estos concretos aspectos patrimoniales son los que el legislador ha considerado más críticos y necesitados de regulación.

Es criticable que no se haya extendido la regulación legal a otros negocios jurídicos que, sin duda, pueden plantear problemas jurídicos como la constitución de garantías, las opciones de compra, los embargos, etc. También se echan en falta normas relativas a determinados aspectos formales como, por ejemplo, la necesidad de forma escrita del contrato de transmisión, de la misma manera en que se regula en el artículo 82.2 LP⁴⁸⁶.

En el presente apartado conviene hacer referencia al aspecto patrimonial del secreto en la medida en que las acciones previstas en defensa del mismo sirven a los efectos de mantener al titular en

⁴⁸⁵ Recuérdese que el artículo 1.1 b) LSE requiere como una de las condiciones del secreto el "tener un valor empresarial".

⁴⁸⁶ Los dos primeros apartados del artículo 82 LP señalan "1. Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y podrán darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos o medidas que resulten del procedimiento de ejecución. En el supuesto de que se constituya una hipoteca mobiliaria, ésta se registrará por sus disposiciones específicas y se inscribirá en la sección cuarta del Registro de Bienes Muebles con notificación de dicha inscripción al Registro de Patentes para su inscripción en el mismo. A estos efectos ambos registros estarán coordinados para comunicarse telemáticamente los gravámenes inscritos o anotados en ellos. 2. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos". En materia de patentes ver BOTANA AGRA, M., "La patente como objeto del derecho de propiedad", en FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, J. M., *Manual de la Propiedad industrial*, 3ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2017, págs. 196-211.

el goce pacífico del secreto y a obtener la reparación necesaria en caso de que alguna conducta ilícita menoscabe su derecho. A nuestro entender esta es la razón de que en la vertiente patrimonial de la Ley se normativicen reglas sobre la titularidad del secreto y sobre la transmisibilidad del mismo, dejando de lado otros aspectos que no inciden procesalmente en el ejercicio de las acciones previstas en la propia Ley.

2. TRANSMISIBILIDAD DEL SECRETO EMPRESARIAL

El artículo 4 LSE señala que “el secreto empresarial es transmisible” con lo que la ley concede carta de naturaleza expresa al carácter patrimonial del secreto y, por tanto, a la posibilidad de ser objeto de negocios jurídicos, algo que la jurisprudencia, por otra parte, ya venía reconociendo⁴⁸⁷. Por transmisibilidad del secreto se debe entender la aptitud de éste para ser objeto de cualquier negocio jurídico traslativo por el que se disponga de la titularidad del secreto como la cesión y la licencia, a los que se refiere la ley en los siguientes artículos, pero sin excluir otros como, por ejemplo, ser objeto aportación al capital social⁴⁸⁸, formar parte de la masa de un

⁴⁸⁷ La STS de 24 de octubre de 1979 señala “lo que doctrinalmente se denomina “Know-How”, es decir, “el saber hacer”, puede tener por objeto elementos materiales y elementos inmateriales, bien se considere que sea un bien en sentido jurídico, (...) o ya que se trata de un bien en sentido técnico jurídico, por poseer las características propias de esta idea, como son el valor patrimonial y la entidad para ser objeto de negocios jurídicos, integrante de un auténtico bien inmaterial”. Sobre la transmisibilidad del secreto ver en extenso MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de Know-how*, ob. cit.; en derecho comparado ver el artículo de HULL, J., “Trade secret licensing: the art of the possible”, *J. Intell. Prop. L. & Prac.*, vol. 4, 2009, págs. 203-212.

⁴⁸⁸ Es interesante la resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado. En ella, la dirección, al resolver un recurso contra la negativa del registrador del registro a inscribir una escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada en la que se aportaba know-how a la sociedad, señala que “Según el artículo 58.1 de la Ley de Sociedades de Capital, “en las sociedades de capital sólo podrán ser objeto de aportación los bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica”. Y el

concurso⁴⁸⁹, ser objeto de incentivos fiscales⁴⁹⁰, ser transmisible *mortis causa*, o disponer de alguna de las facultades que integran el dominio como el usufructo o la constitución de garantías como la prenda por aplicación analógica del art. 80.1 LP o la hipoteca sobre establecimiento mercantil que incluya el secreto empresarial⁴⁹¹.

Respecto de la hipoteca mobiliaria, aun cuando pudiera considerarse dudosa su admisión respecto de los secretos empresariales, en nuestra opinión sería posible e incluso

objeto de aportación cuestionado en la calificación registral, aun cuando sea un bien inmaterial, tiene carácter patrimonial, es susceptible de valoración económica y de apropiación por lo que puede aportarse a la sociedad y es apto para producir una ganancia". Ver sobre este aspecto societario concreto FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, L. M., *La aportación de know-how como prestación accesoria en el derecho de sociedades español*, Editorial de la Universidad de Granada, Granada, 2009.

⁴⁸⁹ La SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 64/2015, de 18 de marzo, reconoce como uno de los pronunciamientos *obiter dicta* que "entre los activos intangibles o know-how de la empresa estaban integrados las formulaciones y los procesos tecnológicos de las dos líneas de producción de cobre adquiridas por GABRIEL BENMAYOR, habiendo mostrado el adquirente su preocupación por garantizar la reserva de esa información, que se estimaba muy valiosa. Y tanto la oferta presentada por GABRIEL BENMAYOR S.A. (documento 6 de la demanda) como el contrato de compraventa de la unidad productiva de 30 de marzo de 2011 (documento 7) incluyen las formulaciones y procesos tecnológicos como activos incluidos en la transmisión". Un estudio detenido del tratamiento de los secretos empresariales en el seno del concurso se encuentra en SANDEEN, S. K., "Identifying And Keeping The Genie in the Bottle: The practical and Legal Realities of Trade Secrets in Bankruptcy Proceedings" *Gonzaga L. Rev.*, vol. 44, 2009, pág. 81-122; en nuestro derecho ver el artículo de BLANCO GARCÍA-LOMAS, L., "La Ley 1/2019, de 20 de febrero de 2020, de Secretos Empresariales y su relación con la Ley concursal", *Revista Consumo y Empresa*, Vlex, 2020, págs. 1-16.

⁴⁹⁰ Como activo intangible puede ser objeto de incentivo fiscal como señala la Directiva 49/2003 de la Comunidad Europea y del Consejo de 3 de junio de 2003, relativa a un régimen fiscal común aplicable a los pagos de intereses y cánones efectuados entre sociedades asociadas de diferentes Estados miembros. Ver también el trabajo de SALGADO BARCA, M.ª B., PALLARÉS RODRÍGUEZ, M.ª R., "El patent box en España: análisis del artículo 23 del TRLIS", *Revista Quincena Fiscal*, núm. 19, 2014, págs. 67-91.

⁴⁹¹ MOLINA HERNÁNDEZ, C., "Los negocios jurídicos sobre secretos empresariales" en VV.AA., *La protección de los secretos empresariales*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, pág. 56.

conveniente desde un punto de vista económico reconocer dicha posibilidad. El art. 12 Ley sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin desplazamiento de posesión, de 16 de diciembre de 1954 (LHMPSD), reconoce la hipoteca mobiliaria sobre la propiedad intelectual e industrial⁴⁹². Por su parte, el artículo 45 LHMPSD indica que “Podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos protegidos por la legislación de Propiedad Industrial tales como las patentes, topografías de productos semiconductores, marcas, nombres comerciales, diseños industriales, variedades vegetales y otras cualesquiera modalidades típicas, de conformidad con su Ley reguladora”. La enumeración que contempla es ejemplificativa y contiene una mención a cualesquiera otras modalidades típicas (como lo es el secreto empresarial) de conformidad con su Ley reguladora. Esta última referencia a la ley que regule el derecho en cuestión no debe entenderse en el sentido de que expresamente se diga en la ley que el derecho es hipotecable. Bastará para que lo sea que la ley reconozca la aptitud del derecho para ser objeto de negocios jurídicos dispositivos de la propiedad⁴⁹³. La LSE sin duda reconoce el carácter patrimonial del secreto y su transmisibilidad, lo que a nuestro entender fundamenta la posibilidad de constituir una garantía real como la hipoteca mobiliaria.

Los requisitos exigidos para la constitución de una hipoteca mobiliaria no quedan alterados por el hecho de no ser un derecho susceptible de inscripción registral⁴⁹⁴. El contenido de la escritura de

⁴⁹² El artículo 12 LHMPSD señala “Únicamente podrán ser hipotecados: (...) Quinto. La propiedad intelectual y la industrial”.

No podrá hipotecarse el derecho real de hipoteca mobiliaria ni los bienes comprendidos en los artículos cincuenta y dos, cincuenta y tres y cincuenta y cuatro”

⁴⁹³ Por ejemplo la LPTPS no recoge expresamente la hipoteca de las topografías de productos semiconductores citados en el artículo 45 LHMPSDP.

⁴⁹⁴ El artículo 45.3 LHMPSD señala que “No son susceptibles de hipoteca mobiliaria los derechos de propiedad industrial registrables pero no registrados, los derechos personalísimos, carentes de contenido patrimonial o no enajenables y, en general, los que no sean susceptibles de apropiación individual”, lo que no supone un problema por tratarse en nuestro caso de un derecho no registrable.

hipoteca mobiliaria ⁴⁹⁵ sí se verá alterado por cuanto que el secreto no podrá ser descrito con detalle, aunque bastará con que sea identificable. No vemos dificultad en que se indique en la escritura la naturaleza, especie y características del secreto, sin que se revele la información protegida.

Un supuesto distinto, pero igualmente admisible, es la constitución de una hipoteca sobre establecimiento mercantil, en la que expresamente las partes extiendan la garantía hipotecaria al secreto empresarial. El secreto, a nuestro entender debería quedar identificado en la escritura pública, o en documento anejo protocolizado, y su contenido no sería objeto de inscripción en el Registro de Hipoteca Mobiliaria y Prenda sin Desplazamiento. En este sentido, la escritura de hipoteca del establecimiento mercantil incluirá una somera descripción del secreto y su inclusión en el negocio jurídico de garantía ⁴⁹⁶. Finalmente, en el sentido referido de formar parte de la hipoteca sobre establecimiento mercantil, el secreto podría ser objeto de embargo conforme el artículo 592 LEC. Este artículo recoge la posibilidad de embargar la empresa del deudor en un procedimiento de ejecución y, en concreto, se refiere, a la inclusión de todos los bienes que componen un establecimiento mercantil.

⁴⁹⁵ El artículo 47 LHMPD establece “La escritura de hipoteca contendrá, además de las circunstancias generales, las siguientes: Primera. Naturaleza, especie y demás características de los bienes que se hipotequen. Segunda. Fecha y número de inscripción, renovación, rehabilitación o prórroga en el Registro especial. Tercera. Licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas por su titular a terceras personas. Cuarta. Justificación de hallarse al corriente en el pago del canon, si lo hubiere”

⁴⁹⁶ Sobre el contrato de hipoteca mobiliaria de establecimiento mercantil ver MARTÍ MIRAVALLS, J., “El contrato de hipoteca mobiliaria de establecimiento mercantil” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., CALZADA CONDE, M. A., (Dir.) *Contratos mercantiles*, Aranzadi, Navarra, 2007, págs. 1098-1130.

3. LA TITULARIDAD

La explotación de un secreto empresarial le pertenece *prima facie* a aquél que tiene la titularidad del conocimiento o información que conforma el secreto. El titular gozará de la protección y los derechos que le concede la Ley. La LSE señala que será titular “cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza” control sobre el secreto (artículo 1.2 LSE). El concepto de “titular” supone una mejora técnica respecto del “poseedor” utilizado por el artículo 2.2 de la Directiva de Secretos⁴⁹⁷. Como puso de relieve el informe del CGPJ al proyecto de Ley de Secretos, el poseedor al que hace referencia la Directiva no parece referirse “al poseedor en el sentido de nuestra tradición jurídica, sino que el sujeto activo de los derechos concedidos en virtud de la Directiva se encuentra en la órbita del “creador”, “del innovador”, de la “empresa”, y en este sentido parece más apropiado referirse al mismo como “titular” del secreto empresarial”. El poseedor, en nuestra tradición jurídica, representa una mera relación de hecho, mientras que una interpretación sistemática de la norma concluye que los derechos y facultades se atribuyen a aquél que tiene una relación más allá de la simple posesión del secreto⁴⁹⁸. La expresión de titular coincide más en este caso con la de “owner” utilizada por la *Defend Trade Secrets Act* norteamericana⁴⁹⁹.

La titularidad del secreto viene caracterizada por dos elementos, el sustantivo (cualquier persona) y el objetivo (que ejerza control). Por persona y a falta de cualquier tipo de distinción, se

⁴⁹⁷ La Directiva de secretos utiliza la expresión “trade secrets holder” en inglés y “detenteur de secrets d'affaires” en francés, que efectivamente se refieren al poseedor.

⁴⁹⁸ Lo que parece deducirse, por ejemplo, del régimen de las acciones y las medidas cautelares, que exceden de las que cabría ejercer por un mero poseedor.

⁴⁹⁹ “An owner of a trade secret that is misappropriated may bring a civil action under this subsection ...” (Sec.2 (b) (1) DTSA). Sobre el concepto de titular y la configuración del secreto como objeto de una relación de propiedad ver CAVANAUGH, M. E., “Contract + Tort = Property: The Trade Secret Illustration”, en *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, vol. 12, 2012, págs. 427- 468.

entenderá cualquier persona física o jurídica, sujeta tanto al derecho público como al privado, e independientemente de que sea o no empresario por su actividad o forma jurídica⁵⁰⁰.

El elemento objetivo de la titularidad descansa en el control que se ejerce sobre el secreto, “su sometimiento al poder de disposición y dominio fáctico de una persona”⁵⁰¹. Será titular quien tenga un poder de decisión sobre el secreto, de modo que, teniendo conocimiento de la información, pretenda que esta siga siendo secreta y para ello adopte las medidas de seguridad convenientes según las circunstancias, o por el contrario opte por no protegerla o incluso por divulgarla. De forma similar al derecho de autor, la titularidad del secreto se adquiere con el control del conocimiento, y en ese mismo momento, asignándole el ordenamiento jurídico la protección jurídica legal de la LSE. Este control sobre el secreto se puede obtener de manera originaria, mediante el descubrimiento de la información secreta, o bien de manera derivativa, mediante la adquisición del mismo mediante transmisión.

Dentro de la adquisición originaria, cuando esta se lleve a cabo dentro de una organización o en el marco de una colaboración, serán de aplicación los artículos 15 y siguientes de la LP relativos a las invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios. Dentro de una relación laboral, el secreto conocido pertenecerá al empresario por imperativo legal cuando sea la consecuencia de una actividad investigadora que forme parte, de

⁵⁰⁰ MASSAGUER FUENTES, J., “De nuevo sobre la protección” ..., ob. cit., pág. 64, el autor indica acertadamente que la “irrelevancia de la naturaleza o estatuto del sujeto” resulta de la generalidad con que se regula la titularidad del secreto en el artículo 1.2 LSE pero también de las siguientes circunstancias: i) en la definición del secreto empresarial tiene relevancia el valor empresarial del conocimiento, pero no la condición de empresario de su titular; ii) de la transmisibilidad del secreto empresarial que asegura la explotación por quien tenga capacidad para aprovecharse de ella, y iii) en fin, el carácter de sistema jurídico-privado general de protección de los secretos empresariales que inspira la LSE.

⁵⁰¹ MASSAGUER FUENTES, J., “De nuevo sobre la protección” ..., ob. cit., pág. 64.

manera directa o indirecta, del contenido de la prestación laboral⁵⁰². En el caso de que el descubrimiento se produzca fuera de los supuestos anteriores, el secreto se atribuirá a su descubridor, por aplicación analógica del artículo 16 LP⁵⁰³, salvo que el mismo tenga relación con la actividad profesional de la empresa y en su obtención se hayan utilizado conocimientos adquiridos en la misma o medios proporcionados por esta, en cuyo caso la titularidad del secreto podrá ser asumida por el empresario (artículo 17 LP)⁵⁰⁴. En esta misma línea, la Ley de Patentes regula en el artículo 21 las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación, aplicándose la misma regla de atribución de la titularidad a las entidades y organismos al que pertenezca el investigador “cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica por la que estén vinculados a ella”⁵⁰⁵.

⁵⁰² Art. 15.1 LP indica que “Las invenciones realizadas por el empleado o prestador de servicios durante la vigencia de su contrato o relación de empleo o de servicios con el empresario que sean fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato pertenecen al empresario”. Para un análisis más profundo de las invenciones realizadas por los trabajadores en el marco de un contrato de trabajo ver LOIS BASTIDA, F., *La protección del inventor asalariado*, Civitas, Madrid, 2000.

⁵⁰³ Según el artículo 16 LP “Las invenciones en cuya realización no concurren las circunstancias previstas en el artículo 15.1 pertenecen al autor de las mismas”.

⁵⁰⁴ Ver GARCÍA VIDAL, A., “Las invenciones laborales libres y de servicio”, *ADI*, vol. 27, 2007, págs. 621-643, ver también ARROYO APARICIO, A., “Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios (“invenciones laborales””, RODRÍGUEZ CANO, A. (Dir.), *La nueva Ley de Patentes...*, ob. cit., págs. 129-153.

⁵⁰⁵ Sobre las invenciones llevadas a cabo en centros de investigación públicos y universidades ver PETIT LAVALL, M. V., “Propiedad intelectual y transferencia de conocimiento a través de los contratos del artículo 83 LOMLOU” en FAYOS GARDÓ, A., y ANDRÉS SEGOVIA, B., (Coords.) *La propiedad intelectual en la era digital*, Dykinson, 2016, págs. 245-268; ARROYO APARICIO, A., “Titularidad y protección de las invenciones de origen académico”, en VARGAS VASSEROT, C. (Dir.), *Régimen Jurídico de la Transferencia de resultados de investigación*, La Ley, Madrid, 2012, págs. 102 y ss., también QUINTANA CARLO, I., “Invenciones en Universidades y centros públicos de investigación” en RODRÍGUEZ CANO, A. (Dir.), *La nueva Ley de Patentes...*, ob. cit., págs. 155-171. Crítico en general con

3.1. La cotitularidad

3.1.1. Preliminar

El secreto empresarial puede tener un único titular, o pertenecer en común a distintas personas. Cuando el secreto pertenece *pro indiviso* a varias personas, éstas formarán una comunidad en régimen de cotitularidad. Esta comunidad se regirá por lo libremente acordado por las partes y, en su defecto, por las normas del artículo 5 LSE, aplicándose en última instancia las normas de la comunidad de bienes del Código Civil como derecho supletorio (artículos 392 y ss. CC).

La cotitularidad puede tener su origen en diversas causas. En primer lugar puede producirse como consecuencia del desarrollo o descubrimiento de la información valiosa por varias personas conjuntamente, mediante un proyecto común o la realización de contratos de colaboración entre ellas. En segundo lugar, también puede ser consecuencia de la transmisión del secreto a través de un negocio jurídico *inter vivos* o *mortis causa*⁵⁰⁶. La ley, sin embargo, se muestra indiferente ante esta distinción, pasando a regular la cotitularidad con independencia del origen de esta.

Cuando se produzca una situación de cotitularidad de un secreto empresarial, las personas que formen la comunidad podrán adoptar los pactos, cláusulas y condiciones que estimen conveniente en el ejercicio de su autonomía de voluntad, con los límites de que “no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público”, como indica el artículo 1255 CC. La mención a la ley como límite obliga a tener en consideración, como previamente ha puesto de manifiesto

el marco jurídico aplicable en los centros de investigación universitaria ver el trabajo de OLAVARRÍA IGLESIA, J., “Las empresas de base tecnológica universitarias. El marco jurídico universitario, ¿fomento u obstáculo a su creación y desarrollo?” en *Revista Española de Capital Riesgo*, núm.2, 2019, págs. 19-56.

⁵⁰⁶ VIDAL-QUADRAS, M., “Artículo 5” en LISSÉN ARBELOA, J.M., (Dir.) *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, ob. cit., pág. 132

el artículo 4 LSE, la realización de prácticas restrictivas de la competencia y los artículos 101 y 102 TFUE.

En defecto de pacto, será aplicable el régimen legal previsto en los apartados 2 y 3 del artículo 5 LSE y, supletoriamente, se aplicarán las normas de Derecho común sobre la comunidad de bienes. La mayoría de la doctrina entiende que por normas de Derecho común se está refiriendo la Ley a los artículos 392 y siguientes del Código Civil, excluyéndose expresamente las normas forales que regulan la comunidad de bienes o instituciones análogas⁵⁰⁷. Con la exclusión de las leyes forales⁵⁰⁸ se pretende intencionadamente por el legislador una homogeneización en las normas que resulten de aplicación, en consonancia con la competencia de carácter estatal en materia de legislación sobre propiedad industrial del artículo 149.1.9ª CE⁵⁰⁹.

3.1.2. El régimen legal de cotitularidad

3.1.2.1. Derecho de explotación

El artículo 5.2 LSE establece el derecho de cada uno de los partícipes a “explotar el secreto empresarial previa notificación a los

⁵⁰⁷ Así se han manifestado en materia de patentes entre otros, GÓMEZ SEGADÉ, J. A., "La patente como objeto de tráfico jurídico", en FERNÁNDEZ-NOVOA RODRÍGUEZ, C., y GÓMEZ SEGADÉ, J.A., *La modernización del derecho español de patentes*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984 pág. 239; también es defendida esta postura por VÁZQUEZ LEPINETTE, T., "La cotitularidad de patentes, marcas y otros bienes inmateriales: una perspectiva jurisprudencial", en REYES LÓPEZ, M. J., (Dir.) *Comunidad de bienes*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 543. El artículo 82 LP y el artículo 46 LM regulan la supletoriedad igualmente mediante la remisión a las normas de derecho común. La SAP Valencia (secc. 9ª) nº 308/2011, de 13 de julio, ha interpretado el artículo 46 LM en el sentido de comprender en la remisión tan solo las normas del Código Civil.

⁵⁰⁸ La Ley 5/2006, de 10 de mayo del Libro quinto del Código Civil de Cataluña regula en los artículos 551 y 552 la comunidad ordinaria indivisa; La Compilación de Derecho Civil Foral de Navarra aprobada por ley 1/1973 regula la comunidad de bienes en el artículo 370 y siguientes.

⁵⁰⁹ Este es el título competencial habilitante de la LSE según su Disposición final Cuarta.

demás cotitulares”. La ley se está refiriendo a la explotación por cada uno de los cotitulares, excluyendo, por tanto al tercero que lo explota mediante cesión o licencia y que se regula en el artículo 6 LSE. La norma se limita a exigir para la explotación la simple notificación a los cotitulares, sin que sea necesario obtener la autorización de estos. Con esta notificación, el cotitular podrá realizar la explotación del secreto, es decir, la utilización de la información "en el marco de la actividad mercantil del empresario" y comprenderá "tanto actividades de investigación y desarrollo como de prospección del mercado o de uso de la tecnología en las propias instalaciones del empresario, no solo las actividades de ofrecimiento y venta de la tecnología"⁵¹⁰. La notificación no es necesario que revista una forma especial, con tal de que pueda quedar constancia de haberse realizado, y en todo caso, deberá de realizarse con carácter previo al acto de explotación.

Una de las características de los bienes inmateriales es la posibilidad de su uso simultáneo por más de una persona, de manera que el uso o explotación de uno de los cotitulares del secreto es compatible con el uso por la comunidad. Esto se encuentra en línea con el artículo 394 CC que señala que “cada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derecho”. En el caso de que no todos los cotitulares explotaran el secreto, surge el problema de determinar si estos tienen derecho a una compensación económica⁵¹¹. En nuestra opinión, y a falta de pacto entre los socios, del artículo 393 CC

⁵¹⁰ VIDAL-QUADRAS, M., "Artículo 5" ... ob. cit., pág. 137.

⁵¹¹ En materia de patentes, se muestran a favor de la compensación económica al resto de partícipes GÓMEZ SEGADE, J. A., *La Ley de Patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid, 1988, págs. 118 y ss. En sentido contrario se manifiestan PEDEMONTE FEU, J., *Comentarios a la ley de Patentes*, Bosch, 1995, pág. 199, o VÁZQUEZ LEPINETTE, T., *La cotitularidad de los bienes inmateriales*, Tirant Lo Blanch, 1996, págs. 283 y 284.

parece deducirse una respuesta afirmativa al indicarse que *“el concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcional a sus respectivas cuotas”*. Conviene tener en cuenta que cuando sean varios los cotitulares que por ellos mismos exploten el secreto, se producirá una cierta erosión en el carácter secreto de la información valiosa que comparten y, eventualmente, podría dar lugar a la destrucción del secreto⁵¹².

3.1.2.2. Actos necesarios para la conservación del secreto empresarial

El artículo 5.2.b) LSE legitima a cada cotitular para realizar los actos necesarios para la conservación del secreto empresarial. Deben considerarse actos de conservación desde luego, los necesarios para mantener la cualidad de secreto, esto es, aquellas actuaciones destinadas a establecer o mantener las medidas razonables de seguridad del artículo 1.1.c) LSE, tanto físicas (el coste de reparación de una caja de seguridad, por ejemplo) como jurídicas (v. gr., los honorarios por la redacción de un acuerdo de confidencialidad).

Según el artículo 395 CC “todo copropietario tendrá derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa o derecho común. Sólo podrá eximirse de esta obligación el que renuncie a la parte que le pertenece en el dominio”, de modo que si uno de los partícipes realiza el pago por la ejecución de un acto necesario, podrá reclamar al resto de copartícipes la parte proporcional que les corresponda, salvo que el partícipe deudor renuncie a la parte que le corresponde en el condominio. El pago que cada uno de los cotitulares deba efectuar para sufragar los gastos de conservación, se realizará de manera

⁵¹² Sobre el concepto de erosión del secreto ver Capítulo I, apartado V, subapartado 3.2.4.

proporcional a las cuotas de participación que a cada uno les corresponda en el secreto.

3.1.2.3. Ejercicio de acciones por los partícipes

El artículo 5.2.c) LSE atribuye legitimación a cada partícipe para que, individualmente por sí mismos, puedan ejercitar cada uno las acciones civiles y criminales que correspondan en defensa del secreto empresarial⁵¹³. El cotitular que ejercite la acción deberá de notificarlo al resto de copartícipes para que se sumen a la misma. En el caso de que acepten formar parte de la acción, deberán sufragar los gastos que se hayan devengado. Por último, la ley establece a este respecto que si la acción resulta útil a la comunidad, todos los partícipes deberán contribuir al pago de dichos gastos, puesto que la negativa del cotitular no le excluye de los beneficios obtenidos por la acción. Entendemos que no será necesario que la notificación sea previa al ejercicio de las acciones ni que sea necesario acreditarse fehacientemente la notificación como un requisito de la acción⁵¹⁴. En este sentido el artículo 5.2.c) LSE se refiere a la satisfacción por los condueños de *“los gastos habidos”*, con lo que la ley parece referirse a un momento posterior a la presentación de la correspondiente demanda o querrela.

⁵¹³ La legitimación activa se estudia con mayor detenimiento en el Capítulo III, apartado III, de este trabajo.

⁵¹⁴ La STS (Sala Civil) núm. 360/1996, de 13 de mayo, inadmite el recurso en el punto en que el recurrente argumenta que la notificación de la acción ejercitada de uno de los copartícipes al resto es un requisito insubsanable para instar la defensa en juicio de la patente, a lo que el Tribunal Supremo resuelve que “La desestimación deviene obligada, pues en ningún caso dispone la Ley que la notificación sea previa, ni que se acredite de modo fehaciente antes de demandar; muy al contrario, el precepto habla de notificar “la acción emprendida” y el comunero tiene la facultad de sumarse o no a dicha acción, sin que pueda obligársele a hacerlo, refiriéndose al supuesto en que los titulares sean los que demanden...”.

3.1.2.4. La cesión o la concesión de licencia realizada por un copartícipe

El apartado 3 del artículo 5 establece que la transmisión (mediante la cesión o la concesión de una licencia) a un tercero para explotar el secreto requerirá el consentimiento conjunto de todos los copartícipes. El precepto se está refiriendo a la titularidad del secreto, considerado unitariamente, pero no a la parte que cada cotitular pueda tener en el mismo, en cuyo caso, se aplicará lo acordado entre ellos o, en su defecto, regirá la libertad de cada condueño para disponer de su parte en la comunidad⁵¹⁵. La ley establece el requisito de la unanimidad en la transmisión del secreto cuya titularidad se ostente por varias personas, de manera análoga al artículo 80.2.d) LP⁵¹⁶.

En el ámbito de los derechos de propiedad industrial, la doctrina se ha planteado si el mismo criterio rige tanto en la concesión de licencias exclusivas (las que se concede a un tercero excluyendo la posibilidad de transmitir ulteriores licencias e impidiendo la explotación por el licenciante) como no exclusivas (que permiten nuevas licencias así como la explotación por el licenciante)⁵¹⁷. En materia de secretos, entendemos que el precepto se refiere a ambos tipos de licencia. Un primer argumento a favor de nuestra postura deriva del propio tenor literal del precepto, de

⁵¹⁵ Artículo 399 CC señala que "Todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte y la de los frutos y utilidades que le correspondan, pudiendo en su consecuencia enajenarla, cederla o hipotecarla, y aun sustituir otro en su aprovechamiento, salvo si se tratare de derechos personales. Pero el efecto de la enajenación o de la hipoteca con relación a los condueños estará limitado a la porción que se adjudique en la división al cesar la comunidad".

⁵¹⁶ GÓMEZ SEGADE, J.A., "La patente como objeto de tráfico jurídico"... ob. cit., pág.240

⁵¹⁷ A favor de la interpretación extensiva de que la licencia se refiere tanto a la exclusiva como la simple ARPIO SANTACRUZ, J., "Cotitularidad y expropiación" en BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A., *La nueva Ley de Patentes*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pág. 342. En contra de la interpretación expansiva, reduciendo el ámbito del artículo a las licencias exclusivas ver VÁZQUEZ LEPINETTE, T., *La cotitularidad de los bienes inmateriales*, ob. cit., pág. 547.

manera que si la ley no distingue, no es necesario hacerlo al interpretar la misma. Otra circunstancia a tener en cuenta, es que en ambos casos de licencia (exclusiva y no exclusiva) estamos en presencia de un acto de disposición del secreto que excede de la mera administración⁵¹⁸, y que encaja en el concepto de alteración de la cosa común que requiere unanimidad según el artículo 397 CC, por afectar a un elemento esencial como es la titularidad del secreto. Las alteraciones a las que se refiere este artículo pueden ser tanto físicas como jurídicas y, en este sentido, la concesión de una licencia es una modificación jurídica significativa, independientemente de que la licencia sea exclusiva o no⁵¹⁹.

La ley ha introducido una excepción a la regla de la unanimidad cuando el órgano jurisdiccional, por razones de equidad y atendiendo a las circunstancias del caso, faculte a uno de los

⁵¹⁸ La regla de la mayoría se aplica a los actos de administración según el artículo 398 CC "Para la administración y mejor disfrute de la cosa común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de los partícipes. No habrá mayoría sino cuando el acuerdo esté tomado por los partícipes que representen la mayor cantidad de los intereses que constituyan el objeto de la comunidad. Si no resultare mayoría, o el acuerdo de ésta fuere gravemente perjudicial a los interesados en la cosa común, el Juez proveerá, a instancia de parte, lo que corresponda, incluso nombrar un administrador. Cuando parte de la cosa perteneciere privadamente a un partícipe o a algunos de ellos y otra fuere común, sólo a ésta será aplicable la disposición anterior".

⁵¹⁹ STS (Sala Civil) núm. 510/2007, de 7 de mayo "La facultad de uso recogida en el artículo 394 CC que corresponde a los condóminos está además sujeta a las limitaciones derivadas del artículo 397 CC, el cual dispone que ninguno de los condueños podrá, sin consentimiento de los demás, hacer alteraciones en la cosa común, aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos. Las alteraciones materiales a que se refiere esta norma son aquellos actos que afectan a la sustancia de la cosa o modifican su destino, pues para los actos que van más allá de la administración y suponen una disposición o alteración de la cosa objeto de copropiedad es precisa la unanimidad de todos los condueños". Hay que tener en cuenta además la STS (Sala Civil) núm. 883/2008 de 9 de octubre, entre otras, en la que se dice que "Sólo son admisibles como válidos y eficaces los actos particulares de los comuneros, si no consta el asentimiento de los demás, cuando la actuación de aquellos redunde en claro provecho de la comunidad, pero no en el caso contrario, como en el supuesto de arrendamiento o enajenación de la cosa".

copartícipes para realizar la cesión o concesión a un tercero sin el consentimiento de los demás. La facultad del órgano jurisdiccional entendemos que puede otorgarse antes de la transmisión al tercero, cuando exista oposición por parte del resto de copartícipes, pero también en el caso de que la transmisión sea objeto de un procedimiento de nulidad por parte de uno o varios de los cotitulares que no mostraron su voluntad a favor de la cesión o de la licencia. En este caso, el tercero, podrá alegar la concurrencia de las circunstancias anteriores como un hecho obstativo a la demanda para que el órgano jurisdiccional resuelva a favor de una correcta transmisión del secreto por uno solo de los cotitulares, convalidando la transmisión defectuosa⁵²⁰.

Por razones de equidad hay que entender la concurrencia de buena fe, justicia y la confianza legítima que llevan al tercero a concluir el contrato de transmisión del secreto. Más amplio es el concepto de “circunstancias del caso”, que englobará todos aquellos aspectos, personales y objetivos, que dan lugar al acto traslativo y, en definitiva, a generar la buena fe del tercer adquirente. Igualmente tendrán cabida circunstancias posteriores al contrato como la correcta explotación del secreto empresarial, la inversión realizada para la explotación, el beneficio general obtenido por el resto de copartícipes con la transmisión efectuada, etc.

4. LA TRANSMISIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

4.1. Consideraciones generales

La Ley habilita un sistema muy flexible de transmisión de los secretos por medio de cesión o de concesión de licencia que dependerá, en primer lugar, de la voluntad de las partes convenida

⁵²⁰ Por ejemplo en aquellos casos en los que el cedente se presente ante el tercero como único propietario, supuesto fácil de imaginar por cuanto que, como es bien sabido, el secreto no es objeto de registro.

en el correspondiente contrato⁵²¹, en su defecto se aplicarán las normas del artículo 6 LSE, y, ante cualquier supuesto no regulado, serán de observancia finalmente las normas de Derecho común.

Al respecto de la naturaleza transmisible de los secretos empresariales se manifiesta expresamente el artículo 4 LSE, pudiendo efectuarse dicha transmisión por los distintos mecanismos jurídicos admitidos en nuestro ordenamiento jurídico, como hemos visto más arriba. El objeto de dichos negocios jurídicos puede recaer bien sobre la titularidad del propio secreto (cesión del secreto) o bien sobre la autorización para su explotación (licencia del secreto)⁵²². De este modo será necesario distinguir entre cesión y licencia para, a continuación, centrarnos en la licencia, por ser el tipo de contrato que habitualmente se utiliza para la transferencia de tecnología, consistente en conocimientos reservados y a la que la ley presta especial atención⁵²³.

4.2. Distinción entre cesión y licencia del secreto

La cesión del secreto hace referencia a la transmisión de la titularidad del conocimiento, pudiendo ser su origen cualquiera de los fundamentos jurídicos admitidos en derecho. Cuando la cesión se realice a través de la voluntad negocial de dos partes, se tratará de un contrato de cesión. Este contrato puede ser definido como el negocio jurídico por el cual una de las partes, el cedente, transmite su titularidad a la otra parte, el cesionario, a cambio generalmente

⁵²¹ FERNÁNDEZ SEIJO, J.M., *Ley de Secretos Empresariales ... ob. cit.*, pág. 27.

⁵²² Sobre la licencia de patentes ver MARTÍN ARESTI, P., *La Licencia contractual de patente*, Aranzadi, Pamplona, 1997.

⁵²³ BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A., "Introducción a la problemática jurídica de licencias", MORILLAS JARILLO, M. J., PERALES VISCASILLAS, M. P., PORFIRIO CARPIO, L. J., (Dir.) en *Estudios futuro Código Mercantil: Libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, 2015, pág. 1013.

de una contraprestación económica, en dinero o en especie⁵²⁴. En ambos casos, la transmisión puede realizarse, bien a título oneroso o bien con carácter gratuito, puesto que nada impide la cesión gratuita del secreto.

La licencia supone una autorización para la explotación de un bien inmaterial, si bien esa licencia puede provenir de títulos jurídicos de distinta naturaleza⁵²⁵. Cuando la licencia se concede a través de una relación negocial entre las partes, estaremos en presencia de un contrato de licencia. Por tanto, el contrato de licencia de secreto puede definirse como aquél contrato parcialmente atípico por el que una persona, denominado licenciante, transmite, en las condiciones que se pacte en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, el derecho a explotar efectivamente un conocimiento o información que reviste los caracteres de secreto empresarial a la otra parte, denominado licenciatario, a cambio generalmente, de una cantidad económica, calculada en base al volumen de fabricación, a la venta de productos o prestación de servicios o de cualquier otra forma⁵²⁶.

La diferencia entre ambas figuras jurídicas radica en la posición en la que queda el transmitente. Mientras que en la licencia tan solo se transmite el derecho a la explotación (en las condiciones de la licencia) y, por tanto, se reserva la titularidad el licenciante; en

⁵²⁴ MASSAGUER FUENTES, J. *El contrato de licencia de know-how*, ob. cit., pág. 69.

⁵²⁵ BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A., "Introducción a la problemática jurídica de licencias", ob. cit., pág. 1017.

⁵²⁶ La doctrina define el contrato de licencia de know-how "aquél negocio jurídico celebrado entre personas, física o jurídicas, en virtud del cual una de ellas (el licenciante) titular de know-how (el know-how licenciado), autoriza a su contraparte (el licenciatario o receptor) a explotarlo durante un tiempo determinado y, con este fin, se obliga a ponerlo en su efectivo conocimiento; y en virtud del cual el licenciatario o receptor se obliga por un lado, a satisfacer un precio cierto en dinero o en especie, fijado normalmente en forma de suma de dinero calculada en función del volumen de fabricación o ventas de productos o servicios realizados con el empleo del know-how licenciado". MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how...*, ob. cit., pág. 69.

la cesión, la transmisión del bien inmaterial es completa, de modo que el cedente abandona su titularidad en favor de la otra parte. La licencia del secreto empresarial no supone una auténtica transmisión del derecho de propiedad, sino la constitución a favor del *accipiens* o cesionario de ciertos derechos de explotación. Es decir, con la licencia no se transmite la propiedad sino la facultad de explotar el secreto, un *ius utendi* en forma de autorización⁵²⁷.

4.3. Naturaleza jurídica de los contratos de cesión y de licencia de secretos

Tanto el contrato de cesión como el de licencia de secretos empresariales se caracterizan por ser negocios jurídicos que se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes y, a su vez, ambos son socialmente típicos, y no formales, en tanto que, para su validez y eficacia, no requerirán forma escrita⁵²⁸. Se trata de negocios jurídicos complejos en cuya naturaleza jurídica coinciden determinados tipos negociales⁵²⁹.

En el contrato de cesión del secreto empresarial una parte de las obligaciones se centra en la puesta a disposición en favor del cesionario del secreto, de manera que se le permita una

⁵²⁷ Sobre la distinción entre cesión y licencia ver MARTÍN ARESTI, P., "Contratos sobre bienes inmateriales (Cesión y licencia de patente y marca)" en BERCOVITZ, RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.), CALZADA CONDE, M. A., (Dir.), *Contratos Mercantiles* 5ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2013, págs. 237-369.

⁵²⁸ Al contrario que la transmisión de las patentes que según el artículo 82.2 LP "deberán constar por escrito para que sean válidos" precepto que contiene la necesidad de forma inscrita, contrario al principio espiritualista del artículo 1278 CC y de lo que rige en derecho de marcas MARTÍN ARESTI, P., "Transferencias, licencias y gravámenes", BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *La nueva Ley de Patentes*, ob. cit., 2015, pág. 370.

⁵²⁹ Se define el contrato complejo como "el resultado de la combinación de distintos esquemas negociales, en la que por virtud de una causa única y común, las diversas prestaciones presentes de los distintos tipos negociales originarios están íntima y jurídicamente mezcladas y preordenadas a la consecución de un único propósito negocial objetivo" en MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*, ob. cit., pág. 84.

comprensión completa y una utilización adecuada de la información objeto de la cesión⁵³⁰. Esta puesta a disposición que se produce en el contrato de cesión comparte caracteres con la compraventa de bienes, en concreto con la obligación de entrega del bien inmaterial que supone el secreto a cambio de un precio. El contrato que ceda el secreto deberá incluir determinados aspectos accesorios de asistencia técnica, formación de personal, montaje u otros que permitan al *accipiens* utilizar propiamente el conocimiento transmitido. Este tipo de cláusulas negociales entrarán dentro del marco jurídico del arrendamiento de obra. Por su parte, en el contrato de licencia existe una mayor similitud con el contrato de arrendamiento de cosas, debido al carácter de tracto sucesivo de las obligaciones que asumen las partes. A diferencia de la cesión en la que se transmite la titularidad del secreto, en la licencia se pacta una relación obligacional duradera entre las partes, lo que asimilan este contrato al contrato de arrendamiento de bienes⁵³¹

El contrato de cesión del secreto empresarial fue considerado inicialmente como un contrato de naturaleza civil por el Tribunal Supremo que, en la sentencia nº 339/1979 de 24 de octubre, no dudó en aplicar en su labor interpretadora el artículo 1258 CC⁵³² en detrimento de su correlativo artículo 57 CCo.⁵³³. La doctrina, no conforme con esta apreciación civilista, que parece referirse más al

⁵³⁰ ZUECO PEÑA, A., en LISSÉN ARBELOA, J. M., (Coord) *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, ob. cit., pág. 151.

⁵³¹ MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*, ob. cit., pág. 82.

⁵³² Artículo 1258 CC “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

⁵³³ El artículo 57 CCo. señala que “Los contratos de comercio se ejecutarán y cumplirán de buena fe, según los términos en que fueren hechos y redactados, sin tergiversar con interpretaciones arbitrarias el sentido recto, propio y usual de las palabras dichas o escritas, ni restringir los efectos que naturalmente se deriven del modo con que los contratantes hubieren explicado su voluntad y contraído sus obligaciones”.

régimen jurídico aplicable y no tanto a la naturaleza del contrato, consideró que el contrato es mercantil atendiendo al hecho del carácter profesional de ambas partes en el contrato y al contenido de sus prestaciones⁵³⁴. A esta postura se añadió la de otros autores, que sin acudir a la teoría de la mercantilidad de los actos de empresa, consideraron que hay que acudir al acto de comercio en concreto con independencia de las personas que en ellos intervienen, concluyendo que, a través de los contratos de transmisión de secretos empresariales, se adquiere tecnología destinada a su explotación en el marco de la actividad empresarial propia del adquirente⁵³⁵. Esta postura es la que parece más adecuada a la naturaleza de los secretos empresariales como bienes inmateriales pertenecientes a los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio⁵³⁶.

La cesión del secreto empresarial se regulará, en defecto de pacto entre las partes, por las normas del artículo 325 y ss. del CCo. relativas a la compraventa de bienes, a los cuales pueden asimilarse los bienes inmateriales como el secreto empresarial. Esta compra estará destinada al uso empresarial, no al consumo personal que el artículo 326.1^a CCo considera civil. Esta posición entronca perfectamente con la finalidad económica del contrato de cesión de secreto en la que la adquisición tiene como finalidad la explotación del secreto con el propósito de obtener una ganancia económica mediante su incorporación al comercio de los productos o servicios a los que se aplica el secreto.

Establecida la mercantilidad del contrato de cesión del secreto, no puede ser distinta la conclusión respecto del contrato de licencia de secreto, aunque el contrato de arrendamiento de bienes,

⁵³⁴ GÓMEZ SEGAGE J. A., en FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., GÓMEZ SEGAGE, J. A., *La modernización del Derecho español de patentes* ob. cit., págs. 474 a 476.

⁵³⁵ MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de know-how*, ob. cit., pág. 91.

⁵³⁶ Sobre la naturaleza de los secretos empresariales ver Capítulo I, apartado III de este trabajo.

al que se asemeja, no se regula en el Código de Comercio. El artículo 2 CCo establece la cláusula de aplicación analógica que nos permite aplicar la misma solución vista ya respecto del contrato de cesión. El licenciatario que adquiere el derecho a utilizar un secreto empresarial lo hace con la misma finalidad antedicha de explotarlo económicamente. En conclusión, sentada la mercantilidad del contrato de cesión de secreto, se aplicarán los artículos de la compraventa mercantil (art. 327 y ss. CCo) y al contrato de licencia los artículos 1542 y ss. del CC por remisión del artículo 50 CCo que indica que “los contratos mercantiles, en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones, excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes, se registrarán, en todo lo que no se halle expresamente establecido en este Código o en las Leyes especiales, por las reglas generales del Derecho común”.

En conclusión, dado que coexisten tantas influencias negociales pero ninguna de manera predominante, los contratos de cesión y de concesión de licencia quedarán configurados por la voluntad de las partes y el principio de autonomía de la voluntad. En defecto de acuerdo entre las partes, se tendrán en cuenta las normas contractuales del tipo negocial más próximo⁵³⁷ que se encuentre legalmente regulado, como son los contratos de licencia y de cesión de patentes (art. 82 y ss. LP), y en defecto de estas se acudiría a las normas de la compraventa mercantil (art. 325 y ss.), arrendamiento de cosas (art. 1542 y ss. CC), arrendamiento de servicios (1583 y ss. CC) o arrendamiento de obra (art. 1588 CC), respetando en todo caso las especialidades del derecho mercantil

⁵³⁷ En materia de patentes, esta remisión se contiene, entre otras, en sentencias como la SAP Valencia (Sección 9ª) núm. 223/2012 de 11 de junio que indica que “En modo alguno se ha deducido por los litigantes que la situación habida entre las mismas fuese de una "patente laboral", ni tampoco se ha invocado precepto alguno de tal clase de patente, siendo además su aplicación por el Juez, vía analogía , al aplicar la normas propia de tal clase de patente surgida en una relación laboral a otra en donde la relación comercial entre dos sociedades mercantiles es propia del contrato de arrendamiento de obra o servicios, que no guarda relación alguna con un contrato laboral”.

cuya aplicación analógica será previa a las normas de carácter civil como hemos visto⁵³⁸.

4.4. Disposiciones de la LSE sobre la licencia de secreto

4.4.1. Consideraciones generales

Hemos definido la licencia del secreto empresarial como la autorización que el titular del secreto (licenciante) concede a otra persona (licenciataria) para que explote el contenido del secreto. El modo en el que se llevará a cabo esta transmisión es a través del contrato de licencia de secreto y, a falta de acuerdo entre las partes, será de aplicación el régimen subsidiario previsto en los artículos 6 y 7 LSE.

Con el contrato de licencia, el titular autoriza a un tercero a explotar el secreto empresarial, sin perder la titularidad y por tanto reservándose el control sobre el secreto. De esta manera es el instrumento adecuado desde un punto de vista jurídico y económico para transferir conocimientos reservados que tenga la cualidad de secreto empresarial⁵³⁹. La Ley ha introducido una concreta regulación de esta figura contractual poniendo el acento en determinados aspectos de las relaciones entre licenciante y licenciataria. El artículo 6 LSE contiene disposiciones sobre el límite objetivo de la licencia, la cláusula de exclusividad de la misma y su extensión, la indisponibilidad de la licencia y, por último, la obligación del adquirente de velar por la integridad del secreto. En el artículo 7 LSE, de manera separada, puesto que es aplicable tanto a la cesión como a la licencia del secreto, contiene una referencia a la responsabilidad por evicción del transmitente.

⁵³⁸ MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*, ob. cit., pág. 95 a 97.

⁵³⁹ BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A., "Introducción a la problemática jurídica de licencias", ob. cit., pág. 1016.

4.4.2. Delimitación del derecho de utilización y consecuencias de la infracción

Como se ha indicado, el artículo 6.1 LSE establece una norma general de disponibilidad del alcance y contenido de la licencia y una norma de integración que, en defecto de pacto expreso, permite establecer el alcance objetivo del derecho de utilización del secreto. La citada norma establece “El secreto empresarial puede ser objeto de licencia con el alcance objetivo, material, territorial y temporal que en cada caso se pacte. Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia contractual tendrá derecho a realizar todos los actos que integran la utilización del secreto empresarial”.

El primer inciso del apartado 1 del artículo 6 LSE supone el reconocimiento legal de la libertad de pactos entre licenciante y licenciatario. Los criterios de delimitación del alcance de la licencia concedida son objetivos, materiales, territoriales y temporales. Como se deduce del apartado primero citado, la licencia supondrá, salvo que el contrato establezca lo contrario, que el licenciatario podrá utilizar el secreto del mismo modo en que lo hace el licenciante. La extensión temporal, objetiva y territorial del licenciatario coincidirá con la del licenciante si no se acuerda cosa distinta entre las partes.

Respecto del límite temporal de la licencia, conviene sin embargo hacer algunas precisiones. El derecho de protección del secreto empresarial se concede con carácter indefinido, en tanto en cuanto no se divulgue el mismo. En este contexto es válido el pacto de licencia del secreto con una duración indefinida. La jurisprudencia ha reconocido la licencia de marca con una duración indefinida, comprendiendo en este caso “toda la duración del registro, incluidas las renovaciones”⁵⁴⁰. En materia de secretos empresariales el límite de expiración en los supuestos de duración indefinida vendrá representado por la revelación del secreto, de modo que cuando

⁵⁴⁰ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 16/2010, de 28 de enero.

pase a ser de conocimiento general, se extinguirá la licencia. Siendo este el criterio general, cabe plantearse si cabe pacto en contrario, es decir, si cabe la concesión de una licencia de duración indefinida, aún cuando el conocimiento objeto de transmisión pase a ser de conocimiento general⁵⁴¹. En nuestra opinión dicha cláusula no sería válida en nuestro Derecho por una serie de razones. En primer lugar porque se trataría en definitiva de un contrato perpetuo, el cual es visto con recelo por nuestro ordenamiento jurídico. La sentencia del Tribunal Supremo nº 870/1997 de 9 de octubre de 1997⁵⁴² en un supuesto de licencia de marcas, declaró la resolución del contrato en el que no se fijó el límite temporal, indicando que a las partes les debe asistir la facultad de liberarse del contrato mediante resolución unilateral dentro de los parámetros de la buena fe, de modo que las partes no queden vinculadas *ad eternum*⁵⁴³. Y en segundo lugar,

⁵⁴¹ En Derecho anglosajón es conocido el caso Listerine, que dio lugar a la sentencia Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc., 178 F. Supp. 655 (S.D.N.Y. 1959), (2nd Cir. 1960), ya citada en el Capítulo I. El Tribunal del distrito de Nueva York acordó que en el caso de licencia de la fórmula del conocido enjuague bucal con el nombre “Listerine”, el licenciatario Lambert (posteriormente Warner-Lambert Pharmaceutical Company) se obligó mediante el contrato suscrito con el licenciante, Dr. J.J. Lawrence, al pago de unas regalías por su utilización con carácter indefinido, sin que la divulgación de la fórmula supusiera una terminación del contrato. La fundamentación de la sentencia se sostiene en el hecho de que Lambert se obligó al pago del precio mientras produjera o vendiera el producto licenciado, por él o por sus sucesores. Concluye el Tribunal que, aunque la duración del contrato sea extremadamente largo, no equivale a perpetuidad.

⁵⁴² Señala esta sentencia en su Fundamento de Derecho Tercero: “En estos supuestos de duración indeterminada las relaciones obligatorias creadas son válidas, pero conforme a nuestra tradición jurídica, doctrina científica y decir del Código Civil (arts. 400, 1052, 1583, 1594, 1700.4.º, 1705, 1723.1.º, 1733, 1750 y 1775, así como 279 del Código de Comercio), resulta que hay que admitir la imposibilidad de reputarlas perpetuas -condición que reúne la que se discute a la que se unen la nota de exclusividad y gratuidad-, por lo que les asiste a los contratantes facultad de liberación de las mismas, mediante su receso, producido por la resolución unilateral, condicionada dentro de los parámetros de la buena fe, ya que las partes no deben permanecer indefinidamente vinculadas”.

⁵⁴³ La SAP Álava (Sección 1ª) núm. 99/2006, de 13 de junio, concluye también en un caso de licencia de marcas que “los contratos no pueden ser perpetuos y menos cuando no haya cambio ningún tipo de contraprestación”.

porque con la divulgación del secreto desaparecería la causa del contrato, careciendo de razón de ser y frustrándose su principal finalidad, razones suficientes para extinguir el contrato.

Siguiendo con el aspecto temporal de la licencia, será posible establecer cláusulas que limiten el período de duración de la misma, así como también que sujeten la terminación del contrato al cumplimiento de alguna condición futura, como, por ejemplo, el cumplimiento de los plazos de pago, que se realice un determinado volumen de producción o que se cumpla con la obligación de utilización del secreto.

Como indica el artículo 3.2 LSE es ilícita la utilización de un secreto empresarial por “quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial”. El contrato de licencia establecerá los límites de utilización del secreto de manera que el incumplimiento, por parte del licenciataria, de los límites pactados, ya sean estos objetivos, materiales, territoriales y/o temporales, así como el incumplimiento de la obligación de preservar la confidencialidad de la información comunicada,⁵⁴⁴ supondrá una violación de secreto, al mismo tiempo que implicará incurrir en responsabilidad contractual por incumplimiento del contenido de la licencia⁵⁴⁵. Como consecuencia de ello, la explotación exorbitante de la licencia de secreto dará lugar a las acciones en defensa del secreto del artículo 9 de la LSE, en especial a las reglas de indemnización de los daños y perjuicios derivados de la violación de secretos, quedando reservada la acción por incumplimiento contractual en aquellos casos en los que el

⁵⁴⁴ MASSAGUER FUENTES, J. A., "El incumplimiento de los contratos de licencia de patente y de licencia de secretos empresariales: concurrencia entre acciones contractuales y acciones por infracción", *RDM*, núm. 309, 2018, pág. 4.

⁵⁴⁵ El incumplimiento del contrato supondrá para el licenciante la acción de cumplimiento forzoso de lo pactado, salvo en caso de incumplimiento grave y definitivo de la licencia, en cuyo caso cabe la resolución del contrato (artículo 1124 CC) con la consiguiente indemnización de daños y perjuicios (artículo 1101 y 1124 II CC).

incumplimiento no alcanza a los límites del derecho de utilización del secreto, sino a otros aspectos obligacionales (como ocurre por ejemplo con la falta del pago de las regalías)⁵⁴⁶. Por lo tanto, en los casos de incumplimiento de los límites de la licencia se producirá un concurso de normas, del que derivarán acciones distintas, por las que podrá optar el licenciante según su conveniencia.

4.4.2. Licencia exclusiva y licencia no exclusiva

La licencia a favor del licenciatario puede realizarse mediante la modalidad de licencia exclusiva o licencia no exclusiva, dejando siempre a salvo la posibilidad de que un mismo contrato de licencia combine ambas posibilidades⁵⁴⁷. La licencia exclusiva será aquella

⁵⁴⁶ El artículo 42 LM indica que “los derechos conferidos por el registro de la marca o por su solicitud podrán ser ejercitados frente a cualquier licenciatario que viole alguno de los límites de su licencia” y la SAP Toledo (Sección 1ª) núm. 208/2001, de 9 de abril matiza su extensión señalando que, las normas de violación del derecho de marcas, “únicamente ha de aplicarse cuando dicho licenciatario actúe fuera de los límites de su licencia . Si actúa dentro de los límites concedidos por el titular de la patente , pero vulnera alguno de los términos del contrato, han de aplicarse los preceptos del Código Civil”. Continúa señalando la citada sentencia que “la Ley de Marcas protege al titular de la marca frente a las actividades del licenciatario que se exceden del ámbito material, territorial o temporal de su licencia (utilización a título de marca y no como rótulo de establecimiento, licencia sobre algunos de los productos o servicios y no de todos, uso de marca en zona geográfica no autorizada...). En estos casos, la situación del licenciatario se asimila, en los extremos que exceden su autorización, a la del sujeto que carece de cualquier licencia, y de ahí que la Ley de Marcas permita al titular del derecho de propiedad industrial ejercitar las acciones que le asisten frente a quienes carecen de cualquier autorización, es decir las que recogen los arts. 35 y ss. de dicha Ley. Por contra, no quedan amparados por la Ley citada los incumplimientos de obligaciones asumidas en virtud del contrato, como serían las relativas al pago del precio o al uso de la marca conforme a las instrucciones recibidas del licenciante, en cuyos supuestos son aplicables las normas generales sobre incumplimiento contractual previstas en el Código Civil”.

⁵⁴⁷ Así lo ha reconocido la doctrina para el caso de la cesión de derechos de autor al indicar que “sería el caso en el que inicialmente se reconoce al cesionario la posibilidad de explotar sin competencia, es decir, de forma exclusiva, la obra, por ejemplo, para afianzar su posición en el mercado y que, transcurrido cierto tiempo, esa cesión se convierta en no exclusiva, admitiendo la concurrencia de otros actos

en la que el licenciante se obliga frente al licenciatarario a no conceder otras licencias a terceros en el mismo ámbito de la licencia. La licencia no exclusiva, por el contrario, permitirá al licenciante seguir utilizando el secreto y conceder otras licencias.

La distinción entre licencias exclusivas y no exclusivas se recoge en el artículo 6.2 LSE, el cual indica que “se presumirá que la licencia es no exclusiva y que el licenciante puede otorgar otras licencias o utilizar por sí mismo el secreto empresarial”. De este precepto se deduce que la exclusividad no es un elemento esencial de la licencia, sino que es accesorio del propio contrato de licencia, en aquellos casos en los que se acuerde entre las partes. Esto no significa que la licencia en exclusiva deba pactarse expresamente con ese carácter, sino que también podrá deducirse del conjunto de obligaciones de las partes. En definitiva, la ley establece una presunción del carácter de no exclusividad de la cesión que permitirá que se pruebe que ha sido otra la intención de los contratantes.

El artículo 6.2 LSE en su último inciso señala “la licencia exclusiva impide el otorgamiento de otras licencias y el licenciante sólo podrá utilizar el secreto empresarial si en el contrato se hubiera reservado expresamente este derecho”. De este modo, cuando se pacte la exclusividad de la licencia, se presumirá que esta exclusividad será plena o completa, no pudiendo el otorgante de la licencia utilizar el secreto, salvo que las partes acuerden que la licencia exclusiva se conceda de manera “*incompleta o menos plena*”, esto es, reservándose el licenciante la facultad de explotar el secreto por sí mismo. Esta facultad del licenciante sí deberá de indicarse expresamente en el contrato como exige la ley. Hay que tener en cuenta que rige la libertad de forma, de modo que aunque

de explotación provenientes de cesionarios diversos” como se señala en SERRANO GÓMEZ, E., PLACER SÁNCHEZ, F.J., “El contrato de cesión de los derechos de autor”, VV.AA., *Contratos civiles, mercantiles, públicos laborales e internacionales, con sus implicaciones tributarias: Contratos sobre bienes inmateriales I*, Tomo XII, Thomson-Aranzadi, 2014, pág. 109.

se exige que el pacto sea expreso, nada se dice de que deba ser escrito.

La licencia no exclusiva, también denominada licencia simple, supone que el licenciario del secreto podrá utilizarlo en los términos y extensión de la transmisión y en concurrencia con otros licenciarios, incluso con el propio licenciante, salvo pacto expreso en contrario.

4.4.3. La limitación de la cesión y sublicencia del licenciario

A continuación de la distinción entre licencia exclusiva y no exclusiva, la ley en su artículo 6.3 LSE establece una norma sobre la disponibilidad del derecho de licencia al señalar que “El titular de una licencia contractual no podrá cederla a terceros, ni conceder sublicencias, a no ser que se hubiera convenido lo contrario”⁵⁴⁸. Hay que hacer notar respecto del texto de la Ley que la mención a la licencia contractual nos parece superflua, al no existir en todo el articulado de la LSE una referencia la licencia obligatoria del secreto, al modo en que se realiza en la LP en sus artículos 93 y 97.

El contrato de licencia es un contrato en el que es importante el conocimiento que se tengan ambas partes y, en especial, la buena fe del licenciario en la utilización del secreto. De este modo, se configura el contrato de licencia como un contrato *intuitu personae*, y el licenciario no podrá disponer de su derecho a favor

⁵⁴⁸ El precepto es copia casi literal del artículo 83.3 LP, en la cual se distingue entre las licencias contractuales, las licencias de pleno derecho y las licencias obligatorias. Las primeras se conceden en base a una relación comercial voluntariamente celebrado por dos partes, el licenciante y el licenciario. Las licencias de pleno derecho (art. 87 LP) son las que resultan de un ofrecimiento público de las mismas y, las licencias obligatorias son las concedidas por la autoridad administrativa sin el consentimiento del titular cuando se dan las circunstancias legales que justifican su concesión (art. 91 y ss. LP). El secreto empresarial, al fundamentarse su protección y su utilidad económica en el carácter reservado de la información, no contempla las dos últimas posibilidades que implican un procedimiento público y administrativo de concesión.

de un tercero, salvo que conste el consentimiento para ello del licenciante, ya sea este expreso o tácito. Este acuerdo permitiendo la posible concesión de sublicencias podrá ser concedido en cualquier momento, no siendo necesario que conste en el contrato inicial.

Si el licenciatarlo transmite su derecho a un tercero sin consentimiento del licenciante se incurrirá en un incumplimiento resolutorio del contrato y dará lugar extinción del contrato y a la infracción del secreto. El licenciante en este caso, podrá actuar contra el tercero sublicenciatarlo (ex artículo 8.III y 9.7 LSE), reclamando el pago del canon correspondiente, sin perjuicio de otras responsabilidades en las que pudiera incurrir⁵⁴⁹.

4.4.4. Obligación del licenciatarlo de mantener el secreto

Con el propósito de facilitar la transferencia del conocimiento objeto de secreto y que su titular pueda aprovecharse económicamente con la concesión de una licencia, la ley establece una garantía adicional al señalar que “el licenciatarlo o sublicenciatarlo estará obligado a adoptar las medidas necesarias para evitar la violación del secreto empresarial”. Se trata de una norma aplicable en defecto de pacto, por lo que cabe que las partes exceptúen expresamente esta obligación, decisión de dudoso beneficio para cualquiera de las dos partes de la licencia y que expondrá el secreto a una situación de vulnerabilidad injustificada. Recordemos que uno de los requisitos de la protección que dispensa la ley es que el titular haya adoptado las medidas adecuadas para preservar el carácter secreto de la información. La cláusula en

⁵⁴⁹ La STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3ª) de 24 de abril 2000 respecto de un procedimiento de licencia de marca indica que la cesión de derechos efectuado al licenciatarlo no implica la libertad de transmisión a tercero a quien se le podrá reclamar el cumplimiento de la licencia. Sobre la legitimación pasiva de los terceros de buena fe en las acciones por violación de secretos, ver Capítulo III, apartado III, epígrafe 2.3 d este trabajo.

contra de esta obligación podría dar lugar a hacer desaparecer el secreto transmitido si no es el licenciante quien pasa a adoptar las medidas de seguridad oportunas.

Con la adopción de las medidas necesarias para garantizar el secreto se debe de entender incluida la obligación de asumir los gastos necesarios para la adopción de las mismas así como los derivados del mantenimiento y actualización de las medidas necesarias existentes⁵⁵⁰.

4.5. Responsabilidad del cedente y del licenciante que transmitan el secreto o concedan una licencia sin facultades de disposición

La principal obligación del licenciante es la de mantener al licenciatarario en el goce pacífico del bien cedido (por analogía con el arrendamiento de cosa del artículo 1554.3 CC⁵⁵¹) así como garantizar la titularidad del secreto. Así se desprende del artículo 7 LSE que señala que “Quien transmita a título oneroso un secreto empresarial u otorgue una licencia sobre el mismo responderá, salvo pacto en contrario, frente al adquirente de los daños que le cause, si posteriormente se declarara que carecía de la titularidad o de las facultades necesarias para la realización del negocio de que se trate. Responderá siempre cuando hubiera actuado de mala fe”. Se trata de una norma reguladora de la responsabilidad por evicción del transmitente y licenciante, en la que se establece la responsabilidad por la realización de un contrato traslativo por quien no es titular y en favor de un tercero de buena fe.

⁵⁵⁰ Piénsese por ejemplo en la actualización de los sistemas informáticos y antivirus necesarios para mantener la integridad de la información secreta almacenada en los ordenadores del licenciatarario.

⁵⁵¹ Según el artículo 1554 del CC: “El arrendador está obligado: ... 3.º A mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por todo el tiempo del contrato”.

La finalidad es proteger al adquirente o licenciario del secreto frente a la pérdida total o parcial de su derecho por la existencia de un tercero con mejor derecho que el que ostenta aquél. Ante esta situación, se establece la obligación del transmitente y licenciante de responder por los daños y perjuicios causados por una transmisión respecto de la que carecía de titularidad o en relación a la cual carecía de las facultades necesarias para llevarla a cabo y el correspondiente derecho del cesionario o licenciario de ser indemnizado.

Este precepto tiene como antecedente análogo el artículo 85 LP, relativo al saneamiento por evicción de la cesión de una patente, e introduce una “acción autónoma, de naturaleza puramente resarcitoria, con fundamento en la cesión inconsentida de un secreto empresarial”⁵⁵².

El primer presupuesto para exigir responsabilidad al transmitente o licenciante es la exigencia legal de que no se haya pactado en contra la exención de responsabilidad. Se permite que las partes acuerden que no se aplique el régimen de saneamiento por evicción en el caso de que el adquirente sufra una pérdida en su derecho. Esta cláusula de exención será válida siempre y cuando no concorra mala fe en el transmitente. Existirá mala fe cuando el transmitente o licenciante, sabedor de su falta de titularidad o de las facultades necesarias para transmitir el derecho de licencia sobre el secreto, realice el negocio jurídico escondiendo esta circunstancia al adquirente.

En segundo lugar, el precepto exige que la cesión de la titularidad o la concesión de la licencia se hayan efectuado a título oneroso. La transmisión o licencia efectuada a título gratuito será una liberalidad del titular en favor del adquirente, quien, al no asumir obligación de pago, entiende la Ley que no podrá exigir

⁵⁵² BLANCO GARCÍA-LOMAS, L. "La Ley 1/2019, de 20 de febrero de 2019, de Secretos Empresariales" ... ob. cit., pág. 22.

responsabilidad al transmitente. Debemos criticar esta opción del legislador, puesto que, aunque la transmisión o la licencia sea gratuita, el cesionario o el licenciatario, para poder utilizar y explotar el secreto, deberá de realizar un inversión, de la cual puede no recibir aprovechamiento alguno debido a la aparición de un tercero con mejor derecho que el suyo. En nuestra opinión el licenciatario o cesionario perjudicado por la evicción debe de poder exigir responsabilidad al cedente o licenciante con la que poder resarcirse del daño sufrido⁵⁵³. En este sentido podría enmarcarse la responsabilidad igualmente en este artículo 7 LSE cuando el cedente o licenciante hayan actuado de mala fe, interpretando extensivamente el último inciso del artículo que indica que "responderá siempre cuando hubiera actuado de mala fe", entendiendo en este caso que se refiere tanto a las transmisiones o licencias concedidas a título oneroso como las concedidas a título gratuito.

La responsabilidad tendrá lugar por falta de la titularidad o de las facultades necesarias para realizar la cesión o conceder la licencia. La falta de titularidad supondrá, de acuerdo con el artículo 1 LSE, que el transmitente no ejerza legítimamente el control sobre el secreto. Esa falta de titularidad deberá de concurrir en el momento de otorgamiento del negocio jurídico de cesión o licencia.

También se desencadenará la responsabilidad del artículo 7 LSE cuando el transmitente o licenciante carezca de las facultades necesarias para llevar a cabo el negocio. En este supuesto, el defecto en la posición jurídica del transmitente o licenciante se producirá cuando no esté facultado para transmitir (falta de autorización de los copartícipes por ejemplo) o para conceder

⁵⁵³ Una interpretación en contra respecto del artículo 85 LP es la mantenida por MARTÍN ARESTI, P., en "Transferencias, licencias y gravámenes" en BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A., La nueva Ley de Patentes, ob. cit., 2015, pág. 374

sublicencias (como ocurre con todas las licencias salvo que se pacte lo contrario -art. 6.3 LSE-).

En ambos casos de falta de titularidad o de las facultades necesarias para otorgar el negocio, será necesario que se determine judicialmente el defecto jurídico que produzca el daño en la posición jurídica del adquirente⁵⁵⁴. Esta acción de responsabilidad por daños se podrá ejercitar separada y autónomamente, tras la declaración de falta de titularidad o facultades necesarias, o bien junto con la acción prevista en el artículo 9.1.a) LSE de declaración de violación del secreto empresarial, puesto que se tratará de una utilización indebida del secreto (artículo 3.2 LSE) y, a nuestro entender podrá ser ejercitada por el cesionario o licenciataria perjudicado. Al respecto, la LSE permite ejercitar las acciones a quien acredite haber obtenido una licencia (artículo 13.1), y es clara la condición de perjudicado del que adquirió la titularidad del secreto ola concesión de la licencia de un secreto por quien no era titular ni tenía facultades para transmitirlo.

Cuando el cesionario o licenciataria de buena fe y perjudicado por la transmisión defectuosa sea demandado en un procedimiento por violación de secretos empresariales, el artículo 9.7 LSE prevé la posibilidad de que puedan solicitar la substitución de las medidas previstas en el artículo 9.1 LSE por el pago de una indemnización pecuniaria.

La pérdida de la que el adquirente o licenciataria tiene derecho a ser indemnizado puede ser total o parcial. Será una pérdida total cuando pierda completamente su derecho. Por otro lado, supondrá una pérdida parcial cuando el adquirente o licenciataria pueda seguir utilizando el secreto aunque con unos límites inferiores a los inicialmente concedidos.

⁵⁵⁴ Según el artículo 1480 CC “El saneamiento no podrá exigirse hasta que haya recaído sentencia firme, por la que se condene al comprador a la pérdida de la cosa adquirida o de parte de la misma”.

En la LSE no se establece un plazo de prescripción para el ejercicio de esta acción de responsabilidad. A falta de una norma específica será necesario acudir a las normas del derecho común para determinar el plazo de prescripción de esta acción. En nuestra opinión se deberá integrar este supuesto, a falta de norma específica en el Código de Comercio, mediante el recurso a las normas del Código Civil, distinguiendo entre los supuestos de cesión (en los que se aplicarían las normas de evicción de la compraventa, artículo 1475 a 1483 CC) y los supuestos de licencia (en este caso se aplicarían las normas de evicción del arrendamiento con quien presenta mayores semejanzas al tratarse de contratos de tracto sucesivo, 1554 y ss. CC). En ambos casos, no existe regulación específica sobre la prescripción de la acción por lo que se aplicarán las normas sobre prescripción de las acciones personales sin plazo (artículo 1964 CC), esto es cinco años desde la sentencia que despoja de su derecho al transmitente. No es aplicable el plazo de los seis meses previsto en el artículo 85.3 LP por ser una norma excepcional no susceptible de aplicación analógica según el artículo 4 CC.

La pérdida por el adquirente de la titularidad del secreto, o al licenciatario de la explotación de la licencia, dará lugar una indemnización por los daños que se le causen. Dichos daños comprenderán, en todo caso, por similitud con el artículo 1478 CC⁵⁵⁵, el importe que aquél pagó por el derecho así como los beneficios que hubiere obtenido si a su vez se le condenó a

⁵⁵⁵ Establece el artículo 1478 CC que “Cuando se haya estipulado el saneamiento o cuando nada se haya pactado sobre este punto, si la evicción se ha realizado, tendrá el comprador derecho a exigir del vendedor: 1.º La restitución del precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción, ya sea mayor o menor que el de la venta. 2.º Los frutos o rendimientos, si se le hubiere condenado a entregarlos al que le haya vencido en juicio. 3.º Las costas del pleito que haya motivado la evicción y, en su caso, las del seguido con el vendedor para el saneamiento. 4.º Los gastos del contrato, si los hubiese pagado el comprador. 5.º Los daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro recreo u ornato, si se vendió de mala fe”.

abonarlos al tercero que instó el juicio, las costas del procedimiento que haya dado lugar a la evicción y, en su caso, los del procedimiento de evicción, los gastos del contrato y otros daños e intereses que se deriven del cumplimiento del contrato de cesión o de la licencia. De la posible indemnización deberá de detrarse el valor de la licencia por el tiempo en que esta ha sido disfrutada o aprovechada, solución que viene contemplada por analogía con el artículo 1553 CC⁵⁵⁶.

V. EPÍLOGO

La LSE ha servido para transponer la Directiva 2016/943 de secretos a nuestro ordenamiento, introduciendo un nuevo y completo sistema de protección de los secretos empresariales. Destaca de su regulación, además de una positivización del concepto de secreto empresarial, una minuciosa concreción de las conductas consideradas lícitas y aquellas que serán constitutivas de violación de secretos, junto con una completa regulación de las acciones civiles a ejercitar frente a los comportamientos considerados ilícitos.

En este capítulo nos hemos detenido en la descripción de las conductas ilícitas y el análisis de aquellos supuestos que, aún suponiendo la obtención, utilización o divulgación de un secreto empresarial, no cabrá acción como consecuencia de los mismos por concurrir un derecho prevalente como la libertad de expresión e información, el descubrimiento de actividades irregulares o ilegales, el ejercicio de sus funciones por los representantes de los trabajadores y, en fin, un interés legítimo reconocido por el derecho europeo o español.

⁵⁵⁶ SAP Barcelona (Sección 15ª) de 13 de octubre de 2003 que señala que el saneamiento por evicción del contrato de arrendamiento del artículo 1553 CC se aplica a la licencia de marca por “su indudable analogía”.

De particular interés es la inexistencia de acción por violación de secretos en el caso de obtención, utilización y divulgación en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información. Este supuesto concreto exige tener en consideración los derechos y los legítimos intereses de competidores, consumidores, periodistas, autoridades públicas y los titulares de secretos empresariales. La amplitud con que está recogido el supuesto hace presumir que los contornos de aplicación se irán clarificando a través de resoluciones judiciales nacionales y del TJUE, con lo que la armonización en este campo posiblemente tarde en conseguirse.

Una novedad de la ley con respecto de la Directiva de secretos es la inclusión de determinadas normas relativas a la consideración del secreto empresarial como objeto de derecho de propiedad. Junto con las reglas relativas a la copropiedad sobre el secreto, se regulan también determinados aspectos de las licencias de secretos en los cuales nos hemos detenido para resolver diversas dudas interpretativas.

La LSE no confiere a su titular un derecho de exclusión de terceros en la utilización del secreto. En consecuencia, la adecuada tutela del secreto empresarial requiere que el ordenamiento jurídico conceda a su titular medios judiciales para que los terceros respeten su derecho. En los capítulos siguientes examinaremos las acciones que el titular del secreto puede ejercitar ante los tribunales frente a los actos infractores cometidos por terceros.

PARTE II

CAPÍTULO III. LAS ACCIONES EN DEFENSA DEL SECRETO EMPRESARIAL (I)

I. INTRODUCCIÓN

El sistema de derechos de propiedad intelectual tiende a estimular la innovación y el progreso técnico mediante una configuración jurídica detallada del derecho y una salvaguarda procesal efectiva en caso de vulneración del mismo⁵⁵⁷. El secreto empresarial se enmarca en este mismo esquema, con sus propias características particulares. La protección que se dispensa al secreto se basa fundamentalmente en dos premisas básicas que delimitan su regulación. La primera de ellas se basa en que la finalidad de la protección del secreto es amparar jurídicamente lo que no es sino una mera situación fáctica, y la segunda radica en que el secreto empresarial no concede un derecho en exclusiva *erga omnes*. Ambas características, que se han discutido ampliamente en la primera parte de este trabajo, dan lugar a que el secreto no goce de una protección registral que identifique su objeto ni que complemente y facilite la posterior defensa en juicio de este derecho. Su configuración como un bien inmaterial que adolece de cierta vulnerabilidad, determina que los mecanismos y remedios judiciales sean fundamentales para reforzar los fines de innovación y creación que se protegen con los derechos de propiedad intelectual e industrial en general, y de los secretos empresariales en particular.

Con este punto de partida, podemos afirmar que las acciones que protegen el secreto empresarial se erigen, por un lado, como las garantes de su protección mediante una función preventiva, y, por

⁵⁵⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, J. M., *Manual de la Propiedad industrial*, ob. cit., pág. 180.

otro, actúan *ex post* tras la comisión del hecho ilícito para restablecer la situación jurídica vulnerada. Una protección eficaz de la información empresarial valiosa junto con los mecanismos necesarios para reparar situaciones lesivas para su titular, demanda la existencia de una completa plétora de acciones bien definidas y efectivas junto con unos instrumentos procesales adecuados a este mismo fin. La Ley de Secretos Empresariales cumple con el postulado de la protección efectiva y proporcional impuesto en el considerando 27 de la Directiva de Secretos mediante el establecimiento de “un catálogo abierto de acciones de defensa que contiene la designación y configuración sustantiva de los más importantes remedios reconocidos al titular del secreto empresarial ...”⁵⁵⁸.

Las acciones y medidas judiciales defensivas del secreto empresarial serán todas aquellas previstas expresamente en la LSE que en su artículo 8 señala, con un evidente ánimo expansivo, que “contra los infractores de un secreto empresarial podrán ejercitarse las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, y exigir la adopción de las medidas necesarias para su protección”. En el presente trabajo nos limitaremos a analizar las vías procesales específica que se recogen en el artículo 9 LSE sin olvidar que, el perjudicado por una violación de secretos empresariales, para obtener la tutela de su derecho y obtener pleno resarcimiento, además de las acciones previstas en la LSE, podrá ejercitar cualquier otra que sea apropiada a la naturaleza del derecho lesionado⁵⁵⁹.

El estudio de la tutela judicial del secreto empresarial, obliga a examinar no solo las acciones ejercitables, sino también las medidas

⁵⁵⁸ Exposición de Motivos LSE.

⁵⁵⁹ De entre estas acciones que cabe mencionar, por su importancia práctica, las acciones derivadas de un incumplimiento contractual en los casos de licencias de secretos en los que el licenciataria se extralimita en su derecho, la acción de enriquecimiento injusto prevista con carácter general en el CC y las acciones penales.

procesales establecidas en materia de propiedad industrial (principalmente la Ley de Patentes) y la Ley de Enjuiciamiento Civil para la preparación, tramitación y resolución de los litigios en materia de secretos empresariales. Si bien la regulación de las acciones ejercitables frente a violaciones del secreto empresarial merece una valoración positiva en general, el sistema procesal de defensa no está exento de contradicciones y lagunas que es necesario integrar. Abordaremos el estudio de los diferentes mecanismos procesales desde el punto de vista del titular del secreto (o licenciataria en su caso) que reacciona ante la vulneración de su derecho. Con este propósito interpretativo se hace necesario, en primer lugar, analizar la Directiva 2004/48/CE del Parlamento y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en cuanto que establece las bases de los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio. A continuación estudiaremos los supuestos de legitimación activa y pasiva que nos permitirá entrar a estudiar las acciones disponibles en la LSE, y terminaremos con el análisis del instituto de la prescripción y la doctrina del retraso desleal. Del estudio de las acciones se ha extraído del presente capítulo la acción de indemnización de daños y perjuicios que merecerá un tratamiento separado en el Capítulo V por su especial interés y complejidad.

II. RÉGIMEN JURÍDICO

Las normas que van a servir para definir el estatuto jurídico-procesal de los secretos empresariales son de diversa índole. En primer lugar cabe citar la Directiva 2004/48/CE del Parlamento y del Consejo relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual⁵⁶⁰. En esta Directiva se establecen una serie de

⁵⁶⁰ Esta Directiva se incorporó al Derecho español por la ley 19/2006 de 5 de junio, de ampliación de los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

mecanismos procesales cuyo objeto es el diseño de acciones precisas para el reconocimiento y defensa de los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio, dentro del cual incluiríamos el secreto empresarial. Con posterioridad, la Directiva UE 2016/943 de secretos ha pretendido superar la difícil aplicabilidad de la Directiva 2004/48/CE desplazando a la misma en cuanto a la fijación de medidas adecuadas para la protección específica de los secretos empresariales. Finalmente, la Ley de Secretos Empresariales presenta un sistema procesal propio de acciones y medidas judiciales con la finalidad de restaurar las situaciones jurídicas comprometidas por la adquisición, utilización, o divulgación de secretos empresariales.

1. LA DIRECTIVA 2004/48/CE DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Esta Directiva (también denominada Directiva *Enforcement*) tiene como finalidad la de establecer mecanismos civiles de protección de los derechos de propiedad intelectual ante los tribunales. En su artículo 1 indica que, a los fines de la misma, el término derechos de propiedad intelectual incluirá asimismo los derechos de propiedad industrial. Como hemos visto en la primera parte del trabajo, los secretos empresariales pertenecen al grupo de los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio, tal y como estaban configurados en el art. 39 ADPIC, y también puede incardinarse dentro de los derechos de propiedad industrial, con características propias.

La Directiva devino fundamental en la determinación de los medios de defensa de los derechos de propiedad intelectual y en lograr una armonización mínima de medidas, procedimientos y recursos utilizados en los Estados miembros para proteger estos derechos. Estos medios deberán ser efectivos, proporcionados y

disuasorios, evitando la creación de obstáculos al comercio legítimo⁵⁶¹. En consonancia con todo ello, la Directiva establece también disposiciones concretas sobre la obtención y protección de la prueba⁵⁶² y el derecho a obtener información con el propósito de poder ejercitar las acciones correspondientes⁵⁶³.

La Directiva obliga a los Estado miembros a garantizar la existencia de medidas provisionales y cautelares destinadas a prevenir las infracciones⁵⁶⁴ y medidas correctivas derivadas de una resolución sobre el fondo del asunto que comprendan la retirada, el apartamiento de los circuitos comerciales y la destrucción de las mercancías infractora⁵⁶⁵. También recoge normas sobre la aplicación de una reparación pecuniaria sustitutiva de la medida adoptada⁵⁶⁶ y disposiciones específicas sobre la indemnización de daños y perjuicios a imponer al condenado⁵⁶⁷.

Todas estas normas tienden a establecer un sistema armonizado a nivel europeo de protección que resultaba extensible también a los secretos empresariales. Sin embargo, la aplicabilidad directa de la Directiva 2004/48/CE a los secretos no estaba exenta de problemas. Aunque puedan ser considerados derechos de propiedad intelectual, no hay que olvidar la especial naturaleza de los secretos empresariales, que no conceden un derecho en exclusiva frente a terceros ni un monopolio legal garantizado por un registro público (como las patentes o marcas, por ejemplo) o por disposición legal (como los derechos de autor). Existe una presunción de que la utilización de estos derechos inscritos por quien no es su titular registral supone una vulneración de los mismos que no es trasladable a nuestro ámbito de estudio. En el caso del

⁵⁶¹ Artículo 3 de la Directiva.

⁵⁶² Artículo 7 de la Directiva.

⁵⁶³ Artículo 8 de la Directiva.

⁵⁶⁴ Artículo 9 de la Directiva.

⁵⁶⁵ Artículo 10 de la Directiva.

⁵⁶⁶ Artículo 12 de la Directiva.

⁵⁶⁷ Artículo 13 de la Directiva.

secreto, cualquier uso que se haga de la información reservada por quien no es titular no supone automáticamente una presunción de violación⁵⁶⁸.

Así pues la Directiva 2004/48/CE, aun cumpliendo su objetivo de aproximar los sistemas legislativos de la UE en la aplicación de los derechos de propiedad industrial e intelectual, adolecía de determinadas lagunas en cuanto a la protección específica de los secretos. La especial naturaleza del objeto del proceso en los supuestos de violación de secretos exige la adopción de ciertas medidas tendente a preservar la confidencialidad de la información aportada al proceso, lo que no es tan necesario en otros procedimientos de propiedad industrial o intelectual, en los que el derecho y su titularidad son públicos⁵⁶⁹. Del mismo modo, los procedimientos que impliquen secretos empresariales exigen normas de anticipación y aseguramiento de prueba de carácter específico.

En resumen, tratar los secretos empresariales dentro del ámbito de protección de la Directiva 2004/48/CE suponía cierta confusión y un déficit importante en su protección, por lo que era necesaria una norma específica con disposiciones particulares dirigidas a la protección y defensa de los secretos como la Directiva (UE) 2016/943. En nuestra opinión, la aplicación de la Directiva de secretos desplaza a la Directiva 2004/48/CE por ser una norma especial, pero se mantienen los preceptos de ésta en cuanto no se opongan o cuando no exista norma específica en aquella. De este modo, a efectos interpretativos recurriremos a la Directiva 2004/48/CE cuando no exista norma de carácter procedimental similar en la Directiva de secretos para colmar lagunas o facilitar la

⁵⁶⁸ Por ejemplo, no son ilícitos los descubrimientos obtenidos independientemente o a través de la ingeniería inversa.

⁵⁶⁹ A excepción de determinada información de las patentes que puede ser considerada como know-how cubierta por el secreto empresarial y vinculada al uso de una patente. Ver al respecto el Capítulo I, apartado IV, subapartado 2.2.

interpretación de determinados preceptos⁵⁷⁰. Por ello es útil realizar un estudio comparativo de ambos instrumentos normativos.

2. LAS ACCIONES EN DEFENSA DEL SECRETO EMPRESARIAL EN LA DIRECTIVA 2016/943 SOBRE SECRETOS EMPRESARIALES⁵⁷¹

La Directiva de Secretos, en su artículo 6, obliga a los Estados miembros a establecer “las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar la disponibilidad de vías de acción civil” frente a violaciones de secretos empresariales. Estas medidas deberán ser justas y equitativas, no serán innecesariamente complicadas ni costosas, ni implicarán retrasos irrazonables y serán efectivas y disuasorias. Además, sigue indicando la Directiva, los órganos jurisdiccionales estatales deberán aplicar las medidas y procedimientos de manera proporcionada, impidiendo la creación de barreras y obstáculos al mercado interior, estableciendo salvaguardias ante situaciones de abuso (artículo 7.1 Directiva). Se incluye también un mandato para imponer sanciones en el caso de demandantes que inicien actuaciones judiciales de manera temeraria y de manera abusiva o con mala fe (art. 7.2 Directiva⁵⁷²).

⁵⁷⁰ Así debe concluirse a la vista del artículo 2.1 de la Directiva 2004/48/CE que indica "Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación comunitaria o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, las medidas, procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como están previstos en Derecho Comunitario o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate".

⁵⁷¹ Se incluyen los artículos de la Directiva de secretos por cuanto se va a recurrir a ellos constantemente a lo largo de este capítulo, facilitando de este modo al lector la referencia a los mismos, aún a riesgo de mantener notas a pie de página de cierta extensión.

⁵⁷² El artículo 7.2 Directiva de Secretos se muestra desdeñosa de las demandas interpuestas de mala fe y señala, en reacción a las mismas, que se podrán

En el capítulo de medidas y remedios procesales, la Directiva incluye medidas específicas con el carácter de provisional o cautelar en el artículo 10⁵⁷³ junto con medidas definitivas en su artículo 12⁵⁷⁴. También se prevé en la Directiva, en un artículo separado, la indemnización de daños y perjuicios (artículo 14⁵⁷⁵). Finalmente,

adoptar medidas que “podrán incluir la indemnización por daños y perjuicios a la parte demandada, la imposición de sanciones a la parte demandante o una orden de difusión de información relativa a la resolución tal como dispone el artículo 15”

⁵⁷³ El Artículo 10 de la Directiva de secretos indica la posibilidad de adoptar como medidas provisionales a) el cese o, en su caso, la prohibición de utilizar o revelar el secreto comercial, con carácter provisional; b) la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines; c) la incautación o la entrega de las supuestas mercancías infractoras, incluidas las mercancías importadas, a fin de impedir su introducción o su circulación en el mercado”.

⁵⁷⁴ Artículo 12 de la Directiva de secretos establece medidas correctivas o definitivas consistentes en “a) el cese o, en su caso, la prohibición de utilizar o revelar el secreto comercial; b) la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines; c) la adopción de medidas correctivas adecuadas en lo que respecta a las mercancías infractoras; d) la destrucción total o parcial de cualquier documento, objeto, material, sustancia o fichero electrónico que contenga o constituya el secreto comercial o, en su caso, la entrega a la parte demandante de la totalidad o parte de dichos documentos, objetos, materiales, sustancias o ficheros electrónicos. Las medidas de remoción, o correctivas, como las denomina la Directiva incluirán “a) la recuperación de las mercancías infractoras que se encuentren en el mercado; b) la eliminación en las mercancías infractoras de la característica que constituya una infracción; c) la destrucción de las mercancías infractoras o, en su caso, su retirada del mercado, siempre que tal retirada no menoscabe la protección del secreto comercial en cuestión”. Finalmente se prevé la posibilidad de atribuir al titular del secreto la propiedad de las mercancías infractoras indicando que “Los Estados miembros podrán disponer que, cuando ordenen la retirada del mercado de las mercancías infractoras, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar, a instancia del poseedor del secreto comercial, que las mercancías sean entregadas al poseedor o a entidades benéficas”.

⁵⁷⁵ El artículo 14 de la Directiva de secretos, bajo la rúbrica de indemnización de daños, señala que “1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes, a instancia de la parte perjudicada, ordenen al infractor que supiera o debiera haber sabido que se estaba involucrando en la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial que pague al poseedor del secreto comercial una indemnización por daños y perjuicios adecuada respecto del perjuicio realmente sufrido como consecuencia de la obtención, utilización o

recoge la Directiva la medida consistente en la publicación de las resoluciones judiciales en el artículo 15⁵⁷⁶. Aunque existe solapamiento entre la Directiva 2004/48/CE y la Directiva de secretos, también son destacables ciertas diferencias. Una primera diferencia radica en la legitimación activa, que se reconoce al poseedor del secreto empresarial, en tanto que, en la Directiva de propiedad intelectual se conceden las acciones a los titulares de estos derechos, estableciendo en sus artículo 4 y 5 quienes pueden

revelación ilícitas del secreto comercial. Los Estados miembros podrán limitar la responsabilidad por daños y perjuicios de los trabajadores frente a sus empresarios en relación con la obtención, utilización o revelación de un secreto comercial, cuando aquellos no hayan actuado de forma intencionada”. Este último inciso referido a la limitación de la indemnización de daños y perjuicios cuando no hayan sido causados dolosamente por un trabajador no ha sido adoptada por la ley 1/2019 LSE, que en este punto no ha optado por un tratamiento privilegiado de la violación de secretos cometida por un trabajador cuando no haya actuado intencionadamente con dolo. En el cómputo de la valoración de daños y perjuicios, la Directiva obliga a tener en cuenta criterios de proporcionalidad, así como todas las circunstancias concurrentes indicando que “2. Al fijar la indemnización por daños y perjuicios a la que se refiere el apartado 1, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido la parte perjudicada, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al poseedor del secreto comercial por la obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto comercial. Con carácter alternativo, las autoridades judiciales competentes podrán fijar, según los casos, una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización por daños y perjuicios, atendiendo a elementos entre los que se incluirán, al menos, el importe de los cánones o derechos que se habrían adeudado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión”.

⁵⁷⁶ Artículo 15 de la Directiva de secretos recoge la medida consistente en la publicación de las resoluciones judiciales que se llevará a cabo “a expensas del infractor” y que deberá guardar determinados límites relacionados con la confidencialidad del secreto y la identificación de las partes, señalando que “conforme a lo dispuesto en el artículo 9. 3”, y teniendo en cuenta “si la información relativa al infractor permitiría identificar a una persona física y, de ser así, si se justifica la publicación de dicha información, atendiendo, en particular, al posible perjuicio que esa medida pudiera ocasionar a la intimidad y reputación del infractor”.

considerarse legitimados y la presunción de titularidad predicable en el caso de los derechos de autor⁵⁷⁷.

Otra diferencia entre ambas Directivas se encuentra en la no inclusión dentro de la Directiva de secretos de medidas como la preservación de pruebas (artículo 7⁵⁷⁸) o el derecho a obtener información previa a la demanda (artículo 8⁵⁷⁹). Esta omisión ha sido acertadamente enmendada por la Ley de Secretos Empresariales que en sus artículos 17 a 19, regula determinadas medidas para la preparación del ejercicio de acciones por violación de secretos y que analizaremos en el Capítulo V de esta obra.

Finalmente, una notable diferencia entre ambos textos legales es el mandato contenido en el artículo 13 de la Directiva de secretos y dirigido a los órganos jurisdiccionales de tener en consideración

⁵⁷⁷ Artículo 4 Directiva 2004/48/CE indica que “1. Los Estados miembros reconocerán legitimidad para solicitar la aplicación de las medidas procedimientos y recursos mencionados en el presente capítulo a: a) los titulares de derechos de propiedad intelectual con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicable; b) todas las demás personas autorizadas a utilizar estos derechos, en particular los licenciarios, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella; c) los organismos de gestión de derechos colectivos de propiedad intelectual a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella; d) los organismos profesionales de defensa a los que se haya reconocido regularmente el derecho de representar a los titulares de derechos de propiedad intelectual, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella”. Por su parte, el artículo 5 señala “A los fines de aplicación de las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva, a) para que el autor de una obra literaria o artística, mientras no se pruebe lo contrario, pueda considerarse como tal y tener por lo tanto derecho a incoar procedimientos de infracción, será suficiente que su nombre figure en la obra de la forma habitual; b) lo dispuesto en la letra a) se aplicará, mutatis mutandis, a los titulares de derechos afines a los derechos de autor respecto de sus objetos protegidos”.

⁵⁷⁸ El artículo 7 de la Directiva 2004/48 se dirige a establecer medidas de protección de pruebas que facilitan acreditar los hechos ante los tribunales.

⁵⁷⁹ El artículo 8 de la Directiva 2004/48/CE se refiere al derecho a obtener información previa de la comisión de la infracción con el propósito de formular demanda.

una serie de circunstancias al decidir sobre las medidas a imponer al infractor. Según este artículo, se tendrá, en todo caso, en cuenta la proporcionalidad entre las medidas adoptadas y los hechos cometidos, incluyendo, entre otros elementos a considerar, el valor de la información y otras características específicas del secreto, las medidas adoptadas para proteger el secreto, el propio comportamiento del infractor, las consecuencias de la utilización o la revelación ilícita del secreto, los intereses legítimos de las partes, y de terceros, así como la salvaguarda de los derechos fundamentales. Todos estos factores deberán ser ponderados por el juzgador a la hora de adoptar medidas cautelares o definitivas, de modo que se respete la proporcionalidad de las mismas.

Con todo ello queremos significar que la Directiva de secretos, aún cuando no establece reglas al respecto de las pruebas, como sí hace la Directiva de *Enforcement*, establece un sistema específico y racional de protección jurisdiccional de los secretos en los estados miembros y que en el particular caso que nos ocupa del derecho español, pasa a ser regulado por la LSE.

3. LAS ACCIONES EN LA LEY 1/2019, DE SECRETOS EMPRESARIALES

Con LSE se ha establecido una regulación específica de las acciones por violación de secretos empresariales, sin perjuicio de que existan determinadas remisiones a la Ley de Patentes, o a las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Con la nueva regulación se amplían y detallan las acciones de defensa del secreto empresarial configurando una regulación especial en esta materia, tanto a nivel sustantivo como procesal. La LSE ha incluido un listado no exhaustivo de acciones de las que disponen los titulares de un secreto empresarial en su, permitiéndose el recurso a otros remedios procesales que pudieran ser de aplicación. Las acciones recogidas expresamente en la ley son: la declaración de la violación del secreto empresarial, la

cesación o la prohibición de los actos de violación del secreto, la prohibición de fabricar, ofrecer comercializar o utilizar mercancías infractoras o su importación o exportación, la aprehensión de las mercancías infractoras, la remoción que comprende la entrega de los documentos u otros elementos que contengan el secreto, la atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, la indemnización de los daños y perjuicio y la publicación o difusión, completa o parcial de la sentencia. Antes de pasar al estudio de las mismas, es necesario desbrozar la cuestión de la legitimación para ejercer las acciones.

III. LEGITIMACIÓN

La configuración correcta de la legitimación activa y pasiva es un elemento esencial del procedimiento y que se encuentra íntimamente ligado a la pretensión que se ejercita. La legitimación pretende resolver “la cuestión de quién debe interponer la pretensión y contra quién debe interponerse para que el juez pueda dictar una sentencia en la que resuelva el tema de fondo, esto es, para que en esa sentencia pueda decidirse sobre si estima o desestima la pretensión misma”⁵⁸⁰.

El artículo 10 LEC se refiere a la legitimación señalando que se consideran partes legítimas quienes comparezcan u actúen en juicio como titulares de la relación jurídica u objeto litigioso, exceptuándose los casos en que por ley se atribuya legitimación a una persona distinta del titular. Esta legitimación *ad causam* supone una cuestión material o de fondo a dilucidar por el juez en la sentencia y cuya prueba deberá de acompañarse a la demanda o la contestación⁵⁸¹. A continuación vamos a estudiar la correcta

⁵⁸⁰ MONTERO AROCA, J., *Derecho Jurisdiccional II. Proceso civil*, 27ª ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 43-46.

⁵⁸¹ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 443/2005 de 26 de octubre señala que “Se trata de una cuestión vinculada al fondo del derecho ejercitado e incluso apreciable de oficio, por lo que, dada la pluralidad de actos reprochados y

configuración de la relación jurídico-procesal en los procedimientos en los que se ejerzan las acciones de la LSE, tanto en su posición activa como pasiva.

1. LEGITIMACIÓN ACTIVA

La legitimación para el ejercicio de las acciones previstas en la ley se concede *prima facie* o con carácter ordinario, al titular del secreto empresarial⁵⁸², de conformidad con el artículo 4.1 de la Directiva⁵⁸³. La ley extiende la posibilidad igualmente a los licenciarios, mediante la atribución de una legitimación extraordinaria, en términos semejantes a como lo hace el artículo 117 de la Ley de Patentes, aunque con algunas diferencias. En efecto, la Ley de Patentes legitima al titular de una licencia exclusiva para el ejercicio de las acciones que le corresponderían al titular, mientras que la Ley de Secretos establece que estarán legitimados quienes acrediten haber obtenido una licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación del secreto empresarial de que se trate, siempre que esta les autorice expresamente a dicho ejercicio (artículo 13.1). En el resto de casos en los que no esté legitimado, el licenciario dispone de una legitimación de segundo grado en caso de inactividad del titular, posibilidad que se regula de forma paralela a lo dispuesto en el referido artículo 117 de la Ley de Patentes⁵⁸⁴.

personas imputadas o demandadas como responsables, en lugar de reconocer o negar previamente la legitimación *ad causam* sobre la base de consideraciones abstractas, seguiremos la técnica o sistema de enjuiciar el fondo (...)"

⁵⁸² Sobre el concepto de titular del secreto empresarial, ver *supra* Capítulo II, apartado IV, suabapartado 3.

⁵⁸³ "Los Estados miembros garantizarán que los poseedores de secretos comerciales tengan derecho a solicitar las medidas, procedimientos y recursos previstos en la presente Directiva..." [art. 4.1 de la Directiva de secretos]

⁵⁸⁴ En este mismo sentido, los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Directiva de Secretos señalan que "2. El titular de una licencia exclusiva o no exclusiva para la explotación de un secreto empresarial que no esté legitimado para el ejercicio de las acciones de defensa según lo dispuesto en el apartado anterior, podrá requerir

La legitimación activa en materia de secretos empresariales está limitada al titular y al licenciario, por lo que no será admisible la acción ejercida por la entidad cabecera del grupo de empresas, ni por terceros que puedan resultar perjudicados o amenazados (asociaciones, consumidores, etc.). Estos últimos podrán ejercitar las acciones de competencia desleal que puedan resultar aplicables, pero no podrán fundamentar la pretensión en la violación del secreto empresarial ni les será de aplicación la LSE⁵⁸⁵.

1.1. Titular del secreto empresarial

En el primer apartado del artículo 13 LSE se establece que el facultado para ejercitar las acciones previstas en la ley será el titular del secreto o el licenciario expresamente autorizado para ello. De este modo, el titular siempre estará legitimado para actuar en defensa de su derecho. El titular del secreto empresarial será cualquier persona física o jurídica que legítimamente ejerza el control sobre el mismo (artículo 1.2 LSE). Al tratarse de una situación fáctica, no será posible acompañar junto con la demanda ninguna certificación ni inscripción que justifique la condición de titular del secreto. Esta titularidad deberá de ostentarse y acreditarse en el momento de la interposición de la demanda (artículo 413 LEC).

fehacientemente al titular del mismo para que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la oportuna acción dentro de un plazo de tres meses, podrá el licenciario entablarla en su propio nombre, acompañando el requerimiento efectuado. Con anterioridad al transcurso del plazo mencionado, el licenciario podrá pedir al juez la adopción de medidas cautelares urgentes cuando justifique la necesidad de las mismas para evitar un daño importante, con presentación del referido requerimiento.³ El licenciario que ejercite una acción en virtud de lo dispuesto en alguno de los apartados anteriores deberá notificárselo fehacientemente al titular del secreto empresarial, el cual podrá personarse e intervenir en el procedimiento, ya sea como parte en el mismo o como coadyuvante”.

⁵⁸⁵ La SJM nº 6 Madrid, de 12 septiembre de 2019, admitió la legitimación activa en materia de competencia desleal a la entidad cabecera del grupo.

La titularidad del secreto puede obtenerse originariamente o adquirirse de forma derivativa mediante transmisión efectuada por cualquier título jurídico, *inter vivos* o *mortis causa*, revistiendo generalmente la forma de contrato privado. Si el titular del secreto procede a su transmisión una vez iniciado el procedimiento, el mantenimiento de su condición de parte en el proceso dependerá de que siga teniendo interés en la causa, lo que se producirá en aquellos casos en los que la acción ejercitada no despliegue sus efectos en el futuro⁵⁸⁶. Los artículos 22 y 413 LEC prevén como causa de la terminación anticipada del proceso que, por circunstancias sobrevenidas a la demanda, dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida⁵⁸⁷. En todo caso, la pérdida de la cualidad en la que el demandante basaba su legitimación en la demanda no supone necesariamente la pérdida sobrevenida del interés⁵⁸⁸.

De este modo, no cabe duda de que aunque el titular transmita el secreto, podrá seguir el procedimiento por los daños y perjuicios que la infracción le hubiera provocado, así como también el ejercicio de la acción declarativa. Por el contrario, si se ejercitaron por el titular las acciones de cesación, prohibición, remoción y

⁵⁸⁶ Por ejemplo cuando solicite los daños y perjuicios por conductas infractoras previas.

⁵⁸⁷ La SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 53/2018 de 19 de enero señala "La pérdida de la cualidad en que la demandante basaba su legitimación en la demanda no supone, necesariamente, esa pérdida sobrevenida de interés legítimo".

⁵⁸⁸ El ATS (Sala Civil) núm. 664/2013 de 23 de abril señala que "la pérdida de legitimación no determina la terminación del proceso porque las circunstancias relevantes para determinar la existencia de tal legitimación son las existentes al inicio del proceso, que se perpetúan una vez constituida válidamente la relación procesal, en virtud del principio que se ha venido en llamar de "*perpetuatio legitimationis*". Termina diciendo el Tribunal que "Para considerar concurrente la pérdida sobrevenida de interés legítimo en la obtención de la tutela judicial respecto de la pretensión ejercitada en la demanda es preciso algo más que la pérdida de la cualidad que determinaba la legitimación activa al interponerse la demanda. Ese "plus" ha de ponerse en relación con el abuso del proceso, y se producirá cuando no exista una explicación razonable sobre la ventaja o beneficio legítimo que obtiene la parte actora con la continuación del proceso".

publicación de sentencia, la transmisión del secreto producirá una pérdida sobrevenida en el interés del procedimiento (artículo 413.1 LEC), sin perjuicio de que el nuevo titular pueda ocupar la posición del demandante inicial mediante sucesión procesal (artículo 17 LEC).

1.2. Cotitular

La titularidad del secreto empresarial puede pertenecer *pro indiviso* a varias personas⁵⁸⁹, en cuyo caso, la legitimación para el ejercicio de las acciones se acomodará a lo acordado entre los comuneros⁵⁹⁰. En defecto de acuerdo al respecto, cualquiera de los partícipes podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles que sean necesarias en defensa del secreto empresarial, entendiendo por tales, la totalidad de las acciones del artículo 9 LSE⁵⁹¹. En este caso, el comunero litigante deberá de comunicarlo al resto de partícipes a los efectos de que estos puedan unirse a la acción ejercitada (como intervinientes del artículo 13.1 LEC), contribuyendo en este caso a los gastos necesarios. Esta comunicación no supone la exigencia de un litisconsorcio activo necesario y no puede concebirse como un requisito de procedibilidad, ya que el actor puede realizarla antes o

⁵⁸⁹ Artículo 5 LSE y en el mismo sentido el artículo 392 CC “Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o un derecho pertenece pro indiviso a varias personas”.

⁵⁹⁰ Como se ha advertido, en todo caso debe permitirse la legitimación activa de un comunero cuando el demandado sea también un comunero y el primero actúe en interés de la comunidad, de lo contrario podrían producirse situaciones indeseables. Así, se evita que cuando se exija acuerdo mayoritario, el comunero con mayor participación pueda quedar impune por abuso de la cosa común, ver al respecto VÁZQUEZ LEPINETTE, T., *La cotitularidad de los bienes inmateriales*, ob. cit., pág. 338.

⁵⁹¹ En materia de marca, se ha argumentado que dentro de las acciones en defensa de la misma, en rigor, no se comprende la de reclamación de daños y perjuicios, ya que no se trata de una defensa de la marca, sino una reacción frente a las consecuencias de la infracción y el daño sufrido; ver al respecto HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ, C., *La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018, pág. 320.

después de haber presentado la demanda ⁵⁹². Aunque el demandante no está obligado a acreditar haber realizado la comunicación con la demanda, el Juzgado podrá realizarla de oficio cuando advierta esta situación (artículo 150 LEC).

La comunicación no requiere de una forma determinada, por lo que podrá realizarse por cualquier medio que permita dejar constancia escrita de haberse cumplimentado el requisito. La finalidad de la notificación es permitir a los demás comuneros poder sumarse a la acción ejercitada, en cuyo caso deberán contribuir al pago de los gastos ocasionados por el litigio. De manera subsidiaria, el artículo 5.2 LSE señala que, en el caso de que no se realizara la notificación o que efectuada, no intervinieran el resto de comuneros en el procedimiento, los partícipes deberán contribuir al pago de los gastos cuando la acción resultase útil a la comunidad.

Ante una demanda ejercitada por todos o varios de los comuneros en la que se reclamen los daños y perjuicios sufridos, se podría plantear el problema de la elección del método de cálculo de la indemnización. Una misma infracción podría dar lugar a distintos *quanta* indemnizatorios. En nuestra opinión, los copartícipes tienen todos ellos el control sobre el secreto y por tanto, cada uno de ellos sufrirá el daño en una intensidad diferente, de acuerdo al uso que del secreto hagan. En este contexto, entendemos factible que los comuneros puedan elegir cada uno de ellos el método que les interese para calcular la indemnización de daños ⁵⁹³.

⁵⁹² La STS (Sala Civil) núm. 360/1996 de 13 de mayo señala que “La desestimación deviene obligada, pues en ningún caso dispone la Ley que la notificación sea previa, ni que se acredite de modo fehaciente antes de demandar; muy al contrario, el precepto habla de notificar “la acción emprendida” y el comunero tiene la facultad de sumarse o no a dicha acción, sin que pueda obligársele a hacerlo, refiriéndose al supuesto en que los titulares sean los que demanden”.

⁵⁹³ Dentro de los límites legales de la indemnización previstos en el artículo 10 LSE y analizados en el Capítulo IV de este trabajo.

De este modo, la sentencia que condene al pago de una determinada cantidad a favor de los distintos titulares de un secreto empresarial deberá de individualizar el daño de cada uno de ellos en atención a sus pretensiones indemnizatorias individuales. Pudiera ocurrir, por el contrario, que los copartícipes no individualicen el daño de cada uno de ellos, reclamando una cantidad única global, en cuyo caso, según lo previsto en el artículo 1137 y ss. CC., cada uno tendrá derecho a la parte que le corresponda en la propiedad según lo acordado entre ellos, presumiéndose, a falta de acuerdo, que les corresponde a partes iguales.

Si la acción se estimara, los efectos beneficiosos de dicha estimación alcanzaría a todos los partícipes, aunque no hubieran intervenido en el proceso, pero, sin embargo, los efectos adversos, como una sentencia desestimatoria, no les comprometería⁵⁹⁴. Parte de la doctrina considera que el hecho de que se exija notificación a los comuneros es una forma de conseguir que todos ellos, intervengan o no en el proceso, se vean afectados por la sentencia tanto en su resultado positivo como adverso. En nuestra opinión, la comunicación en ningún caso puede equipararse a la intervención adhesiva litisconsorcial en el proceso, de modo que no puede considerarse que el silencio ante la comunicación sea una adhesión a la demanda ejercitada por uno de los comuneros. No hay que olvidar que la intervención provocada del artículo 14.1 LEC permite intervenir al tercero en el proceso “sin la cualidad de demandado” y

⁵⁹⁴ Con base a la STS (Sala Civil) de 23 de enero de 1989, que afirma “la legitimación del comunero para actuar en beneficio de la comunidad de bienes sin que, en tal caso, la sentencia recurrida pueda perjudicar a los copartícipes que no fueron parte en el procedimiento” se han manifestado a favor de esta interpretación LOBATO GARCÍA-MILÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2007, pág. 779-180, y MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos por infracción de derechos de propiedad industrial*, Editorial Civitas, Navarra, 2018, pág. 205. En contra de esta opinión GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pág. 168; PILLADO GONZÁLEZ, E., *La intervención de terceros en los procesos civiles especiales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 46.

la situación que estudiamos afecta a la parte actora que no desea intervenir en el proceso. Es cierto que con la interpretación que adoptamos, ante una sentencia desestimatoria, los comuneros no demandantes podrán intentar de nuevo el ejercicio de la acción contra el demandado, pero este riesgo podría conjurarse mediante el ejercicio de una acción declarativa negativa⁵⁹⁵ contra todos los cotitulares y solicitar la posterior acumulación de acciones o, incluso directamente una reconvencción dirigida contra los actores y los comuneros no demandantes. Esta acción estaría permitida por el artículo 407.1 LEC “siempre que puedan considerarse litisconsortes voluntarios o necesarios del actor reconvenido por su relación con el objeto de la demanda reconvenicional”.

1.3. Usufructuario

El secreto empresarial puede ser objeto de negocios jurídicos patrimoniales como la cesión del usufructo, manteniendo el titular la nuda propiedad. En estos casos la legitimación para interponer la demanda recaerá sobre el usufructuario⁵⁹⁶. En efecto, el usufructuario será quien pasará a tener el poder de disposición y ejercer el control sobre el secreto por lo que reunirá la condición de titular según la definición del artículo 1.2. LEC. Esta consecuencia es acorde al derecho que tiene el usufructuario de excluir a terceros de la explotación del secreto, una de cuyas principales manifestaciones es la posibilidad de instar la acciones correspondientes en su defensa⁵⁹⁷.

⁵⁹⁵ La acción declarativa negativa será analizada en este mismo Capítulo en el apartado V, subapartado 4.

⁵⁹⁶ MARTÍ MIRAVALLS, J., "Sobre la legitimación activa para ejercitar acciones por violación de marca en el ordenamiento jurídico español", *Boletín mexicano de derecho comparado*, vol. 41, núm. 123, 2008, págs. 1403 y ss. (1423), BARONA VILAR, S., *Protección del derecho de marcas (aspectos procesales)*, Civitas, Madrid, 1992, pág. 50.

⁵⁹⁷ Al usufructuario le corresponde la posesión inmediata del derecho, pudiendo proteger su derecho como indica el artículo 446 CC que señala que “Todo

En estos casos debe reconocerse igualmente la legitimación activa al titular del secreto como propietario de la nuda propiedad. La disociación de la propiedad en su uso y en su titularidad provocará que igualmente se disocie la facultad de su defensa en juicio, atribuyéndose la legitimación a ambos como ha hecho notar la doctrina⁵⁹⁸.

1.4. Licenciario

También tendrán legitimación activa para ejercitar las acciones de la LSE los licenciarios, ya sean exclusivos o no, que tengan expresamente autorizado dicho ejercicio. También recoge la ley la posibilidad del licenciario que no esté autorizado a ejercer las acciones a poder iniciarlas bajo el cumplimiento de determinados requisitos.

El párrafo tercero del artículo 13 LSE señala que si el licenciario (autorizado expresamente o no) inicia las correspondientes acciones, tendrá obligación de notificarlo fehacientemente al titular del secreto a los efectos de permitir que pueda intervenir en el procedimiento. Esta obligación del licenciario de comunicar la acción ejercitada es de carácter meramente personal, no un requisito de procedibilidad, de modo que si se incumple surgirá una responsabilidad por posibles daños y perjuicios derivados de la no comunicación, pero no dará lugar a la nulidad del procedimiento judicial⁵⁹⁹. La comunicación podrá

poseedor tiene derecho a ser respetado en su posesión; y, si fuere inquietado en ella, deberá ser amparado o restituido en dicha posesión por los medios que las leyes de procedimiento establecen”.

⁵⁹⁸ VILLAR FUENTES, I. M^a., *Las diligencias preliminares de los procesos de propiedad industrial y competencia desleal*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 91, también es de esta opinión BARONA VILAR, S., *Protección del derecho de marcas ...*, ob. cit., pág. 53

⁵⁹⁹ La SAP Madrid (Sección 28^a) núm. 317/2011 de 7 noviembre, indica que “Tampoco puede afirmarse que el citado deber de notificación se constituya en requisito de procedibilidad que diera lugar a la inadmisión de la demanda o, en su

realizarse antes de la demanda, con lo que se facilita la posibilidad de acudir como parte al procedimiento, o después de la interposición de la demanda como interviniente (artículo 13 LEC⁶⁰⁰).

La comunicación efectuada podrá dar lugar, en su caso, a la intervención del titular en el proceso, pero es necesario aclarar que no se trata de un litisconsorcio activo necesario, pues el titular no tiene ninguna obligación de entablar la acción por violación⁶⁰¹.

1.4.1. Legitimación directa del licenciario

Junto con el titular, tendrá legitimación activa el licenciario a quien expresamente se haya concedido su ejercicio en el contrato de licencia. El artículo 4.b) de la Directiva 2004/48/CE establece que

defecto, a su desestimación. En primer lugar, porque el supuesto de hecho que contempla el apartado tercero del artículo 124 LP parte del ejercicio de una acción por el licenciario, no de que proyecte ejercitar una acción. En segundo lugar porque, de acuerdo con lo anterior, la personación e intervención del titular implica que el proceso ya se ha iniciado, pues toda intervención va referida a personas que no eran inicialmente ni demandantes ni demandados. Difícilmente, pues, puede configurarse la notificación como un requisito de procedibilidad. Este mismo motivo impide considerar que nos encontremos ante un supuesto de inadmisibilidad de la demanda, al margen de que no se requiera en el precepto ninguna aportación documental junto con la demanda, ni la notificación se refiere a otro extremo que al ejercicio de la acción (por ser un hecho ya acaecido), lo que no necesariamente implica que deba efectuarse documentalmente". En contra, utilizando un criterio formalista del artículo 403 LEC que exige acompañar la demanda con todos los documentos que ley exige para su admisión se manifiesta BELLIDO PENADÉS, R., *El proceso civil sobre competencia desleal y propiedad industrial: (aproximación a la incidencia de la LEC de 2000 y de la Ley de marcas de 2001)*, Civitas, Madrid, 2002, págs. 138 y 139.

⁶⁰⁰ El Artículo 13.1 LEC señalabaja la rúbrica de "Intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados" que "Mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandante o demandado, quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del pleito (...)".

⁶⁰¹ La STS (Sala Civil) núm. 879/2005 de 3 noviembre indica que "reiterada doctrina de esta Sala rechaza que, en rigor, sea necesario un litisconsorcio activo, ya que nadie puede ser obligado a demandar, de suerte que la denominada falta de litisconsorcio activo necesario es en realidad un defecto de legitimación activa "ad causam" o una legitimación incompleta de la misma naturaleza".

los Estados miembros reconocerán la legitimidad para solicitar la aplicación de las medidas y procedimientos “todas las demás personas autorizadas a utilizar estos derechos, en particular los licenciarios, en la medida en que lo permita la legislación aplicable y con arreglo a lo dispuesto en ella”.

A estos efectos, es indiferente que se trate de un licenciario exclusivo (caracterizado por el hecho de que el titular se obliga a no conceder otras licencias) o un licenciario no exclusivo⁶⁰². Lo que sí resulta relevante es que cuando sea un licenciario no exclusivo el que inicie la acción, lo haga frente infracciones del secreto que supongan una violación de su derecho, invadiendo el ámbito objetivo, sustantivo y territorial de la licencia que le ha sido concedida. Aunque este requisito no se encuentra en la norma que estudiamos, deriva de la propia lógica inherente al contrato de licencia que concede un determinado aprovechamiento del secreto empresarial y que, en la medida en que lo acuerden las partes, será protegido mediante el ejercicio de las acciones en defensa del derecho concedido. En otro caso, el ejercicio de las acciones más allá de la licencia supondría un incumplimiento del contrato. Con todo, no quedaría vedado el ejercicio de las acciones al licenciario con el propósito de defender el secreto, pero en este caso debería acudir a la legitimación por sustitución, al no estar expresamente autorizado para ello.

1.4.2. Legitimación subsidiaria

El licenciario que carezca de autorización expresa para ejercitar las acciones de la LSE, tiene reconocida una legitimación para su ejercicio cuando no lo haga el titular de conformidad con el

⁶⁰² Al contrario de lo que sucede en el artículo 117.2 LP que establece que “Salvo pacto en contrario, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar en su propio nombre todas las acciones que en la presente Ley se reconocen al titular de la patente frente a los terceros que infrinjan su derecho, pero no podrá ejercitarlas el concesionario de una licencia no exclusiva”.

artículo 13.2 LSE. A estos efectos, el licenciatario deberá solicitar fehacientemente al titular que entable la acción judicial correspondiente. Si el titular se negara o no ejercitara la acción en el plazo de tres meses a contar desde dicha comunicación, podrá el licenciatario iniciar la acción, en sustitución del titular, pero en su propio nombre e interés. Para ello deberá aportar, junto con la demanda, el requerimiento efectuado y la negativa del titular, o bien, la comunicación y acreditar el transcurso del plazo sin que aquél hubiera iniciado la acción. El requerimiento previo deberá de aportarse junto con la demanda y supone la existencia de un requisito de procedibilidad que determinará, en caso de que no se acredite su realización, la inadmisión de aquella (artículo 403.3 LEC).

Estos licenciarios que actúan en sustitución del titular, tienen reconocida una legitimación especial para solicitar medidas cautelares en el plazo que media entre el requerimiento efectuado al titular y su contestación, sin tener que esperar al transcurso del plazo de los tres meses. Para solicitar estas medidas cautelares, el licenciario deberá de acreditar el requerimiento previo al titular y la necesidad de adoptar medidas urgentes que eviten un daño importante derivado de la violación del secreto. Esta justificación pretende la convicción del juez de que no es necesario, para adoptar las concretas medidas cautelares que se soliciten, esperar a que conteste el titular del secreto el requerimiento efectuado por el licenciario. No se trata de anticipar el *periculum in mora*, sino prescindir de la contestación del titular para la solicitud de las medidas cautelares que eviten un daño al derecho protegido.

El licenciario que no tenga atribuida expresamente la legitimación activa, tendrá igualmente la posibilidad de intervenir en el proceso, de conformidad con el artículo 13 LEC, ya que el mismo ostenta un interés directo y legítimo en el resultado del pleito que le habilita para ser parte del mismo.

2. LEGITIMACIÓN PASIVA

Al igual que la legitimación activa, la legitimación pasiva es una cuestión de carácter material sobre la que decidirá el juez junto con el fondo de la pretensión. La legitimación pasiva responde a la pregunta de contra quién puede dirigirse un proceso, que, en el caso de un procedimiento en defensa del secreto empresarial, corresponderá al infractor. Según el artículo 8 LSE se considera infractor a toda persona física o jurídica que realice cualquiera de los actos descritos como violación de secretos en el artículo 3 LSE. A continuación, el mismo artículo establece que también podrán dirigirse las acciones de la ley contra los terceros de buena fe, esto es, aquellos que en el momento de la utilización o de la revelación del secreto no sabían, o de las circunstancias del caso no hubieran debido saber, que habían obtenido el secreto directa o indirectamente de un infractor.

El titular del secreto también puede con su comportamiento contrario a lo pactado en el contrato de licencia, perjudicar el uso o aprovechamiento del secreto por el licenciatario (por ejemplo utilizando el secreto a pesar de no haberse reservado expresamente esa facultad en el caso de una licencia exclusiva). En estos supuestos, el titular no puede ser considerado infractor a los efectos del artículo 8 LSE, por no producirse las conductas del artículo 3 LSE, las cuales requieren en todo caso la falta de consentimiento del titular, y, en consecuencia, estas conductas estarán excluidas de la LSE. En todo caso, estos hechos pueden comportar un incumplimiento contractual, que podrá ser objeto de discusión en el correspondiente proceso judicial.

2.1. El infractor

Son infractores quienes realicen las conductas descritas en el artículo 3 LSE, incluidos los licenciatarios que exploten la licencia

más allá de los términos establecidos en el propio contrato de licencia⁶⁰³. No será necesario que el infractor sea competidor del titular del secreto. Además, a pesar de que las conductas de violación se integran formalmente en la LCD (DF 2ª LSE), la especialidad de la LSE y la regulación del secreto empresarial en el anterior artículo 13 LCD⁶⁰⁴ hacen necesario concluir que tampoco será preciso que el infractor realice la conducta con fines concurrenciales, al contrario de lo que ocurre con carácter general en la LCD⁶⁰⁵.

Aún en el caso de que existan varios infractores, en el bien entendido que todos ellos hayan realizado la misma conducta lesiva, esto no dará lugar a la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario. El titular del derecho podrá dirigir la acción contra una sola persona, varias o todas ellas. Si es posible individualizar la actuación infractora, cada demandado tan solo responderá de las consecuencias de su propia infracción. No tendrá legitimación pasiva el grupo de empresas por carecer de personalidad jurídica, de manera que será la contribución material de cada sociedad al hecho ilícito el factor determinante de su responsabilidad y su legitimación, excepto en los casos de utilización del grupo de empresas en fraude, en los que deberá acudir a la técnica del levantamiento del

⁶⁰³ La STS (Sala Civil) núm. 474/2017 de 20 de julio, en la que se condena a la mercantil licenciataria, quien a la terminación del contrato, posteriormente explotó el contenido del know-how a través de una sociedad filial. Considera el Tribunal que "(...) la infracción de las obligaciones contractuales de confidencialidad y de cese en el uso del know-how una vez concluida la relación contractual están en el origen de las dos conductas de competencia desleal declaradas por el tribunal de instancia (...)."

⁶⁰⁴ La conducta de violación de secretos contenida en el anterior artículo 13 LCD no requería para su realización los requisitos del artículo 2, es decir, que se realizar en el mercado y con fines concurrenciales.

⁶⁰⁵ El artículo 2 LCD indica que las conductas tendrán la consideración de actos de competencia desleal siempre que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales.

velo para ver el verdadero responsable⁶⁰⁶. También cabrá acudir al levantamiento del velo cuando una persona física constituya la sociedad o la utilice para realizar los actos de violación del secreto⁶⁰⁷.

En materia de responsabilidad por daños cabe señalar que la regla general será la responsabilidad solidaria de los infractores, salvo que concurren circunstancias que permitan individualizar la responsabilidad de cada uno de ellos⁶⁰⁸. Se produce así un supuesto de solidaridad impropia o *in solidum* que surge de la naturaleza del ilícito y la pluralidad de sujetos que hayan concurrido a su producción⁶⁰⁹. Aunque la solidaridad no se presume de conformidad con el artículo 1137 CC, la jurisprudencia ha atenuado el rigor de este precepto, con la finalidad de poder reconocer la existencia de solidaridad cuando las características del hecho permitan inferir una solidaridad pasiva tácita. Esta solidaridad pasiva será apreciable cuando, entre los obligados, concorra una comunidad jurídica de

⁶⁰⁶ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 443/2005 de 26 de octubre tras reconocer la responsabilidad individual de cada sociedad para soportar acciones de competencia desleal, indica que naturalmente que ello se entiende sin perjuicio del caso de fraude que deba ser corregido, mediante la técnica del levantamiento del velo, prescindiendo de la personalidad diferenciada de cada sociedad que conforma el grupo, con fundamento en el abuso de derecho y fraude de Ley (generalmente detectable mediante si se da una confusión de patrimonios, de contabilidades...)”. Para un estudio detallado del grupo de empresas ver RUIZ PERIS, J. I., *El privilegio del grupo*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999.

⁶⁰⁷ La SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 130/2007 de 7 junio reconoce que “(...) que sólo excepcionalmente cabe levantar el velo societario para evitar que las personas físicas que las constituyen o las gestionen las utilicen para defraudar a terceros”.

⁶⁰⁸ La SAP Alicante (Sección TMUE) núm. 181/2015 de 14 de septiembre señala que “la impugnación de la condena solidaria de las demandadas al pago de los gastos de investigación cuando debió individualizarse la suma que corresponde a cada una de ellas tampoco puede prosperar porque en el ámbito de la responsabilidad extracontractual donde se incluyen las conductas infractoras de las marcas al no mediar ninguna relación contractual previa con los actores opera el principio de la solidaridad que solo cede cuando se acredite que el daño puede individualizarse y, en nuestro caso, las apelantes no han hecho el mínimo esfuerzo en individualizar la suma que les correspondería a cada una de ellas”.

⁶⁰⁹ SAP Madrid (Sección 14ª) núm. 429/2008 de 30 de junio.

objetivos, manifestándose una conexión interna entre ellos. Con ello se facilita, en última instancia, el resarcimiento de los perjudicados⁶¹⁰.

2.2. Los colaboradores

La ley extiende la legitimación pasiva de forma expresa a determinados colaboradores, quienes incurren en conductas expresamente consideradas ilícitas por la LSE y, por tanto, integran una especial clase de infractor. Se trata de aquellas personas que realizan actividades que concurren con las del infractor y, unidas o combinadas con éste, hacen posible la infracción.

Se reconoce la legitimación pasiva de estos colaboradores en el apartado 4 del artículo 3 LSE en cuanto realizan las conductas consistentes en la producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras (recordemos, aquellas que se benefician de manera significativa de un secreto empresarial obtenido, utilizado o revelado de forma ilícita – artículo 3.4 II LSE-) o su importación, exportación o almacenamiento con tales finalidades⁶¹¹.

Solo estos colaboradores (o infractores impropios) podrán ser sujetos pasivos de la relación jurídico-procesal entablada en base a las acciones previstas en la LSE. Si, al margen de los mismos, una

⁶¹⁰ La STS (Sala Civil) núm. 1121/1998 de 3 de diciembre en materia de competencia desleal indica que "La jurisprudencia de esta Sala ha admitido la llamada "solidaridad impropia", por la necesidad de salvaguardar el interés social en supuestos de responsabilidad extracontractual (ilícito civil, artículos 1902 y siguientes, del Código civil cuando hay causación común del daño que conduce a la unidad de responsabilidad (...)", doctrina que es, obviamente, aplicable al presente supuesto, en que se ejercita una acción de resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados por responsabilidad extracontractual, derivada de actos de competencia desleal".

⁶¹¹ Ver *supra* Capítulo II, apartado II, subapartado 5.

persona física o jurídica colabora de manera directa y necesaria⁶¹² o induce al infractor a la comisión de la infracción, podrá dirigirse la acción contra él con fundamento en la teoría general de las obligaciones derivadas de responsabilidad extracontractual, pero no de la LSE.

2.3. El tercero de buena fe

Se reconoce legitimación pasiva en la LSE también al tercer adquirente de buena fe. Estos terceros de buena fe se caracterizan por haber utilizado o revelado el secreto de manera ilícita, sin tener conocimiento, o sin haber tenido posibilidad de conocer, que lo habían obtenido directa o indirectamente de un infractor. Aunque en el sujeto pasivo confluya el elemento subjetivo de la buena fe, lo cierto es que las conductas prohibidas objetivamente suponen un peligro para la pervivencia del secreto y pueden tener un efecto perjudicial en el patrimonio de su titular, por lo que se podrá dirigir la acción igualmente contra aquél en virtud del artículo 8.III LSE. Por el contrario, no tendrá legitimación pasiva el tercero de buena fe en los casos de reclamación de daños y perjuicios, puesto que estos solo son exigibles cuando concorra expresamente dolo o culpa en el infractor (artículo 9.1.g) LSE).

Una lectura atenta del artículo 8.III LSE excluye de la legitimación pasiva a los terceros de buena fe que hubieren obtenido el secreto de manera fortuita. Solución conforme con la definición de tercero, ya que quien obtiene directamente del titular, aun cuando sea de manera fortuita, no puede ser considerado tercero a estos efectos⁶¹³.

⁶¹² Puede darse esta colaboración necesaria, por ejemplo, cuando, a sabiendas, se proporcionan los productos químicos de difícil acceso y que sean necesarios para realizar la fórmula secreta ilícitamente obtenida.

⁶¹³ Apartado nº 92 del Informe del CGPJ sobre el Anteproyecto de Ley de Secretos empresariales, ya citado.

El considerando 29 de la Directiva 2016/943 contempla la situación de la persona que, habiendo obtenido inicialmente un secreto de buena fe, constata más tarde que el conocimiento que tiene del secreto empresarial proviene de fuentes que lo utilizan o revelan de forma ilícita. A partir de este momento ya no puede considerarse tercero de buena fe, de modo que se podrán dirigir contra el mismo las acciones que correspondan, incluida la de indemnización de daños y perjuicios.

Como supuestos concretos de legitimación pasiva de terceros de buena fe, cabe hacer referencia a los terceros que tengan en su poder mercancías infractoras que se encuentren en el mercado y los que dispongan de medios destinados únicamente a la producción de mercancías infractoras, frente a los cuales se podrá dirigir la acción de aprehensión establecida en el artículo 9.1 d) LSE⁶¹⁴.

2.4. El secreto notorio

Al menos con carácter hipotético podríamos suponer la existencia de determinados secretos que pertenecen notoriamente a sus titulares. En esta línea de pensamiento podríamos definir el secreto notorio como aquella información o conocimiento utilizado por una determinada persona física o jurídica que por razones de marketing o estrategia comercial (la fórmula secreta de *Coca-Cola*, por ejemplo) ha logrado transmitir en el imaginario colectivo el esfuerzo y medios económicos que rodean la protección del secreto, otorgándole prestigio, un conocimiento generalizado de su extrema protección, y sin que quepa duda de su exclusiva titularidad. En estos casos, entendemos que no podrá alegarse buena fe por quien utilice o revele el secreto, ya que la adquisición del mismo no puede producirse sin que suscite una duda razonable sobre la licitud de su transmisión. Esto no significa una protección del secreto *ultra vires*, sino que, en estos casos el estándar de diligencia deberá

⁶¹⁴ Ver en este Capítulo *infra* apartado VII, subapartado 6.3.

incrementarse, so pena de considerar la utilización o revelación posterior ilícita⁶¹⁵.

IV. EL OBJETO DEL PROCESO: *PETITUM* Y *CAUSA PETENDI*

Con la finalidad de obtener la tutela del secreto empresarial, quienes ostentan la legitimación activa para su defensa pueden ejercer, entre otras, las acciones del artículo 9 LSE para obtener la protección plena o bien acudir a las medidas cautelares previstas en los artículos 20 y ss. LSE. Las acciones previstas en el artículo 9 LSE pueden considerarse acciones especiales por violación de secretos empresariales y, cada una de ellas supone el acceso a una tutela jurisdiccional concreta. La estimación de esta tutela especial dependerá de la concurrencia en cada caso de los presupuestos objetivos y procesales necesarios⁶¹⁶.

Los presupuestos subjetivos de las acciones hacen referencia a que tanto quien ejerce la acción como el sujeto frente a quien se solicita tengan legitimación⁶¹⁷. Por su parte, los presupuestos objetivos vendrán referidos a los dos elementos que integran el objeto del proceso: los hechos en los que se fundamenta la pretensión (*causa petendi*) y lo que en concreto se solicita del órgano jurisdiccional (*petitum*). El objeto del proceso en las acciones especiales de la LSE exigirá la existencia de una violación de un

⁶¹⁵ Es conocido el caso de los empleados de *Coca-Cola* que intentaron vender la fórmula secreta a Pepsi. Co., siendo precisamente ésta la que procedió a denunciar los hechos a las autoridades. No fue solo un ejemplo de comportamiento responsable por parte de Pepsi, sino que, si hubiera obtenido ventaja competitiva del robo de la fórmula hecho por otro, hubiera sido considerado responsable igualmente. Los hechos son descritos en la sentencia del Tribunal de Apelación del 11er Circuito en el USA c. Joya Williams, No. 07-12526 (11th Cir. 2008).

⁶¹⁶ ORTELLS RAMOS, M. Y JUAN SÁNCHEZ, R., en ORTELLS RAMOS, M. *Introducción al Derecho Procesal*, Editorial Comares, Granada, 1999, pág. 291.

⁶¹⁷ Ver supra, apartado III de este mismo Capítulo.

secreto en los términos del artículo 3 de la LSE⁶¹⁸, debiendo darse una correlación lógica entre los hechos y el suplico de la demanda.

En cuanto a la *causa petendi* o fundamentación de la acción, vendrá representada por aquellos hechos que sirvan para identificar, en primer lugar, la existencia del secreto empresarial y, en segundo lugar, los hechos con trascendencia jurídica y que sirvan para calificar la conducta del demandado como ilícita. Será objeto de debate en el proceso la calificación de la información o conocimiento como secreto empresarial, y que el infractor ha incurrido en uno de los supuestos de obtención, utilización o revelación prohibidos. Posteriormente, dependiendo de si el resultado de la prueba es satisfactorio o no, se estimará o se desestimará, aunque a los efectos del objeto del proceso, basta que los hechos alegados en la demanda tengan una significación jurídica concreta incardinable en la LSE.

Como vemos, la *causa petendi* vendrá determinada por uno o varios de los supuestos de violación del secreto empresarial previstos en el artículo 3 LSE, mientras que el *petitum*, por otra parte, conformará la verdadera identidad del proceso y la acción ejercitables dando lugar a las diferentes acciones que seguidamente serán objeto de análisis. Hay que destacar que para el buen éxito de la acción es necesario que se identifique suficientemente la información considerada secreto empresarial. No vale para este menester hacer una descripción de información que resulte ser altamente genérica⁶¹⁹. Corresponde a la parte actora acreditar el

⁶¹⁸ Ver Capítulo II, apartado II.

⁶¹⁹ La SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 443/2005 de 26 de octubre indica que “No dudamos que en el seno de la empresa actora exista información con valor competitivo que merezca la conceptualización de secreto empresarial, pero lo cierto es que ni en la demanda ni en el recurso se han concretado cuáles sean esas informaciones o datos integrantes del modelo de negocio que son tributarios de ese carácter, como tampoco el contenido material del know-how comercial que merece tal consideración, y ello impide el análisis de la concurrencia de los requisitos necesarios para reconocer el carácter de secreto. Esa concreción era

hecho constitutivo de la pretensión, esto es la existencia del secreto y de los requisitos legalmente exigidos para que se cualifique como tal⁶²⁰. Por su parte, corresponde a la parte demandada que alega la concurrencia de algún hecho extintivo (por ejemplo, la vulgarización del secreto) la carga de probarlo⁶²¹.

V. LA ACCIÓN DECLARATIVA

Contra un acto de obtención, utilización o revelación ilícita de secreto, podrá su titular instar judicialmente la declaración de violación. Con esta acción declarativa se pretende instar de la autoridad judicial la declaración de la concurrencia de sus presupuestos legales, esto es, la existencia de un secreto empresarial, y de que se ha llevado a cabo una actuación infractora de las recogidas en el artículo 3 LSE. Esta acción podrá ser ejercitada de manera independiente, con el objeto de lograr que se declare la infracción, o bien podrá ejercitarse conjuntamente con

del todo necesaria pues, como se ha dicho, es preciso distinguir entre lo que constituye información secreta de la empresa, patrimonio de la misma, de los conocimientos e información (comercial, de marketing, organización, etc.) que, sin ser secreto empresarial, integran las capacidades y habilidades del personal que trabaja y ha trabajado en ella, cuyo uso en la empresa competidora forma parte del derecho constitucional a desarrollar un trabajo y a evolucionar laboralmente en el sector de que se trate”.

⁶²⁰ La STS (Sala Civil) núm. 474/2017 de 20 julio en su FJ 2º señala “En el presente caso, correspondía a la demandante, que pretendía se declarara que los demandados habían incurrido en actos de violación de unos secretos industriales, consistentes en el know-how de restauración de tuberías sin obra que había sido objeto del contrato de licencia, la prueba de este hecho constitutivo de su pretensión: la existencia del secreto y de los requisitos comúnmente exigidos para que merezca esta consideración”.

⁶²¹ “Una vez admitida la existencia del secreto industrial, y con ello el hecho constitutivo de la pretensión del demandante, corresponde a la demandada que aduce en su contestación que tal secreto se había vulgarizado y que por lo tanto había perdido esta condición, la carga de acreditarlo. Esta alegación -la vulgarización del secreto industrial- opera como una circunstancia extintiva de los hechos constitutivos de la pretensión de la demandante, la existencia de secretos industriales, así como su violación y aprovechamiento. Y por eso corresponde a quien la formula, probarla” [STS (Sala Civil) núm. 474/2017 de 20 julio, citada].

otras acciones buscando, no solo la declaración, sino una concreta reacción frente a la violación (cese, remoción, etc.).

1. RÉGIMEN JURÍDICO Y NATURALEZA

Con carácter general, la acción declarativa se encuentra establecida en el artículo 5.1 LEC, y la misma persigue obtener del órgano jurisdiccional “la declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas”⁶²². Con esta acción se pretende obtener la declaración judicial de una determinada situación jurídica, que, en el caso que estudiamos, supondrá la existencia de una violación de secretos empresariales⁶²³. Como señala la jurisprudencia, quien se vale de la acción declarativa, “no intenta la condena del adversario, sino que se declare por medio de sentencia la existencia de una determinada relación de derecho puesta en duda o discutida; no busca por ello, la obtención actual del cumplimiento coercitivo del derecho sino la puesta en claro del mismo”⁶²⁴.

⁶²² El artículo 5 LEC bajo el título “Clases de tutela jurisdiccional” señala que “Se podrá pretender de los tribunales la condena a determinada prestación, la declaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas, la constitución, modificación o extinción de estas últimas, la ejecución, la adopción de medidas cautelares y cualquier otra clase de tutela que esté expresamente prevista por la ley. 2. Las pretensiones a que se refiere el apartado anterior se formularán ante el tribunal que sea competente y frente a los sujetos a quienes haya de afectar la decisión pretendida”

⁶²³ Como señalan las sentencias del TS (Sala Civil) núm. 667/1997, de 8 de noviembre y núm. 540/2012, de 19 de noviembre, la jurisprudencia ha admitido “la procedencia de las pretensiones meramente declarativas, en las que la parte demandante tan solo pretende que el tribunal declare la existencia de un derecho, sin pronunciamiento condenatorio alguno, bien porque así considere restituida la paz jurídica o porque el pronunciamiento declarativo pretenda hacerlo valer prejudicialmente en otro proceso, o bien en otro proceso de nuevo cuño, que tan solo pretenda la condena”.

⁶²⁴ STS (Sala Civil) núm. 303/2016, de 9 mayo.

La inclusión de la acción de declaración de la violación del secreto empresarial en el artículo 9 LSE, la separa del sistema de protección del resto de derechos de propiedad industrial, ya que esta acción no está expresamente regulada en la legislación sobre patentes, marcas o dibujos industriales ni tampoco se menciona en la Directiva *Enforcement*. En cambio, la acción declarativa se encuentra prevista en el artículo 32.1 LCD estableciendo que “contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones; 1ª acción declarativa de deslealtad”⁶²⁵. Se reconoce con esta acción la proximidad que aún tiene la regulación sobre secretos empresariales con la competencia desleal, en concreto el reconocimiento de que la violación de secretos supone una infracción de competencia desleal⁶²⁶.

Aunque esta acción por sí sola, sin acumularla en la demanda a una acción de condena o cesación, puede resultar inocua, debe ser contemplada como un requisito lógico-jurídico previo al ejercicio de cualquier otra acción basada en una infracción del secreto empresarial. Esta necesidad previa de apreciación de la existencia de la violación del secreto no debe confundirse con que se considere la acción declarativa un requisito procesal, de modo que se exija siempre y en todo caso ante pretensiones de condena⁶²⁷. Como se

⁶²⁵ Sobre la acción de declaración de deslealtad en materia de competencia desleal ver BELLIDO, R. *La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil*, Ed. Comares, Granada, 1998, RUIZ PERIS, J. I., (Dir.) *La reforma de la Ley de Competencia Desleal (Estudios sobre la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para mejora de la protección de los consumidores y usuarios)*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

⁶²⁶ Esta conceptualización de las conductas de violación como actos de competencia desleal no está reñida con la configuración de los secretos empresariales como derechos de propiedad industrial. Ver al respecto en extenso el Capítulo I de esta obra.

⁶²⁷ En este sentido ver LLOBREGAT HURTADO, M. L., *Aproximación al concepto de secreto empresarial ...* ob. cit., pág. 153. Indica la autora que se trata de un requisito necesario para poder entrar a valorar si las acciones subsiguientes pueden prosperar. Esta postura tiene como argumento a su favor un criterio de economía procesal ya que conlleva la necesidad de instar todas acciones

ha señalado acertadamente, la acción declarativa “se presupone ejercitada con carácter previo al resto de acciones”⁶²⁸. Una interpretación excesivamente rigorista de la necesidad de ejercitar la acción declarativa siempre con carácter previo a cualquier otra acción derivada de dicha declaración chocaría frontalmente con el derecho a la judicial efectiva del artículo 24.1 CE⁶²⁹.

2. PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DECLARATIVA

Los presupuestos necesarios para instar el ejercicio de la acción declarativa son la existencia de un interés legítimo y una situación de incertidumbre que necesita resolverse en aras de la seguridad jurídica de una o de ambas partes. Estos dos elementos se encuentra interrelacionados, ya que el interés radicará precisamente en “la fundada necesidad de que los tribunales pongan fin a una situación de incertidumbre, en este caso sobre el carácter infractor de la conducta considerada”⁶³⁰. Veamos a continuación cada uno de los presupuestos junto con otros elementos de necesario estudio.

2.1. El interés legítimo

El interés legítimo perseguido por el actor no es otro que el reconocimiento de la existencia de una situación infractora del secreto. Además del interés del demandante, este deberá acreditar y

derivadas del mismo título, facilitando la acción jurisdiccional, aunque resulta excesivamente formalista. En nuestra opinión, la obligatoriedad de instar la acción declarativa junto con la de condena, se compadece mal con la jurisprudencia del Tribunal Supremo que reconoce el carácter autónomo tanto de las acciones merodeclarativas, como de las de condena, sin exigir el ejercicio simultáneo de ellas, STS (Sala Civil) núm. 100/2005, 23 de febrero.

⁶²⁸ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles... ob. cit.*, pág. 253.

⁶²⁹ SAP de Madrid (Sección 28ª) núm. 373/2016, de 10 de noviembre.

⁶³⁰ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos... ob. cit.*, pág. 30.

justificar la existencia de un daño, o al menos una perturbación jurídica, ya que de otro modo carecería de verdadero interés el pleito⁶³¹. De este modo, la violación del secreto empresarial provoca una perturbación al titular del secreto, lo que da lugar a la generación de un perjuicio o daño, que puede ser meramente jurídico o también material o fenomenológico, todo lo cual constituye un antecedente necesario para la acción del demandante.

El concepto de interés a estos efectos también ha sido objeto de elaboración jurisprudencial. El Tribunal Supremo ha señalado al respecto que "Debe existir la duda o controversia y una necesidad actual de tutela de manera que el interés del demandante desaparece si no hay inseguridad jurídica"⁶³². Por su parte, el Tribunal Constitucional exige que el interés "sea específico y cualificado, que le habilite y legitime para solicitar una tutela frente a quien aún no ha incumplido la obligación que le incumbe, pero que por su conducta actual, es previsible que no la cumpla"⁶³³. Por ello, es un presupuesto necesario de la acción que estudiamos que exista una situación de violación de secreto, que por sus caracteres suponga un atentado contra el derecho del titular de mantener intacto el secreto.

En el momento de presentación de la demanda será cuando deberá analizarse la concurrencia del interés en la controversia judicial⁶³⁴. En nuestra opinión no es incompatible el ejercicio de esta acción respecto de conductas ya agotadas (aunque no prescritas), no así respecto de las que aún no se han producido, cuyo remedio procesal debe ir encaminado al uso de medidas precautorias o cautelares. Decimos que puede ejercitarse respecto de hechos ya producidos y agotados, ya que en materia de secretos empresariales cuando se ha producido la infracción, puede perderse la cualidad de

⁶³¹ BARONA VILAR, S., *Competencia desleal...* ob. cit., pág. 707.

⁶³² STS (Sala Civil) núm. 667/1997, de 18 de julio.

⁶³³ STC núm. 194/1993 de 14 de junio.

⁶³⁴ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...* ob. cit., p. 31.

secreto y la perturbación tiende a perpetuarse en el tiempo⁶³⁵. La acción declarativa en este caso cumple un interés del actor, aun cuando sea recuperar el prestigio o la titularidad originaria de una idea, aunque el demandado haya cesado en la conducta. Para la estimación de la demanda no será exigible la persistencia en la perturbación ocasionada por el secreto ni que continúen los efectos derivados de aquella⁶³⁶.

2.2. Existencia de incertidumbre

El interés que hemos visto no se contempla en abstracto, sino que estará representado, en cada caso concreto, con los hechos que se aleguen en la demanda y que configuran la *causa petendi* de la misma. Precisamente, de estos hechos manifestados en la demanda debe derivarse la existencia de una amenaza o incertidumbre concurrente sobre la existencia o no de la violación de secreto empresarial. Esta incertidumbre objetiva que recae sobre el *factum* derivará del hecho de que exista una contienda real entre dos partes con ocasión de una situación jurídica debatida y de que exista un peligro para esta situación jurídica que solo pueda evitarse mediante la acción declarativa⁶³⁷.

⁶³⁵ En este mismo sentido y en materia de acciones en defensa de la competencia desleal, BARONA VILAR, S., *Competencia desleal...*, ob. cit., pág. 721, señala que pueden existir situaciones en las que a pesar de cesarse en la actuación desleal, subsista la perturbación "de manera que a que la conducta se haya agotado, pueden pervivir los efectos perturbadores y los perjuicios económicos, lo que convertiría en posición perfectamente lícita la de ejercitar la acción declarativa y la de cesación y prohibición con cita de la SAP Valencia (Sección 9ª) núm. 696/1997, de 18 julio que distingue entre acto desleal y perturbación por éste creada, siendo así que "la perturbación no es equivalente a la persistencia de la deslealtad, porque sería posible perfectamente la cesación en el acto y la subsistencia de la perturbación".

⁶³⁶ IRIGOYEN FUJIWARA, D., "Artículo 9" en LISSÉN ARBELOA, J. M., (Coord.) *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, ob. cit., pág. 179,

⁶³⁷ la SAP Asturias (Sección 5ª) núm. 407/2002, de 30 septiembre sistematiza estos requisitos del siguiente modo: "a) que exista una duda o controversia sobre

El Tribunal Supremo ha configurado la acción meramente declarativa como una acción residual, ejercitable de manera independiente, si ninguna otra acción puede servir al mismo propósito. Así, será necesario que no existan otras acciones adecuadas para la tutela del derecho (del mismo contenido y naturaleza que la acción declarativa), de modo que solo subsidiariamente quede el mecanismo de la acción declarativa para resolver la incerteza debatida⁶³⁸. En suma, una incertidumbre actual⁶³⁹, real, y contemporánea, no meramente potencial, debe existir en el seno del proceso, como requisito previo y, además, seguir subsistente⁶⁴⁰ durante su tramitación⁶⁴¹.

la situación jurídica del actor tan fundada que pueda temerse por su seguridad y b) que el peligro temido sea de tal naturaleza que para evitarlo sea precisamente la declaración judicial la única medida adecuada y posible".

⁶³⁸ En este sentido la STS (Sala Civil) núm. 760/2011, 4 de noviembre y SAP Barcelona (Sección 13ª) núm. 316/2017, de 7 junio que vienen a indicar que la incertidumbre no debe poder resolverse por otros cauces procesales ni existir otras acciones alternativas y útiles que la despejen.

⁶³⁹ La STS (Sala Civil) de 8 noviembre de 1994 señala que "aunque la Ley de Enjuiciamiento Civil no reconozca de modo expreso las acciones merodeclarativas, tanto la doctrina como la jurisprudencia admiten el ejercicio de estas "acciones" y de hecho no son infrecuentes en la práctica, en especial en el campo de los derechos reales. Este tipo de pretensiones no intenta la condena del adversario sino que se declare por medio de sentencia la existencia de una determinada relación de derecho puesta en duda o discutida; no busca por ello, la obtención actual del cumplimiento coercitivo del derecho sino la puesta en claro del mismo. No obstante su ámbito es restringido pues de la acción declarativa sólo puede valerse quien tiene necesidad especial para ello: debe existir la duda o controversia y una necesidad actual de tutela de manera que el interés del demandante desaparece si no hay inseguridad jurídica, y la parte contraria no se opone al derecho". Por su parte, el artículo 18.1 LCD establece expresamente el requisito de la subsistencia de la perturbación y la SAP Valladolid (Sección 1ª) núm. 246/1997, de 26 de mayo establece que "es requisito de procedibilidad (...) el relativo a la subsistencia de la perturbación a que se refiere el artículo 18.1 de la Ley los supuestos de acción declarativa (...) Con relación a tal requisito es necesario indicar, como primer punto de aproximación al tema, que tal persistencia, naturalmente, ha de referirse al momento de presentación de la demanda (...)".

⁶⁴⁰ BARONA VILAR, S., *Competencia Desleal...*, ob. cit., pág. 707.

2.3. Irrelevancia de la posible inscripción en el Registro de Patentes

En el ámbito de las patentes, éstas pueden contener conocimientos específicos no divulgados por la patente, pero que son útiles para una adecuada explotación de la misma y que pueden consistir en un secreto empresarial. Bien podría ocurrir que el infractor de una violación de secreto empresarial, incorporara el conocimiento ilícitamente obtenido a una invención patentable y consiguiera efectivamente obtener la patente. En nuestra opinión, la infracción será perseguible aunque exista la protección registral de la patente y ello por similitud con lo previsto en el artículo 64 LP que señala que “El titular de una patente no podrá invocarla para defenderse frente a las acciones dirigidas contra él por infracción de otras patentes que tengan una fecha de prioridad anterior a la de la suya”.

En definitiva, entendemos que son ineficaces los denominados “títulos de cobertura”⁶⁴² y no podrá esgrimirse la inscripción registral de una patente frente la acción declarativa de violación de secreto industrial contenido en esa patente⁶⁴³. De hecho, el patentar un

⁶⁴¹ CALDERÓN CUADRADO, M.P., *Tutela Civil declarativa (De la acción a la sentencia de pura declaración)*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008, pág. 272.

⁶⁴² El Artículo 360-11.2 de la propuesta Código Mercantil recoge este principio al señalar dentro de las "Limitaciones legales y responsabilidad frente a los consumidores. (...)2. Los títulos de propiedad industrial no eximirán a su titular de responder por violación de otros derechos anteriores prioritarios con los que resulten incompatibles, ni podrán utilizarse para la realización de prácticas anticompetitivas no justificadas por la salvaguardia de los derechos que constituyen su objeto específico.

⁶⁴³ Consecuencia igualmente del Artículo 66 LP. Limitaciones legales que indica que “La explotación del objeto de una patente no podrá llevarse a cabo en forma abusiva o contraria a la Ley, la moral, el orden público o la salud pública, y estará

conocimiento secreto obtenido ilícitamente sería un indicio claro de infracción y tendría su importancia en el caso de una indemnización por daños y perjuicios como veremos más adelante.

2.4. Irrelevancia del elemento subjetivo

La acción declarativa se dirige a obtener un sentencia en la que se reconoce una situación jurídica. Esta situación jurídica no se limita al reconocimiento de una mera situación fáctica, sino que se compondrá principalmente de dos elementos: la existencia de un secreto empresarial merecedor de protección y la comisión de una conducta de violación del mismo. Por esta razón, la acción declarativa supone la imputación de una conducta o infracción y resulta indiferente la concurrencia del dolo o la culpa en la infracción⁶⁴⁴. Que el elemento subjetivo es irrelevante queda patente cuando la ley establece la posibilidad de accionar contra el tercero de buena fe (artículo 8 LSE) y, además, por el hecho de que cuando el legislador exige dolo o culpa lo hace explícito, como ocurre con la acción de indemnización de daños y perjuicios (artículo 9.1.g) LSE)

3. OBJETO Y CONTENIDO

Para determinar la existencia o mera declaración de la infracción del secreto empresarial será necesario acreditar la existencia de una información de carácter reservado que cumpla con

supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales”.

⁶⁴⁴ Sobre los conceptos de dolo y culpa ampliamente arraigados en nuestra tradición jurídica ver DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., *Derecho de daños*, Civitas, Madrid, 1999; del mismo autor y centrado el estudio en la culpa “La culpa en la responsabilidad civil”, en *ADC*, vol. 54, núm. 3, 2001, págs. 101-120; DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R. *Tratado de Responsabilidad Civil*, Civitas, Madrid, 1993; NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, Civitas, 2013,

lo establecido en el artículo 1.1 LSE. En cuanto al estándar de prueba exigido, la acción declarativa es una acción plenaria y por tanto se debe lograr la convicción del juez de la existencia de la violación del secreto empresarial. A pesar que la acción aisladamente no supone imputación de responsabilidad alguna, lo cierto es que la prueba no puede ser meramente indiciaria, sino que deberá acreditarse tanto la existencia del secreto empresarial como la conducta infractora y la relación de causalidad entre ellas.

La declaración que se pretende obtener no es de la existencia de un secreto empresarial, sino que se limita a la infracción del secreto empresarial. Como decíamos más arriba, el objeto del proceso en esta acción viene determinado por el *petitum* que es la petición dirigida al órgano judicial para que declare la existencia de una violación de un secreto empresarial. Así, aun cuando en el pleito deberá de acreditarse la realidad de la existencia de un verdadero secreto empresarial en el sentido legal del artículo 2 LSE, no es necesario que forme parte de la petición la declaración sobre su existencia, siendo, por otra parte, una antecedente lógico a considerar en el fallo.

La estimación de la acción declarativa supondrá el reconocimiento de un derecho de la parte actora, en detrimento de la posición jurídica defendida por la parte demandada a la cual necesariamente se le imputará, en este caso, la violación del secreto empresarial objeto de debate. A través de la tutela merodeclarativa se pretende proteger al actor frente a una determinada actuación del demandado y no simplemente obtener una mera opinión, consejo o dictamen de los Tribunales⁶⁴⁵. Se detiene pues la actuación jurisdiccional en los límites de la mera constatación judicial de la violación, sin pretender la ejecución de efectos en el mismo pleito,

⁶⁴⁵ BARONA VILAR, S., *Competencia Desleal ...*, ob. cit., pág. 726

aunque bien pudiera fundar dicha reclamación en otro pleito diferente⁶⁴⁶.

La mera declaración en este tipo de procedimientos conllevará la necesidad de seguir salvaguardando el secreto como tal. No bastará con que la sentencia reconozca la violación del secreto, sino que deberá de incluir la imposición al demandado de la obligación de respetar la situación jurídica de la información protegida y de no utilizarla ni divulgarla en el futuro. Esta declaración judicial formará parte del contenido de la sentencia, sin perjuicio de que en caso de incumplimiento se imponga por medios coercitivos en fase de ejecución.

4. LA ACCIÓN DECLARATIVA NEGATIVA

La acción declarativa negativa es una pretensión merodeclarativa de carácter negativo encaminada a obtener una declaración judicial en la que se indique que no ha existido una determinada violación del secreto empresarial⁶⁴⁷. No contempla la LSE expresamente la posibilidad de que pueda plantearse esta específica acción negatoria. A nuestro juicio, no hay obstáculo para entender que pueda utilizarse una acción negatoria de este tipo teniendo en cuenta que la ley no lo prohíbe y que el catálogo de acciones del artículo 9 LSE es meramente enunciativo. En definitiva, razones de coherencia material, y de seguridad jurídica⁶⁴⁸, llevan a estimar procedente la acción declarativa negativa en materia de secreto empresarial.

⁶⁴⁶ VEGA, J. A., "Artículo 32. Acciones", BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A., (Dir.) *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, pág. 853.

⁶⁴⁷ BARONA VILAR, S., *Competencia Desleal* ..., ob. cit., pág. 701.

⁶⁴⁸ El artículo 24 CE incluye la tutela judicial efectiva para cualquier derecho subjetivo o interés legítimo. En todo caso se requerirá un interés necesitado de tutela judicial [STC núm. 20/1993, de 18 de enero].

Esta acción negatoria, al contrario que la acción declarativa, sí se recoge en materia de patentes (artículo 121 LP), así como en marcas y diseño industrial⁶⁴⁹ (en sus respectivas Disposiciones adicionales primera de ambas leyes). El pronunciamiento judicial en este tipo de acciones estará encaminado a obtener una declaración de exoneración frente a quien podría alegar en su favor una violación de secretos.

La legitimación activa en este caso corresponderá a quien tiene un interés legítimo, esto es a quien utiliza la información secreta sobre la que existen dudas de su protección. La acción será ejercida por aquél que realiza una conducta dudosa en cuanto a la posible violación de un secreto empresarial, es decir, quien, a tenor de las circunstancias, pudiera considerarse infractor y tiene un interés en que no deba considerarse como tal, eliminando cualquier duda sobre su situación jurídica que le está ocasionando un perjuicio. Será una acción ejercitada por quien aparezca como potencial autor de una violación de secretos mediante la cual pretenderá exonerarse de responsabilidad por parte del potencial perjudicado, bien solicitando que se declare la inexistencia de responsabilidad (por tratarse de una conducta lícita del artículo 2 LSE) o bien solicitando que se declare que el demandado no tiene acción para exigir esa

⁶⁴⁹ Por la remisión efectuada en cada una de sus leyes. Así la DA 1ª LM establece “1. Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes apartados” y la DA 1ª LDI indica que “Las normas contenidas en el título XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma. En particular no serán aplicables los artículos 124 y 128 de la citada Ley de Patentes; la exigencia de justificar la explotación del objeto protegido para solicitar la adopción de medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 133 de la Ley de Patentes, ni las normas contenidas en el capítulo IV de dicho título XIII sobre conciliación en materia de invenciones laborales”.

responsabilidad (por no concurrir las circunstancias de ilicitud del artículo 3 LSE).

En esta acción se invierten pues los papeles desde un punto de vista procesal. El titular del secreto se colocará en la posición pasiva, mientras que el actor será aquel que, por ejemplo, haya descubierto el secreto de manera independiente y busque protegerse frente a una posterior demanda del primero, pretendiendo legitimar su descubrimiento. No será necesario que exista una manifestación pública o exhibición del derecho por quien va a ser demandado (por ejemplo arrogándose la titularidad única del secreto o acusando públicamente a quien vaya a ser el actor de que ha obtenido ilícitamente el derecho), separándose esta acción de la de jactancia, vista con desconfianza por la jurisprudencia por su innecesaridad⁶⁵⁰.

En la ley de patentes se exigen dos requisitos de procedibilidad respecto de la acción declarativa negativa como son el requerimiento fehaciente previo y que no podrá ejercitarse la acción por quien hubiera sido demandado por el titular de la patente de que se trate. Estos requisitos procesales previos no serán de aplicación en el caso de los secretos empresariales, por tratarse de normas procesales restrictivas no susceptibles de aplicación analógica y porque el reconocimiento de la acción negatoria viene contemplada con carácter general en nuestro ordenamiento procesal (artículo 5

⁶⁵⁰ STS (Sala Civil) de 20 de mayo de 1988 argumenta “descartando cuanto pudiera afectar a la específica acción de jactancia, en verdad fuera del ámbito de la competencia de la Sala, estudia y razona lo que es propio de la acción declarativa tal como lo entendió el Juzgador de primera instancia, indiscutiblemente con acierto, y por tanto ha de resultar extraño el que ahora se denuncie la infracción de la Ley 46, Título II, Partida Tercera de la Ley de Partidas, que como se indica descartada por el Juzgador de primera instancia, quedó fuera del ámbito de la que era materia objeto de apelación, alegando una pretendida desvirtuación en el fondo y en forma de la naturaleza de la acción de jactancia ejercitada y que fundamenta la relación procesal, en todo caso, atribuible al expresado Juzgador de primera instancia pero de forma alguna al de apelación, por lo que el motivo ha de ser desestimado”.

LEC), y no por reconocimiento expreso de la LSE. En todo caso, es conveniente haber realizado el requerimiento fehaciente al demandado para que se manifieste previamente sobre la licitud de la conducta, de esta manera el actor dispondrá de una prueba de la existencia de un interés jurídico en la resolución del pleito.

VI. LA ACCIÓN DE CESACIÓN Y PROHIBICIÓN

El artículo 9.1.b) LSE contempla la acción de cesación o, en su caso, la prohibición de realizar actos de violación del secreto. La finalidad de esta acción es impedir o poner fin a una situación de violación de un secreto empresarial y se erige como el remedio judicial, o facultad procesal, más importante ante una infracción de este tipo⁶⁵¹. En íntima relación con esta acción se encuentra la posibilidad prevista en el apartado c) del mismo artículo 9.1 LSE de imponer la prohibición de fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o la importación, exportación o almacenamiento de mercancías infractoras con estos mismos fines y será objeto de estudio en este mismo apartado.

La configuración de la acción de cesación es común a los derechos de propiedad industrial⁶⁵², todos los cuales recogen la acción en términos similares, esto es, la “cesación de los actos que violen su derecho”, a lo que en materia de patentes se añade “su prohibición si estos todavía no se han producido” (artículo 71.1 Ley

⁶⁵¹ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, ob. cit., pág. 490, define esta acción como la “pieza básica del actual Derecho de propiedad industrial y de la Competencia”. La importancia de esta acción también ha sido remarcada por autores como MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...*, ob. cit., pág. 35.

⁶⁵² FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, J. M., *Manual de la Propiedad industrial*, ob. cit., pág. 181.

de Patentes). Del mismo modo, la LCD recoge tanto la acción de cesación de la conducta desleal como la prohibición de reiteración futura, y la prohibición si la conducta no se ha puesto en práctica aún (artículo 32 LCD).

Esta dualidad de efectos de cesación y de prohibición se ha incorporado igualmente a la LSE como dos manifestaciones de una misma acción⁶⁵³. La diferencia en la regulación contenida ahora en la LSE estriba en que la misma extiende la prohibición para una determinada serie de conductas específicas referidas a las mercancías infractoras.

La LSE ha ampliado el margen de aplicación previsto en la Directiva de secretos, cuyo artículo 12.1.a) establece la medida de “cese o, en su caso, la prohibición de utilizar o revelar el secreto comercial”. Se puede observar como la Directiva restringe la acción de cese y prohibición tan solo a las conductas de utilización o revelación. En cambio, la LSE extiende la acción de cesación o, en su caso, la prohibición de los actos de violación del secreto, incluyendo por tanto la obtención ilícita del secreto.

1. RÉGIMEN JURÍDICO Y NATURALEZA

Como ha sido puesto de relieve por la doctrina, la acción de cesación es común para todas las modalidades de propiedad industrial⁶⁵⁴, debiendo incluirse ahora por mención expresa de la Ley, a los secretos empresariales. Tanto en un caso como en otro, lo que se busca es una eficacia unitaria en la protección de estos derechos⁶⁵⁵.

⁶⁵³ PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa del derecho de patente*, Civitas, Madrid, 2003, pág. 24.

⁶⁵⁴ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ... ob. cit.*, pág. 35.

⁶⁵⁵ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles ...*, ob. cit., pág. 281 señala que la acción de prohibición es una modalidad de acción de cesación pero que cabe distinguir conceptualmente una acción de prohibición (de actos no iniciados), una

En el caso de la cesación, la pretensión se dirige a obtener la condena consistente en dejar de hacer o suspender la continuidad de una conducta, mientras que en el caso de la prohibición, se trata más bien de una acción preventiva, para impedir que en el futuro se reanuden los actos que ya encontraban paralizados o se realicen por primera vez actos que pongan en peligro el secreto empresarial. Parte de la doctrina atribuye a esta acción la naturaleza de una acción negatoria (niega que el demandado ostente el derecho en cuestión) o acción reivindicatoria del derecho inmaterial en litigio, que supone la necesidad de que se detenga la injerencia posesoria⁶⁵⁶. Si bien en materia de propiedad intelectual, esta caracterización permite incluir acciones no expresamente reconocidas en su propia ley como la remoción y aprehensión⁶⁵⁷, su aplicación a la LSE no es necesaria y parece un tanto artificial, al recogerse en su articulado estas otras acciones de carácter posesorio de manera específica.

Con la acción inhibitoria se solicita una condena a dejar de hacer o no hacer una determinada conducta por parte del demandado⁶⁵⁸, por lo que solo puede dirigirse y cumplirse por aquél que realiza acción de violación del secreto, no pudiendo ser cumplida por un tercero a costa del condenado. Se tratará de una

acción de cesación (de actos lesivos que se están produciendo) y una acción de reiteración futura de los actos infractores.

⁶⁵⁶ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Segunda edición, Tecnos, Madrid, 1997, pág. 774.

⁶⁵⁷ El artículo 138.1 TRLPI señala que “El titular de los derechos reconocidos en esta ley, sin perjuicio de otras acciones que le correspondan, podrá instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los daños materiales y morales causados, en los términos previstos en los artículos 139 y 140. También podrá instar la publicación o difusión, total o parcial, de la resolución judicial o arbitral en medios de comunicación a costa del infractor”.

⁶⁵⁸ Se habla de una obligación de no hacer o negativa cuando se impone a una persona un comportamiento negativo, ausencia de acción, o lo que es lo mismo una omisión, DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., *Fundamentos de Derecho civil Patrimonial II. Las relaciones obligatorias*, 4ª ed., Civitas, Madrid, 1993, pág. 249.

obligación personal no fungible, derivada de la conducta prohibida en la que se ha incurrido.

Se ha planteado en la doctrina la relación de la acción de cesación con la acción de remoción. Se cuestionan los autores si la acción de cesación debe ejercerse previamente al ejercicio de las acciones de remoción, ya que estas despliegan sus efectos necesariamente sobre las consecuencias del ilícito y, si este no cesa, aquellas continuarán. Un primer grupo de autores abogan por exigir el ejercicio previo de la acción de cesación, de manera que si no existe condena a cese o prohibición no podrá cumplirse el fallo que consista en una medida de remoción como por ejemplo la retención o embargo de mercancías infractoras⁶⁵⁹. Estas posturas tienen a su favor la seguridad jurídica que ofrece el hecho de discutir en el plenario previamente a la retirada de las mercancías, si existe o no conducta ilícita y si cabe el cese o prohibición.

Otros autores, por el contrario, entienden la anterior exigencia como demasiado rigurosa y consideran que se permite el ejercicio separado de la acción de remoción, sin necesidad de instar la acción inhibitoria⁶⁶⁰. Es cierto que pueden existir supuestos en los que no hay riesgo de que la conducta continúe, pero sin embargo sí se han producido unos efectos que puede ser necesario eliminar. En estos casos se puede ejercitar una acción de remoción sin previamente solicitar el cese o la prohibición⁶⁶¹. Del mismo modo, puede existir

⁶⁵⁹ CABEDO SERNA, L., "La acción de remoción en la legislación española de propiedad industrial", en MORENO MARTÍNEZ, J.A., (Coord.), *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, Madrid, 2017, págs.20-21. En materia de propiedad intelectual se ha manifestado en este sentido LLOPIS NADAL, P., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual en Internet*, Aranzadi, Cizur Menor, 2018, pág. 300.

⁶⁶⁰ PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa ... ob. cit.*, pág. 204.

⁶⁶¹ TATO PLAZA, A., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., HERRERA PETRUS, C., *La reforma de la Ley de Competencia Desleal*, La Ley, Madrid, 2010, pág.106.

riesgo de que se reanude el comportamiento infractor pero que no haya efectos que remover⁶⁶².

A nuestro entender, se trata de acciones independientes, cada una con sus presupuestos diferentes y que, en materia de secretos empresariales, están llamadas a cumplir funciones distintas, aunque en algunos casos, complementarias. La acción de prohibición y cese impide o interrumpe la violación del secreto empresarial, mientras que la de remoción se dirige contra las mercancías infractoras. La primera no será requisito procesal necesario de la segunda, del mismo modo que la acción declarativa no lo es para el resto de acciones.

Una cuestión relacionada con lo anterior es la posibilidad, apuntada por algunos autores, de que una vez dictada sentencia condenando al cese o prohibición, si el condenado no cumple voluntariamente, se pueda solicitar en la ejecución forzosa medidas de remoción como la retirada y destrucción⁶⁶³. A nuestro modo de ver, es factible que en la fase de ejecución y para exigir el cumplimiento de la sentencia se adopten determinadas medidas respecto del ejecutado que tiendan a hacer eficaz la tutela ejecutiva que se pretende. Así, si el demandado fue condenado a la cesación del acto y con posterioridad reanuda la conducta ilícita, la tutela ejecutiva comprenderá no solo la obligación de cesar, sino también evitar las consecuencias de la infracción, para lo cual se podrán solicitar medidas como la aprehensión de las mercancías infractoras. El artículo 549.2 LEC permite la solución apuntada, al indicar que el ejecutante señalará la tutela ejecutiva que se pretende. Esta tutela ejecutiva comprenderá no solo el cumplimiento del contenido del fallo de la sentencia, sino también la protección del derecho reconocida en la misma. Iría en contra del principio de economía procesal obligar en estos casos al ejecutante a iniciar un nuevo

⁶⁶² GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles ...* pág. 410.

⁶⁶³ LLOPIS NADAL, P., *Tutela judicial civil ...*, ob. cit., pág. 397.

procedimiento que se dirija solo a impetrar la acción de remoción por los efectos derivados del incumplimiento de la sentencia de condena al cese o prohibición.

La acción, tal y como se configura en la LSE, es, en definitiva, una acción inhibitoria, en defensa del secreto empresarial y omnicomprendiva tanto de la acción de cesación como de la de prohibición, teniendo caracteres y elementos diferentes cada una de las acciones, lo que obliga a su estudio separado⁶⁶⁴.

2. CONCEPTO Y PRESUPUESTOS

A continuación distinguiremos entre las dos facultades o efectos propios de la acción inhibitoria⁶⁶⁵, ya sean efectos que se busquen en relación a los actos ya realizados (cesación) o frente a actos preparatorios pero no puestos en práctica aún por el infractor (prohibición). Estos distintos efectos nos servirán para diferenciar conceptualmente ambas acciones. En ambos casos, la acción estará destinada a evitar un riesgo cierto e inminente⁶⁶⁶, entendiendo por riesgo cierto aquel que es de necesaria producción según el acontecer lógico de las cosas, no el simplemente hipotético o de probabilidad más o menos remota. En nuestra opinión, no toda modalidad de violación de secreto empresariales permitirá recurrir a ambas acciones. En el caso de que la conducta prohibida consista en la obtención ilícita del secreto, será posible entablar la acción de

⁶⁶⁴ Las pretensiones inhibitorias son lo que se denominan pretensiones defensivas ante un peligro ya sea de continuación o de inicio BARONA VILAR, S., *Competencia Desleal...*, ob. cit., pág. 728.

⁶⁶⁵ Se denomina acción inhibitoria a la acción en general y tiene su fundamento jurídico básico en el artículo 1098 y 1099 del Código Civil. Artículo 1098 señala que "Si el obligado a hacer alguna cosa no la hiciera, se mandará ejecutar a su costa. Esto mismo se observará si la hiciera contraviniendo al tenor de la obligación. Además podrá decretarse que se deshaga lo mal hecho". Por su parte el artículo 1099 indica "Lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior se observará también cuando la obligación consista en no hacer y el deudor ejecutare lo que le había sido prohibido".

⁶⁶⁶ PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa ...*, ob. cit., pág. 29.

prohibición, pero no podrá instarse la cesación de la conducta, por cuanto que la acción, una vez realizada, agota todos sus efectos.

2.1. La acción de cesación

La regulación de la acción de cesación es similar en las distintas leyes de protección de derechos de propiedad industrial⁶⁶⁷, y con ella el actor pretende impedir que la conducta atentatoria del secreto empresarial siga produciéndose, paralizando los actos de violación. Hay que distinguir esta pretensión autónoma de su análoga modalidad cautelar (la medida cautelar de cesación del artículo 21 LSE) que lo que persigue es asegurar la efectividad de la sentencia que en su día se dicte en un proceso en el que se ventile una pretensión de cesación de la violación de un secreto empresarial. Ambas acciones, la definitiva y la cautelar (de naturaleza claramente anticipatoria), deberían plantearse simultáneamente para lograr una efectividad total de la tutela judicial, puesto que durante la sustanciación del proceso pueden producirse nuevos actos atentatorios contra el secreto objeto de defensa⁶⁶⁸.

El efecto material pretendido (*petitum*) es una pretensión de condena a inhibirse, a dejar de hacer aquello que se venía haciendo

⁶⁶⁷ En la Ley de Patentes se indica en el artículo 71.1 "El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: a) La cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos todavía no se han producido". La Ley de Marcas señala en su artículo 41.1 "En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho". La Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial establece en el artículo 53.1 "En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho".

⁶⁶⁸ VEGA VEGA, J. A., *Comentarios ... ob. cit.*, pág. 858.

y suponía una infracción para el secreto empresarial conculcado. La acción de cesación tiene una triple naturaleza jurídica puesto que reúne los caracteres de ser declarativa, constitutiva y de condena⁶⁶⁹. Las tres finalidades confluyen en la acción, puesto que se dirige a obtener del juzgador algo más que una mera declaración, al imponer igualmente al condenado una determinada actuación (un no hacer en la generalidad de las ocasiones pero también puede consistir en un hacer de carácter positivo)⁶⁷⁰. De ello se deducen los distintos presupuestos necesarios para ejercer la acción de cesación: la permanencia de la conducta, riesgo de repetición de la misma y de la irrelevancia de la culpa. A continuación analizaremos los mencionados requisitos, advirtiendo que, en materia de secreto empresarial el último de ellos será objeto de matización por nuestra parte.

2.1.1. La permanencia de la conducta

Para el ejercicio de la acción de cesación no es suficiente con que se produzca una violación del secreto, sino que, además, en el momento de presentar la demanda, la violación debe de seguir produciéndose. La conducta infractora que debe cesar será aquella que continúa realizándose⁶⁷¹ o bien aquella que consiste en actos sucesivos concretos y lesivos para el secreto⁶⁷².

Se solicita la terminación de actuaciones ilícitas subsistentes en el momento del ejercicio de la acción, razón por la cual, la de cesación no es la acción más indicada tras la conducta consistente en la obtención indebida de un secreto empresarial. Esta conducta

⁶⁶⁹ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles ...* ob. cit., pág. 333.

⁶⁷⁰ BARONA VILAR, S., *Competencia Desleal ...* ob. cit., pág. 731.

⁶⁷¹ Por ejemplo, la revelación de un secreto empresarial que se produce mediante la difusión de la información protegida en una página web, la conducta infractora se continuará produciendo mientras no se retire la información.

⁶⁷² Por ejemplo, cada vez que el infractor utiliza una receta secreta o una fórmula química para elaborar un determinado producto.

se caracteriza por consistir en una acción que se agota con su producción, de manera que tras su comisión no quedan otros actos o efectos sucesivos al mismo. No puede pretenderse el cese de una obtención de secreto empresarial. En este caso será más adecuado instar la prohibición de la conducta de obtención, cuando se hayan realizado los actos preparativos para cometer la infracción y esta sea inminente.

2.1.2. Riesgo de repetición de la conducta lesiva

Cuando la conducta consiste en varios actos sucesivos, para ejercitar la acción será necesario que los actos tengan vocación de seguir desarrollándose, de modo que no se queden en una actuación aislada en el tiempo. Se trata de apreciar un riesgo de repetición de la lesión producida al secreto, de que existe un peligro de continuidad o un temor a que la conducta persista en el tiempo, provocando un perjuicio continuado al titular del secreto⁶⁷³. Desde el punto de vista probatorio, existirán dificultades de aportar una prueba plena, debiendo servir con la acreditación de hechos que inequívocamente revelen que se va a seguir produciendo una violación del secreto, no solo con indicios sino también con la prueba de actos preparatorios relevantes para ello⁶⁷⁴.

El problema que surge en relación a este presupuesto es la determinación del grado de peligro que concurre en cada caso concreto y en quién debe asumir la carga de su prueba, ya que cuando se constate que no concurre riesgo alguno de repetición no

⁶⁷³ La SAP Barcelona, (Sección 15ª) de 23 de diciembre de 2002 señala que “La pretensión de cesación (art. 18.2 LCD) o tutela inhibitoria de la conducta desleal, dirigida a obtener la cesación de un comportamiento ya iniciado o materializado, tiene por presupuesto la subsistencia de un peligro de continuación o repetición del acto. No concurriendo este presupuesto tampoco es apreciable el interés en accionar, y si no hay necesidad de tutela jurídica la decisión judicial deviene inútil e injustificada, y por ello desestimable”.

⁶⁷⁴ VEGA VEGA, J.A., “Artículo 32” ..., ob. cit., pág. 858.

cabrá el ejercicio de la acción de cesación (*rectius* prohibición de reiteración). El principio general en el proceso civil marca que sea el actor el que debe probar la existencia de riesgo de reiteración de la lesión, si bien la jurisprudencia ha ido suavizando este principio general admitiendo que pueden concurrir determinados hechos que faciliten la convicción del Juez. Así la STS núm. 139/2005, de 3 marzo en un supuesto de copia ilícita del derecho de autor señala que de los hechos deriva “un riesgo de repetición, y este requisito también se da en la presente cuestión, desde el instante mismo; que dicho riesgo de repetición del acto de copia es efectivo y serio ya que los infractores –en este caso las sociedades antes demandadas y ahora recurrentes en casación– siguen desarrollando actividades comerciales, que indican tal riesgo de repetición”. Algún autor ha ido un poco más allá y ha apuntado la solución consistente en atribuir a los actos de violación una presunción de peligro de continuación. Esta presunción desplegaría sus efectos mientras el demandado no presentara prueba en contrario⁶⁷⁵.

En nuestra opinión, esta última interpretación encaja en la protección de secretos empresariales por varios motivos. En primer lugar, porque las conductas de violación de secreto, excepto la obtención ilícita, son conductas que admiten repetición en el tiempo. La utilización del secreto, aunque se efectúe de una sola vez, es objetivamente apta para reproducirse de nuevo. En segundo lugar, porque la fragilidad del secreto exige garantizar de una manera absoluta que no exista una segunda conducta infractora, la cual podría resultar fatal para el titular del secreto. En tercer lugar existen resoluciones judiciales que relajan la exigencia del requisito del riesgo de repetición⁶⁷⁶, o bien directamente niegan la necesidad de

⁶⁷⁵ PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa ... ob. cit.*, págs. 30-34.

⁶⁷⁶ Aunque se trata de una resolución enmarcada en la normativa protectora de la marca comunitaria, es interesante resaltar la sentencia del TJCE (Sala Primera), Caso Nokia Corp. contra Joacim Wärdell, Sentencia de 14 diciembre 2006 “32. Pues bien, como indicó la Abogado General en el punto 24 de sus conclusiones, si se supeditara el pronunciamiento de una prohibición de que continúen los actos de

que concurra⁶⁷⁷. La fragilidad del secreto, junto a la necesidad de que la aplicación de la normativa de protección del secreto empresarial sea uniforme en todo el territorio de la Unión abonan la tesis de la presunción *iuris tantum*, solución aceptada en otros países de nuestro entorno jurídico⁶⁷⁸.

Estos argumentos no impiden que, en aquellos casos en los que exista una imposibilidad física o jurídica de repetición, no se aprecie la subsistencia de un riesgo de reincidencia y, por tanto, no sea oportuno ejercitar la acción de cesación. Esto puede ocurrir cuando, por ejemplo, la mercantil frente a la que se dirige la acción está extinguida, sin actividad⁶⁷⁹ o, con el mismo fundamento, cuando el secreto se ha divulgado por tercero distinto del demandado y, en consecuencia, se ha producido la destrucción del mismo.

2.1.3. La irrelevancia de culpa o dolo y de la existencia de daños

La finalidad perseguida por la acción de cesación es evitar que la conducta ilícita continúe, y para ello será suficiente con comprobar la antijuridicidad de la infracción. De ahí que tradicionalmente la doctrina predique la irrelevancia de la culpa para estimar el cese de

violación o de intento de violación de una marca comunitaria a la existencia de un riesgo evidente o ilimitado de reiteración de tales actos, se estaría obligando al demandante a aportar la prueba de dicho riesgo. Sería difícil para el demandante aportar la prueba de los posibles actos futuros del demandado y se correría el riesgo de menoscabar el derecho que le confiere su marca comunitaria”.

⁶⁷⁷ Resulta interesante a estos efectos resaltar que hay alguna sentencia que ha entendido que basta con que concurra el presupuesto de la actualidad de la violación que se denuncia aunque precisa que “tal consideración no empece, sin embargo, a que evidentemente la acción de cesación debe proyectarse hacia el futuro mediante la prohibición de que se reiteren actos idénticos a los que, eventualmente, se ha estimado suponen infracción de los derechos de marca, pero sin que sea necesario ni exigible la concurrencia del “riesgo” de repetición” [por todas la SJM nº 1 Valencia núm. 26/2020 de 27 enero].

⁶⁷⁸ PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa ...*, ob. cit., págs. 31, quien cita repetidas veces la doctrina alemana en apoyo de su razonamiento.

⁶⁷⁹ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles...*, ob. cit., pág. 341.

la conducta lesiva⁶⁸⁰. En materia de secretos, el elemento subjetivo incide, sin duda, en la configuración del ilícito del artículo 3 LSE. La violación de secretos exige que la conducta se lleve a cabo sabiendo el sujeto activo, o debiendo de haber sabido, que concurre ilicitud en su obtención, utilización o revelación. Cuestión distinta es que no pueda solicitarse la acción de cese contra quien ha utilizado o revelado el secreto sin concurrir culpa o dolo. El titular del derecho debe quedar a salvo de poder hacer cesar las conductas llevadas a cabo por el infractor que ignora la ilicitud de su comportamiento. La irrelevancia de la culpabilidad del actor queda patente en el artículo 8.III SE que permite la acción contra terceros adquirentes de buena fe y del artículo 9.1.g) LSE cuando expresamente exige dolo o culpa para el ejercicio de la acción de daños y perjuicios, de manera que a *sensu contrario*, puede colegirse que en el resto de acciones del artículo 9 no será necesaria su concurrencia.

A los anteriores presupuestos se suele añadir por la doctrina la innecesidad de un daño al derecho protegido. En el caso del secreto empresarial, igualmente, no será necesario que estemos en presencia de un daño para estimar la cesación⁶⁸¹. La violación de secretos empresariales son infracciones civiles de actividad (se sanciona el comportamiento desleal), por la mera realización de la conducta ya se lesiona el bien jurídico que se protege, de ahí que sea intrascendente un daño real, efectivo y evaluables para el titular del secreto. Los incumplimientos del artículo 3 LSE ya se consideran jurídicamente un atentado suficientemente grave como para ser merecedor de protección mediante la acción de cesación.

⁶⁸⁰ BACHARACH DE VALERA, S. *La acción de cesación para la represión de la competencia desleal*, Tecnos, Madrid, 1993, pág. 127.

⁶⁸¹ En materia de competencia desleal ver MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 250; del mismo autor en el ámbito de la propiedad industrial ver MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones ... ob. cit.*, pág. 38.

2.2. La acción de prohibición

Con la acción de prohibición se pretende instar el cese y suspensión de la conducta ilícita cuando los actos aún no se han producido. Se insta una actuación judicial con propósito preventivo, siendo indiferente si la conducta se ha iniciado con dolo o culpa, esto es, sin ser relevante igualmente el elemento subjetivo. El fundamento principal de la acción es pretender atajar el peligro que supone que se empiecen a realizar los actos ilícitos prohibidos por la ley⁶⁸².

En este caso, el presupuesto para la acción vendrá determinado por el riesgo de infracción o peligro de comisión de un futuro acto ilícito consistente en la violación del secreto empresarial. En este caso, la acción podrá dirigirse contra un acto de violación consistente tanto en la obtención, como la utilización o revelación indebida de la información secreta. El riesgo para el secreto no es equivalente a la inminencia de la infracción requerida en sede de medidas cautelares⁶⁸³, sino que bastará con que se acredite la existencia de actos preparatorios idóneos para cometer la infracción⁶⁸⁴. Esta reacción judicial ante la infracción en materia de secreto empresarial está dirigida a evitar que el producto infractor llegue al mercado ante la probabilidad de que lo haga, puesto que la

⁶⁸² PORTELLANO, P., *La defensa ... ob. cit.*, pág. 35.

⁶⁸³ Sin perjuicio de su estudio con mayor detenimiento en el último capítulo de este trabajo, la jurisprudencia entiende la inminencia como equivalente a que el riesgo se represente como algo casi seguro, ver AJM nº 5 de Barcelona de 18 de febrero de 2019 con cita de sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona.

⁶⁸⁴ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 18/2013, de 22 enero en materia de competencia desleal indica que “ha de bastar, en apreciación razonable, un fundado riesgo de que la infracción se materialice, por la mera voluntad del agente, en la medida en que pueda deducirse de los actos preparatorios que se han realizado. La infracción que trata de evitarse, en este caso, mediante la acción de prohibición no es la comercialización de los genéricos en cualquier tiempo, sino su lanzamiento al mercado antes de que expire el derecho de patente de la actora”.

fragilidad del derecho que estudiamos haría desaparecer la protección.

Como hemos dicho, será posible ejercitar la acción de prohibición contra actos preparatorios para obtención ilícita del secreto empresarial, por ejemplo cuando se han iniciado actuaciones tendentes a penetrar en el sistema informático del titular del secreto, o para acceder físicamente al lugar donde se encuentra la información secreta.

Conviene hacer referencia igualmente a la postura que mantienen nuestros tribunales, según la cual, en relación a la conducta consistente en la utilización ilícita de la lista de clientes⁶⁸⁵, no es posible ejercitar la acción de cesación, aunque sí la de prohibición futura, ya que, según estas resoluciones “no cabe impedir a los clientes que compren a la empresa que estimen por conveniente, lo que, de otro modo, contrariaría la libertad de mercado, y autonomía individual”⁶⁸⁶.

Efectivamente, la acción de cesación requiere que la conducta ilícita se continúe realizando en el tiempo en el que se presenta la demanda, pues su finalidad es que concluya su realización (con una condena a no hacer). El aprovechamiento de la lista de clientes, verificado con la contratación de los clientes que ha podido captar el infractor, una vez realizado, produce el agotamiento de la conducta y por tanto no cabe hacer cesar o interrumpir la relación comercial del infractor con los clientes “pues sobre la clientela, si bien tiene un valor económico, no es posible ejercitar facultades propias del dominio, por lo que no cabe condenar a reintegrarla ni tampoco

⁶⁸⁵ Sobre la problemática de la configuración de la lista de clientes como secreto empresarial ver supra Capítulo I, Apartado V, epígrafe 3.1.4

⁶⁸⁶ STS (Sala Civil) núm. 628/2008, de 3 de julio. Esta doctrina se ha planteado en torno a la consideración de que la utilización indebida del listado de clientes supone una infracción del artículo 5 LCD (actualmente artículo 4) y su cláusula de deslealtad de todo comportamiento contrario a la buena fe. Entendemos, igualmente, que es plenamente aplicable a la consideración de la lista como secreto empresarial.

impedir que se sigan atendiendo a dichos clientes, ya que éstos son libres de contratar con quien quieran⁶⁸⁷. En estos casos, lo que permite la jurisprudencia es iniciar la acción de prohibición dirigida a los demandados para que no realicen ni directa ni indirectamente los actos de aprovechamiento y utilización de la información contenida en la lista de clientes, impidiéndoles contratar con ellos en el futuro.

La acción de prohibición abarca dos dimensiones en cuanto a la violación de secretos empresariales, la prohibición de realizar en el futuro actos de violación que hemos visto y, a la que se añade como novedad en la Ley, la de realizar determinadas conductas de favorecimiento y comercialización en relación a mercancías infractoras. En concreto quedan bajo el ámbito de la acción de prohibición respecto de mercancías infractoras, las conductas que consistan en fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar estas mercancías o su importación, exportación o almacenamiento con los mencionados fines (artículo 9.1.c) LSE). Esta segunda dimensión de la acción prohibitiva presenta un texto similar al que se contempla como núcleo primordial de la prohibición de explotación directa de las patentes de producto en el artículo 59.1 de la LP⁶⁸⁸.

En el ejercicio de la acción del artículo 9.1.c) LSE será necesario que, junto a los presupuestos de violación de secreto y

⁶⁸⁷ AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 59/2008, de 23 de enero.

⁶⁸⁸ El artículo 59 de la LP regula la prohibición de explotación directa de la invención indicando que "1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento: a) La fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados. b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente. c) El ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados".

riesgo futuro de infracción, la información secreta haya tenido una aplicación específica y se haya integrado en un objeto determinado o forme parte de la prestación de un servicio. Esta aplicación se considerará realizada cuando se utilice la información, ya sea de manera completa, en su integridad, o bien, solo una parte de ella, aunque en este último caso deberá suponer una aportación significativa sobre el objeto definitivo. Estas específicas conductas (fabricar, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con estos fines).

El artículo 3.4.II LSE establece la definición de mercancías infractoras. Se consideran como tales aquellos productos y servicios en cuyo diseño, característica, funcionamiento, proceso de producción o comercialización se benefician de manera significativa de secreto empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita⁶⁸⁹. La definición que contiene la LSE no se limita a “productos o procedimientos” como hace la ley de patentes, sino que se utiliza un concepto más amplio. Con esta amplitud, es posible que la acción de prohibición pueda dirigirse igualmente respecto de los secretos comerciales que por definición no requieren su plasmación corpórea en ningún producto, sino que vienen referidos a servicios o informaciones de carácter comercial o financiero.

La enumeración de los actos de explotación que contiene el apartado c) del artículo 9.1 LSE es de carácter cerrado y taxativo. La introducción de estos comportamientos como posible objeto de la acción de prohibición se justifica por la finalidad de anticipar el ejercicio de la acción de prohibición a un estadio anterior a la llegada de los productos o servicios al mercado⁶⁹⁰, así como para facilitar el ejercicio de la acción del titular, quien podrá dirigirse contra todo

⁶⁸⁹ Sobre las mercancías infractoras ver *supra* Capítulo II, apartado II, subapartado V.

⁶⁹⁰ En estos casos, el titular del secreto puede demandar ante la conducta consistente en la mera fabricación sin necesidad de esperar a la comercialización de los productos infractores.

aquél que realice las conductas descritas, y no solo contra el infractor de la violación del secreto.

A nuestro entender no es necesario que las conductas tengan un fin industrial, y no se excluyen, por tanto, los actos que se cometan sin ánimo de lucro o con fines privados o de estudio, aunque sí debe existir una vocación de generalidad, de modo que los actos realizados respecto de un solo modelo de mercancía infractora quedarían excluidos. Las razones que nos permiten excluir el carácter industrial son varias. El propio texto de la LSE se refiere a ofrecer, sin precisar la finalidad del ofrecimiento, de modo que ofrecerlo para el estudio podrá ser objeto de la acción específica de prohibición⁶⁹¹. También incluye el precepto la mención a la utilización de mercancías infractoras sin exigir que se destine dicha utilización al comercio. Del mismo modo, el principio de proporcionalidad exige contemplar en perspectiva el ejercicio de esta acción y aconseja no iniciarla ante conductas inocuas o irrelevantes. Esta interpretación es conforme igualmente con la necesidad de dotar al secreto de una protección cualificada debido a la fragilidad del mismo que una vez destruido no puede recomponerse. En definitiva, las conductas anteriores, aunque no se realicen con finalidad comercial o industrial, son potencialmente aptas para terminar con el secreto y su necesaria protección cuando tienen un alcance general.

Por fabricar debemos entender manufacturar, elaborar y producir para su posterior comercialización, siendo indiferente que el mercado al que se dirija tenga una mayor menor amplitud. Como decíamos, la producción de un solo elemento aislado y tan solo a efectos de análisis o estudio, o para uso particular de quien lo fabrica no sería objeto de la acción de prohibición. Se produce aquí una exclusión similar a los límites de los usos de las patentes para

⁶⁹¹ Piénsese en los supuestos de ofrecimiento gratuito de mercancías infractoras que permitan un acceso más fácil al secreto que el producto original.

finés privados o experimentales del art. 61.1 a) y b) LP⁶⁹². El presupuesto básico de riesgo de infracción de la acción de prohibición no quedaría cumplido con un solo acto que a su vez venga referido a un solo elemento producido.

Con el ofrecimiento de las mercancías infractoras se sanciona el exponer las mismas, proponer su adquisición así como la introducción de cualquier modo de las mismas en el mercado, presentando y exponiendo de manera pública el producto. Dicho ofrecimiento puede hacerse de manera expresa indicando la voluntad de venta del producto, o de manera tácita, tan solo mostrando el producto y dando a entender implícitamente la posible adquisición del mismo. La Ley de Patentes se refiere expresamente al ofrecimiento para su venta, en contra, y en atención a la fragilidad del secreto, el simple ofrecimiento gratuito o de otra naturaleza, supone ya un enorme riesgo para el mantenimiento del secreto que es necesario evitar. Así pues, aún siendo gratuito el ofrecimiento, son igualmente sancionables las conductas que tuvieran vocación de generalidad (simple exposición de la mercancía ofreciendo la misma para su estudio por ejemplo) al ser aptas para producir un perjuicio al titular. En el mismo sentido, entendemos que el ofrecimiento no necesita una finalidad comercial teniendo en cuenta que la comercialización merece una conducta separada en el propio artículo. Por su parte, la comercialización de las mercancías infractoras es objeto igualmente de la acción expresa de prohibición y supondrá la venta y distribución de los productos o servicios.

Con la utilización de las mercancías se plantea un problema similar al descrito, esto es, determinar qué tipo de utilización puede ser objeto de prohibición, o si tan solo la utilización con fines

⁶⁹² “Artículo 61. Límites generales y agotamiento del derecho de patente. 1. Los derechos conferidos por la patente no se extienden: a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales. b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada”.

industriales o comerciales puede prohibirse en base al artículo 9.1c) LSE. Una interpretación acorde con la finalidad de la ley nos obliga a colegir que la prohibición de utilización no está pensada para el consumidor o destinatario final del producto, tan solo de aquellos intermediarios en la cadena comercial o productora que hacen uso de la información o conocimiento secreto incorporándolo a su actividad económica.

La inclusión de la importación y exportación de mercancías infractoras permite perseguir las infracciones de secreto más allá de las fronteras de los países. El carácter transnacional de muchas conductas infractoras obliga a desplegar la necesaria protección del secreto en el momento de la introducción o salida de las mercancías ilícitas.

Finalmente, el almacenamiento supondrá reunir o guardar las mercancías infractoras con la intención de introducirlas en el comercio. Al igual que en el caso de la importación y exportación, la finalidad de la conducta será la fabricación, ofrecimiento, comercialización o utilización en los términos expuestos, excluyéndose la acción cuando el almacenamiento sirva a fines inocuos⁶⁹³.

Cuando las distintas conductas sean realizadas por distintos sujetos, entendemos que no existirá litisconsorcio pasivo necesario, y por tanto no será necesario accionar contra todos los intervinientes, lo que facilitará el recurso a esta acción. El titular podrá accionar contra cualquiera de los responsables de las distintas acciones ya que no existe una relación jurídico-procesal entre los distintos infractores del secreto empresarial⁶⁹⁴ y cada uno responderá por su conducta.

⁶⁹³ Como podría suceder, por ejemplo con el estudio de las mercancías depositadas.

⁶⁹⁴ En el ámbito de las patentes, ver LOBATO GARCÍA-MIJAN, M., "Los efectos de la patente y de la solicitud de la patente" en BERCOVITS RODRÍGUEZ-CANO,

3. OBJETO, ALCANCE Y CONTENIDO DE LA ACCIÓN

En la acción de cesación y prohibición es un requisito imprescindible establecer con precisión la pretensión de la condena que se solicita⁶⁹⁵. La determinación concreta de las conductas infractoras será un elemento esencial del debate procesal, de manera que en la sentencia deberán constar todos los elementos necesarios que detallen la conducta⁶⁹⁶. Será necesario identificar los objetos y las conductas sobre las que recae, las razones por las que la conducta es ilícita y el riesgo de que la infracción se produzca (o bien, reproduzca) en el futuro⁶⁹⁷. En relación a aquellas conductas que hubieran sido realizadas en el pasado, aunque pueda ejercitarse la acción de prohibición, deberá quedar constancia en la sentencia de que ya se han producido, se ha cesado en su continuación, y además deberá contener un compromiso firme e incondicionado del condenado absteniéndose de continuar o reiniciar la actividad infractora⁶⁹⁸.

A., BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. (Dirs.), *La nueva Ley de Patentes*, Thomson Reuters, Navarra, 2015, pág. 282.

⁶⁹⁵ VIDAL GARCÍA, A., *Las acciones civiles* ..., ob. cit., pág. 351.

⁶⁹⁶ La STS (Sala Civil) núm. 360/2000, de 5 de abril señala que “cuando se ordena un cese de actividad, un embargo y atribución de propiedad y la publicación de la sentencia, se deben concretar los conceptos y no dejar para la ejecución de sentencia la clarificación de los mínimos elementos, como si de un nuevo proceso se tratara”.

⁶⁹⁷ Sobre el ámbito temporal ver la SAP Barcelona (Secc. 15ª) núm. 89/2015, de 9 de abril, en concreto sobre los efectos del decaimiento del *ius prohibendi* sobre la sentencia, indicando que “En cuanto a la acción de cesación y de prohibición de utilizar el signo, pronunciamiento que mira hacia el futuro, creemos que no tiene sentido alguno mantener un pronunciamiento que prohíbe la utilización de un signo que ya no cuenta con protección, esto es, que ha resultado desprovisto del *ius prohibendi*”.

⁶⁹⁸ La SAP Madrid (Secc. 28ª) núm. 242/2013, de 26 de julio, indica que, a la orden de cesación en el empleo y difusión de condiciones generales de la contratación declaradas nulas, anuda la obligación de “abstenerse de utilizarlas en lo sucesivo”.

Por otro lado no será necesaria la concurrencia de ningún especial ánimo por parte del demandado. Es irrelevante a estos efectos el elemento subjetivo, no afectando al resultado de la pretensión de condena la existencia de dolo o culpa por parte del demandado, sin perjuicio de que pueda servir a los efectos de valorar otros aspectos como la duración y la intensidad de la medida de conformidad con el artículo 9.3 LSE.

La resolución estimatoria de la pretensión declarará la obligación del demandado de cesar en la actividad ilícita o determinará la prohibición de realizar los actos de infracción que se expresen en el fallo. El condenado, en cumplimiento del fallo, deberá acreditar que ya no se realiza ninguna conducta contra el secreto empresarial. Para un completo éxito de la acción es conveniente el ejercicio de la acción inhibitoria junto con otras acciones accesorias de las que veremos a continuación como la retirada de productos, medios o mecanismos, o la de publicación de la sentencia.

En la sentencia de condena se hará expresión de los actos prohibidos así como también del ámbito temporal al que se extienda dicha prohibición o cese. El ámbito territorial de extensión de los efectos de la sentencia no será necesario establecerlo, salvo que la infracción que se discuta en el procedimiento sea relativa a los límites territoriales de una licencia previamente concedida. En este caso, los efectos de la cesación y la prohibición no se extenderán a los límites territoriales en los que la licencia autoriza la utilización del secreto por el licenciatarario.

En cuanto a la duración temporal de los efectos de la sentencia de cesación, estos pueden formar parte o no del contenido del fallo según parece desprenderse del artículo 9.4 LSE. La acción inhibitoria produce unos efectos gravosos en el condenado, que solo se justifican por razón de la infracción y en base al principio de proporcionalidad y de seguridad jurídica que aconsejan fijar la duración de la prohibición. El artículo 9.4 LSE señala que cuando la sentencia limite la duración de la cesación y prohibición, deberá ser suficiente para eliminar cualquier ventaja competitiva o económica

que el infractor hubiera podido extraer de la infracción. Este artículo se complementa con el apartado siguiente, el 9.5 LSE, en el que se establece que las medidas de cesación y prohibición dejarán de tener efecto, cuando, por solicitud de la parte interesada, la información deje de tener la consideración de secreto por causas no imputables al infractor⁶⁹⁹.

En nuestra opinión, cuando intervengan una multiplicidad de sujetos, como en el caso de fabricación y comercialización de mercancías infractoras del artículo 9.1.c) LSE, la limitación temporal vendrá referida a que la información pierda su carácter de secreto por causa no imputable a ninguno de los intervinientes. Con el comportamiento ilícito de todos ellos, se ha producido el riesgo y si el mismo llega a materializarse, todos ellos han intervenido con distintos actos en el intento de aprovechamiento de la infracción en una suerte de comunidad de infractores *ad causam*. Existe en estos casos una conexión interna entre todos los intervinientes por lo que no puede operar en beneficio de uno de ellos la conducta ilícita realizada por otro. Se facilita así una mayor garantía para los perjudicados por estas conductas y así, solo en el caso de que no se haya establecido un límite a la duración de la prohibición y por cualquier circunstancia ajena a los intervinientes en la infracción, la información secreta pasa a dominio público, la prohibición debería de dejar de tener efecto. En su caso se haría valer esta circunstancia en el trámite de ejecución de sentencia.

⁶⁹⁹ Ocurre lo mismo en otros derechos de propiedad industrial, respecto de los cuales, en principio, la orden de cese tendrá una vigencia temporal que coincidirá con el período de duración del derecho de propiedad industrial de que se trate, GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles...*, ob. cit., pág. 353. Esta es, por ejemplo, la solución adoptada en materia de patentes, en la que la cesación se concederá mientras esté en vigor el derecho de propiedad industrial objeto de infracción (SAP Barcelona (Secc. 15ª) núm. 89/2015, de 9 de abril). La protección del secreto empresarial no está limitado a un plazo legal preestablecido, con lo que la cesación permanecerá en tanto en cuando la información no pase a dominio público.

Una correcta interpretación de los apartados 4 y 5 del artículo 9, obliga a distinguir los siguientes supuestos:

a) que en el momento de dictarse la sentencia, el conocimiento hubiera dejado de ser secreto. En este caso, con independencia de que la información haya dejado de ser secreta por culpa o no del infractor, la sentencia deberá fijar un plazo mínimo de duración de la cesación o prohibición que será de duración suficiente como para eliminar cualquier ventaja previa que el infractor hubiera obtenido con su conducta. Si la sentencia no fija duración, la condena será permanente.

b) Si en el momento de dictarse la sentencia, el secreto sigue sin ser de dominio público, la duración del cese o prohibición será ilimitado mientras el secreto mantenga su situación.

c) Tras la sentencia, el conocimiento se da a conocer públicamente por causas no imputables al infractor. En este caso, el condenado podrá solicitar que deje de tener efecto la medida de cesación y prohibición respecto del mismo. Cuando a instancia de parte se pida la terminación de los efectos de la sentencia de cese o prohibición, el Juez la acordará si aprecia que efectivamente el secreto ha sido destruido sin la intervención del condenado, sin que exista discrecionalidad judicial para denegarla.

d) Que se pierda el secreto tras la sentencia condenatoria como consecuencia de la acción directa o indirecta del infractor. En este caso la cesación y prohibición tendrán una duración ilimitada salvo que se haya previsto tal circunstancia en la sentencia, limitando su duración a lo necesario para que el infractor no obtenga una ventaja competitiva o económica de su conocimiento previo o de las actuaciones de aprovechamiento que hubiera podido realizar.

Con todo, puede que el condenado se resista al cumplimiento voluntario y será inevitable acudir al trámite de ejecución de sentencia del Libro III de la LEC. En todo caso no hay que olvidar que no estamos ante una acción de daños y perjuicios, sino de cese y prohibición y que podrá acudirse a los mecanismos legales

previstos para hacer cumplir la sentencia que impone una obligación de hacer.

Para terminar sobre la acción inhibitoria hacer referencia a la posibilidad contemplada en el artículo 9.6 LSE de establecer una condena reforzada incluyendo una indemnización coercitiva (apartado XI de este capítulo) y la medida prevista en el artículo 9.7 LSE de substituir, en determinados supuestos, la condena impuesta al demandado por una indemnización pecuniaria (apartado XII de este capítulo). Estas medidas serán objeto de estudio más adelante por ser medidas no exclusivas de la acción de cesación y prohibición y poder aplicarse en otros supuestos distintos.

4. LA ACCIÓN DE CESACIÓN CONTRA LOS INTERMEDIARIOS A CUYOS SERVICIOS RECORRE EL INFRACTOR PARA COMETER LA INFRACCIÓN. UN APUNTE DE *LEGE FERENDA* CON OCASIÓN DE SU OMISIÓN EN LA LSE

A menudo, la acción infractora se lleva a cabo haciendo uso de terceros, intermediarios, quienes no cometen ningún acto lesivo pero su comportamiento facilita la lesión jurídica. Serán intermediarios “aquellos sujetos cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir” el derecho de propiedad industrial o intelectual, en nuestro caso, utilizados para la violación de secretos.

La actuación frente a estos terceros puede ser de vital importancia a la hora de evitar el daño al derecho que se pretenda proteger. La Directiva 2004/48/CE estableció la posibilidad de dirigir la acción de cesación contra estos intermediarios que, sin incurrir en una infracción, son utilizados por el infractor para llevar a cabo la violación del derecho⁷⁰⁰. Esta medida se recoge expresamente en

⁷⁰⁰ La Directiva CE 2004/48/CE contiene en el artículo 11 un mandato a los Estados miembros de garantizar “que los titulares de derechos tengan la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios hayan sido utilizados por terceros para infringir un

diferentes normas legales de protección de la propiedad industrial como los artículos 71 LP⁷⁰¹, artículo 41.3 LM⁷⁰² y 53.3 LPJDI⁷⁰³, los cuales permiten que las medidas de cese de la infracción también puedan “solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos” de propiedad industrial. Y la misma medida se prevé en sede de tutela cautelar con el fin de garantizar el sentido del fallo que en su día recaiga cuando se ejercite la acción de cesación. Se trata de una acción especial caracterizada por el sujeto pasivo al que se dirigen, concediéndole a la acción de cese una mayor amplitud en su legitimación pasiva⁷⁰⁴.

derecho de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE”.

⁷⁰¹ El artículo 71.2 LP establece que, en relación a las medidas de cese y prohibición, y las necesarias para evitar que prosiga la violación del derecho, “podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de patente, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias”.

⁷⁰² El artículo 41.3 LM establece que “Las medidas contempladas en los párrafos a) y c) del apartado 1 de este artículo podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos de marca, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias”.

⁷⁰³ En idénticos términos se regula la cesión dirigida a intermediarios en la LPJDI al indicar en su artículo 53.3 que “Las medidas contempladas en los párrafos a) y c) del apartado 1 de este artículo podrán también solicitarse, cuando sean apropiadas, contra los intermediarios a cuyos servicios recurra un tercero para infringir derechos reconocidos en esta Ley, aunque los actos de dichos intermediarios no constituyan en sí mismos una infracción, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. Dichas medidas habrán de ser objetivas, proporcionadas y no discriminatorias”.

⁷⁰⁴ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...* ob. cit., pág. 119.

En materia de secretos, la intervención de estos intermediarios puede resultar lesiva para los intereses del titular del secreto violado y una adecuada reparación del daño requerirá de acciones de cese y prohibición dirigidas a los mismos. Sin embargo, la LSE no recoge expresamente esta medida. En determinados supuestos específicos, sí se podrá acudir a normativa específica, aplicable como *lex specialis*, como por ejemplo, el artículo 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico (LSSI) donde se contienen normas especiales sobre bloqueo de acceso y retirada de contenidos ilícitos dirigidas contra los prestadores de servicios de intermediación⁷⁰⁵. La finalidad de esta medida específica es hacer frente a las vulneraciones contra la propiedad industrial e intelectual cometidas a través de Internet que sin duda pueden utilizarse cuando se trata de secretos empresariales vulnerados. Sin embargo, esta normativa es insuficiente por dos razones. En primer lugar por tratarse de una obligación de colaboración y no propiamente de una acción dirigida contra el intermediario⁷⁰⁶, y en segundo lugar porque el intermediario puede serlo desde luego *on line*, pero no exclusivamente⁷⁰⁷.

⁷⁰⁵ El artículo 11 LSSI establece el deber de colaboración de los prestadores de servicios de intermediación. En el apartado primero se refiere a la orden de suspensión que el órgano jurisdiccional competente puede dirigir al prestador del servicio para que interrumpa el servicio de la sociedad de la información o la retirada del contenido infractor. En la adopción de las medidas concretas, el juez deberá “respetar las garantías, normas y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger los derechos a la intimidad personal y familiar, a la protección de los datos personales, a la libertad de expresión o a la libertad de información, cuando estos pudieran resultar afectados”. El último apartado del precepto señala que las medidas convenientes podrán adoptarse de forma cautelar o en ejecución de la resolución que se dicte y en todo caso deberán ser “objetivas, proporcionadas y no discriminatorias”.

⁷⁰⁶ Es de reseñar también aquí la problemática que entraña deslindar si existe o no responsabilidad del intermediario. El TJUE ha señalado que existirá responsabilidad cuando el prestador del servicio lleve a cabo un papel activo en la infracción. Así, ha indicado que “(123) Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse a la novena cuestión que el artículo 14, apartado 1, de la Directiva 2000/31 debe interpretarse en el sentido de que se

En el supuesto de secretos empresariales tiene importancia esta acción en los casos de revelación de secretos que se lleve a cabo mediante medios de comunicación en masa a través de prestadores de servicios intermediarios. Será presupuesto para el ejercicio de esta acción precisamente la utilización de estos servicios por el infractor para perpetrar la conducta ilícita de revelación. Así con esta cesación se pretenderá hacer desaparecer el peligro de que el intermediario siga divulgando la información secreta o que se impida su inicial divulgación.

En nuestra opinión, la Directiva de Secretos omite la posibilidad de accionar contra intermediarios, y lo mismo hace la LSE, incumpliendo lo dispuesto en la Directiva 2004/48/CE en este punto⁷⁰⁸. La Ley merece en este aspecto ser modificada, y acoger expresamente la posibilidad de accionar contra los intermediarios utilizados por el infractor para violar el secreto.

En cuanto al alcance de las medidas concretas que puedan dirigirse contra estos intermediarios y que entendemos que es necesario que se recojan en la LSE, deberán ser objetivas y

aplica al operador de un mercado electrónico cuando éste no ha desempeñado un papel activo que le permita adquirir conocimiento o control de los datos almacenados. Este operador desempeña tal papel cuando presta una asistencia consistente, en particular, en optimizar la presentación de las ofertas de venta en cuestión o en promover tales ofertas” [STJUE (Gran Sala) de 12 de julio de 2011, L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros (asunto C-324/09)].

⁷⁰⁷ La doctrina pone como ejemplos las ferias o exposiciones y la Comisión Europea se refiere a servicios postales y de paquetería y a las empresas de transporte y logística [Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, 22 de diciembre de 2010, (COM 2010), 0779 final, pág.18].

⁷⁰⁸ El artículo 9 de la Directiva 2004/48/CE señala que “también podrá dictarse un mandamiento judicial, en las mismas condiciones, contra el intermediario cuyos servicios sean utilizados por un tercero para infringir un derecho de propiedad intelectual”.

proporcionadas⁷⁰⁹. Las medidas deberán de contemplar tanto el cese de la actividad infractora como la prohibición de reanudación o de iniciarse, si aún no se ha producido la infracción, pero se presenta como inminente⁷¹⁰

En resumen, es esencial que las medidas de cesación a imponer a los intermediarios sean aplicables también materia de secretos, pues su frágil carácter requiere poder ampliar las medidas de cese a sujetos pasivos que, si bien no son responsables de la violación, colaboran con el infractor en la causación de un daño al titular.

Manifestada la anterior crítica, cabe igualmente señalar que en nuestra opinión no es posible acudir directamente al contenido de la Directiva 2004/48/CE invocando el efecto directo de la misma, ya que aunque sea clara y precisa en este punto, la posibilidad de invocarla se reconoce solo respecto del Estado miembro destinatario, no respecto de otro particular⁷¹¹.

⁷⁰⁹ Considerando 23 de la Directiva 2004/48/CE indica que “Sin perjuicio de cualesquiera otras medidas, procedimientos y recursos de que se disponga, los titulares de derechos deben tener la posibilidad de solicitar que se dicte un mandamiento judicial contra los intermediarios cuyos servicios se utilicen por terceros para infringir el derecho de propiedad industrial del titular. Las condiciones y modalidades relacionadas con esos mandamientos judiciales se dejan a la discreción de las legislaciones nacionales de los Estados miembros. Por lo que respecta a las infracciones de los derechos de autor y derechos afines, existe ya una amplia armonización en virtud de la Directiva 2001/29/CE. Por lo tanto, la presente Directiva no debe afectar a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 8 de la Directiva 2001/29/CE”

⁷¹⁰ En el fundamento nº 144 de la sentencia, el TJUE señala que para la protección del derecho se podrá “requerir al operador de un mercado electrónico la adopción de medidas que permitan no sólo poner término a las lesiones causadas a tales derechos por usuarios de dicho mercado electrónico sino también evitar que se produzcan nuevas lesiones de este tipo. Estos requerimientos deben ser efectivos, proporcionados, disuasorios y no deben crear obstáculos al comercio legítimo” [STJUE (Gran Sala) de 12 de julio de 2011, L'Oréal SA y otros contra eBay International AG y otros (asunto C-324/09)].

⁷¹¹ STJCE (Gran Sala) de 17 de julio de 2008, Caso Arcor AG and Co. KG y otros contra Bundesrepublik Deutschland y más recientemente STJUE (Gran Sala) de

VII. LA ACCIÓN DE APREHENSIÓN DE LAS MERCANCÍAS INFRACTORAS

1. INTRODUCCIÓN

La violación de secretos empresariales puede dar lugar a efectos negativos que se materializan en el mundo exterior a través de las mercancías infractoras, es decir, aquellas que incorporan, total o parcialmente, al secreto empresarial, y que lo hagan de manera continuada en el tiempo. Como hemos apuntado más arriba, la medida de cese o prohibición va encaminada a impedir la conducta, pero se hace necesario establecer además medidas correctivas destinadas a mitigar o eliminar las mercancías infractoras producidas o comercializadas por el infractor⁷¹². Son estos últimos efectos los que se persiguen con la medida de aprehensión que opera como complemento de la de cesación. La acción de aprehensión supone un esfuerzo en volver las cosas al estado inmediatamente anterior a la producción del daño, eliminando las mercancías infractoras. Así configurada, la acción de aprehensión es una de las medidas de remoción, entendiendo por tales las que tienen como finalidad "restituir o reintegrar el estado de costas a la situación anterior al momento de la infracción del derecho de propiedad industrial"⁷¹³.

2. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

24 de junio de 2019, Caso D.A.P contra Openbaar Ministerie, que no reconocen el efecto directo de las directivas cuando imponen una obligación a los justiciables como sería la responsabilidad que se exigiría de los intermediarios.

⁷¹² PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa ...*, ob. cit., pág. 155, señala que "Resulta indispensable, además, borrar del mercado las huellas perniciosas que haya dejado el ataque al *property right*. En tanto esas persistan, se corre el riesgo de que el titular no pueda proceder a un óptimo aprovechamiento de su derecho".

⁷¹³ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles...*, ob. cit., pág. 403.

El artículo 12.1 de la Directiva de secretos en el apartado c) se refiere a la adopción de medidas correctivas adecuadas en lo que respecta a las mercancías infractoras, precisando en el apartado 2 que las medidas correctivas incluirán la recuperación de las mercancías infractoras que se encuentren en el mercado, la eliminación en las mercancías de las características que constituyan una infracción y la destrucción de las mercancías infractoras o su retirada del mercado. En el mismo sentido se manifestaba ya la Directiva 2004/48/CE al indicar que las medidas correctivas incluirán la “retirada de los circuitos comerciales” (artículo 10.1.a) y “el apartamiento definitivo de los circuitos comerciales” (artículo 10.1.b).

En cumplimiento con lo dispuesto en la Directiva de secretos, el artículo 9.1 d) LSE permite el ejercicio de la acción de aprehensión de mercancías infractoras y de los medios destinados a su producción. El titular del secreto infringido podrá ejercitar las acción contra todos aquellos productos o servicios en cuyo diseño, característica, funcionamiento, proceso de producción o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita, incluidas las que se encuentren en el mercado y de los medios destinados exclusivamente a su producción. Se trata de una medida típica de las que forman la acción de remoción en general y comparten la misma finalidad de eliminar o anular los efectos que haya producido la violación, aunque aquí se reviste de determinados elementos finalistas que justifican la atención del legislador sobre esta concreta acción.

Esta regulación separada del resto de medidas de remoción y revestida de características propias, que la dotan de autonomía, es un reflejo de la utilidad de esta acción en sede de secretos empresariales, en el que es necesario eliminar del comercio y del mercado los productos infractores, minimizando la erosión del secreto en lo posible, sustrayéndolo del escrutinio general que supone la comercialización de los mismos. Y es esto lo que se persigue con la aprehensión, solicitar del órgano judicial la retirada del mercado o del circuito comercial o la inutilización de los

productos ilícitos y la destrucción, en su caso, de materiales, instrumentos y elementos que hayan servido para su producción.

3. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN

La acción de aprehensión de mercancías infractoras⁷¹⁴ se encuentra definida con caracteres propios dentro de la protección dispensada a los secretos empresariales y requiere como presupuesto principal para el ejercicio de la acción que se haya producido un acto de violación de un secreto empresarial⁷¹⁵. Sin embargo, debemos precisar que también cabrá ejercitar la acción ante la inminencia de la conducta ilícita, es decir, cuando concurren actos preparatorios que hagan pensar, según un acontecer lógico normal, que la violación se va a producir, aunque no haya tenido lugar aún la infracción⁷¹⁶. En estos casos se podrá ejercitar tanto la acción de prohibición como la de aprehensión⁷¹⁷.

Como consecuencia de la violación del secreto se deben de haber exteriorizado sus efectos mediante la presencia en el tráfico de mercancías infractoras o de medios o instrumentos dedicados a su producción. De este modo, cuando no existen elementos para aprehender no procede la acción⁷¹⁸.

⁷¹⁴ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles...*, ob. cit., págs. 413 a 416. Señala el autor que el embargo de la LP es equivalente a la retirada del tráfico, expresión que se utiliza en la Directiva 2004/48/CE. En nuestra opinión la aprehensión supone igualmente, tanto sustraer las mercancías de su potencial entrada en los circuitos comerciales como la retirada del tráfico comercial si ya ha accedido al mismo.

⁷¹⁵ Sobre la acción de embargo en materia de patentes ver FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, J. M., *Manual de la Propiedad industrial*, ob. cit., pág. 183.

⁷¹⁶ PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa ...* ob. cit., pág. 199. También MASSAGUER FUENTES, J., "La acción de competencia desleal en el Derecho español", *Themis-Revista de Derecho*, núm. 36, 1997, págs. 103 y ss. (106).

⁷¹⁷ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles ...*, ob. cit., pág. 407.

⁷¹⁸ La STS (Sala Civil) núm. 407/2004, de 19 de mayo señala "Es claro que en el momento de interponerse la demanda, la situación fáctica no era la de una

En nuestra opinión, la acción sería ejercitable igualmente aunque el secreto se hubiera perjudicado y destruido. De este modo, aunque la información hubiese pasado a ser de conocimiento general después de la conducta ilícita del infractor, las mercancías producidas como consecuencia de la violación serán objeto de aprehensión en la medida en que son consecuencia de la conducta ilícita⁷¹⁹. Los productos en tales circunstancias siguen siendo infractores, de lo contrario se incentivaría la revelación del secreto por parte del infractor, para que, una vez conocido el mismo, las mercancías infractoras pudieran aprovechar a quien cometiera el ilícito.

4. EL OBJETO DE LA MEDIDA: MERCANCÍAS INFRACTORAS Y MEDIOS DESTINADOS A SU PRODUCCIÓN

La medida de aprehensión a la que se refiere la LSE consiste en la recuperación de las mercancías infractoras que se encuentren en el mercado y de los medios destinados únicamente a su producción, siempre que tal recuperación no menoscabe la protección del secreto empresarial. A continuación analizaremos con detalle las mencionadas categorías de mercancías infractoras y medios.

infracción de los derechos de su titular que requiriese el ejercicio de la acción de “cesación”, que por su naturaleza mira al futuro, no al pasado, y nada tiene de acción tendente a perseguir ni divulgar una conducta que fue ilegítima. El hecho de que pudiera volver a repetirse legitimaría el ejercicio de la acción, pero no autoriza el actual bajo el pretexto de sospechas de futuras e hipotéticas conductas ilícitas. En cuanto a la acción de remoción, es también clara su no procedencia, porque en la demanda la actora indica que hizo una importación la demandada de 2.616 polos, vendió 560 y la Guardia Civil incautó 1956 (Hecho Séptimo). No tiene sentido pedir, así las cosas, una remoción”.

⁷¹⁹ En materia de patentes ver GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles ...*, ob. cit., pág. 408.

4.1. Mercancías infractoras⁷²⁰

La medida que ahora examinamos exige que el secreto haya obtenido corporeidad, ya que la acción de aprehensión exige una intervención material o de carácter físico, como es la retención de las mercancías (al contrario que un embargo intelectual de una idea, por ejemplo). Por ello, deberán de indicarse en la demanda las concretas mercancías infractoras sobre la que se pretende que se produzca el efecto de la aprehensión.

Estas mercancías infractoras pueden estar en poder del demandado o demandados, o bien en poder de terceros. Este parece el tenor del artículo 9.1.d) LSE que señala que la recuperación de las mercancías podrá incluso comprender la de “aquellas que se encuentren en el mercado”, incluyendo de esta manera, las que se encuentran en poder de terceros que las posean por cuenta del demandado o demandados o terceros que las hayan adquirido del infractor, con lo que se abre el abanico de posibilidades de accionar contra las mercancías en concreto, con tal de que se puedan identificar y que las mismas se dirijan a una actividad comercial⁷²¹. Por no encontrarse propiamente destinadas al mercado y por imperativo del principio de proporcionalidad, quedarán excluidas las mercancías en poder de consumidores finales o que se destinen a un uso eminentemente privado. Cuando la recuperación se ejerza sobre bienes que se encuentren poder de

⁷²⁰ El concepto de mercancías infractoras es el mismo utilizado en el artículo 3 LSE y que ya hemos tratado anteriormente. Son aquellos “productos o 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”. Según el texto de la ley, se podría solicitar la aprehensión contra servicios prestados por el infractor, sin embargo no parece fácil en la práctica el ejercicio de esa concreta acción debido a la imposibilidad física de la aprehensión de un servicio, entendido como prestación o actividad de carácter comercial o de otro tipo.

⁷²¹ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...*, ob. cit., pág. 114.

terceros poseedores de buena fe, estos tendrán derecho a ser indemnizados por el infractor por los daños que les pudiera ocasionar⁷²².

4.2. Medios destinados a la producción de mercancías infractoras

El artículo 12.2.a) de la Directiva de secretos, al hacer referencia a la medida correctiva consistente en la recuperación del mercado, alude exclusivamente a las mercancías infractoras. En cambio, la LSE a la hora de transponer la Directiva, ha incluido la posibilidad de que la acción de aprehensión se pueda dirigir también contra los medios destinados únicamente a la producción de las mercancías infractoras.

4.2.1. Concepto de medios

El artículo 10 de la Directiva 2004/48/CE regula las medidas correctivas a adoptar frente a las mercancías infractoras y también respecto de los “materiales e instrumentos que hayan servido principalmente a la creación o fabricación de las mercancías en cuestión”. Existe pues una similitud entre los “medios” a los que se refiere la LSE y los “materiales e instrumentos” de la Directiva 2004/48/CE, aunque la similitud no alcance a una equivalencia total. No son términos idénticos, puesto que los medios tienen un alcance más amplio, comprendiendo los materiales e instrumentos, pero también, informaciones, conocimientos y en general cualquier cosa que pueda servir para un fin⁷²³. Resulta esencial en estos casos

⁷²² Como pueden ser, por ejemplo, los gastos de conservación o almacenaje de las mercancías.

⁷²³ La SAP Barcelona (Sección 15ª) de 12 de junio de 2001 señala que “las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella, por lo que constituyen requisitos para estimar la acción contra el cooperador: 1) que se entreguen o se ofrezcan

determinar la finalidad del medio utilizado y si, efectivamente, se destina a la producción de la mercancía infractora.

4.2.2. Que los medios se destinen únicamente a la producción de mercancías infractoras

Los medios sobre los que puede recaer la medida de aprehensión son los destinados a producir las mercancías infractoras, contrario de lo que ocurre en sede de marcas y patentes que se refieren a aquellos medios que se relacionan directamente con la infracción⁷²⁴. La diferencia es fundamental y la LSE no permitirá ejercitar la acción contra aquellos medios o instrumentos utilizados en la comisión de la infracción si éstos no han cristalizado en una mercancía infractora. Así, por ejemplo, no cabrá la acción contra los instrumentos utilizados en la obtención ilícita del secreto, tales como dispositivos electrónicos de video vigilancia, drones con cámara incorporada u otros⁷²⁵.

El precepto legal no exige que efectivamente el medio del que se trate se haya utilizado para producir las mercancías infractoras, tan solo deberá verificarse que este era su destino. Además, estará destinado únicamente a la producción ilícita, de manera que cuando el mismo medio o instrumento pueda utilizarse para producir una mercancía ilícita y, a su vez, una mercancía no infractora, quedará

productos, planos, informaciones, u otros elementos que no constituyan directamente infracción de la patente; 2) que los productos, planos, etc. sirvan para la puesta en práctica de un elemento esencial de la patente (...)."

⁷²⁴ El artículo 41.1 c) LM se refiere a "(...) la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción" y el artículo 71.1 c) LP a "(...) los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado".

⁷²⁵ Sobre la obtención de secretos empresariales mediante instrumentos o medios técnicos especializados, ver SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial...* ob. cit., pág. 322 y ss. En nuestra opinión, respecto de estos medios utilizados en la obtención del secreto se podrá ejercer la acción de remoción del artículo 9.1.e) LSE que veremos posteriormente.

excluida de la medida de aprehensión. Se considerará que los medios están destinados a la producción de mercancías infractoras cuando aquellos no tengan, objetivamente, otro destino posible, más que el infractor⁷²⁶.

La LSE se aparta en este punto de la Directiva 2004/48/CE la cual requiere que, los materiales e instrumentos, hayan servido “principalmente” a la creación o producción de la mercancía. Parece pues que existe una aplicación restrictiva respecto de la Directiva *Enforcement* al exigir la LSE que los medios se destinen “únicamente” a su producción. En este punto, la Directiva de secretos desplaza por su especialidad, a la Directiva 2004/48/CE. En este contexto, la LSE amplía lo dispuesto en la Directiva de secretos como hemos dicho, al incluir *ex novo* la referencia a los medios destinados a la producción de las mercancías infractoras. De todos modos, aunque se cumpla con lo previsto en la Directiva de secretos, sí es cierto que se produce una disminución de las garantías del titular del secreto en estos concretos supuestos de aprehensión de materiales o instrumentos que no parece que esté justificado, más aún si cabe si tenemos en cuenta que una de las finalidades de la aprehensión puede ser modificar el medio para que las mercancías que produzca el infractor no sean ilícitas⁷²⁷.

4.3. Ausencia de menoscabo para la protección del secreto

El artículo 9.1.c) LSE introduce un elemento adicional en defensa del secreto al indicar que la recuperación de las mercancías infractoras podrá realizarse “siempre que tal recuperación no menoscabe la protección del secreto comercial en cuestión”. En nuestra opinión se trata de un elemento confuso y que producirá sin

⁷²⁶ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles...*, ob. cit., pág. 419.

⁷²⁷ Piénsese en una máquina que con una determinada configuración puede producir mercancías infractoras y con otra configuración distinta fabrica productos lícitos. Negar en estos casos la acción de remoción supondrá dificultar la completa satisfacción del derecho del titular del secreto.

duda fricciones a la hora de su aplicación. En primer lugar, hay que destacar que la norma se está refiriendo al secreto comercial, cuando no hay razones para entender que queden excluidos los secretos de carácter técnico o industrial. Parece ser un simple olvido del legislador y en realidad se está refiriendo al secreto empresarial en general. Pero, más allá del desliz semántico, se plantea la duda de qué protección del secreto puede quedar afectada por la recuperación de las mercancías. Parecería que la recuperación de las mercancías siempre dará lugar a una mayor protección por cuanto tiene de evitar la puesta en circulación y difusión del producto. Con la norma se persigue una protección más intensa de los intereses del titular del secreto, de modo que lo que se vedaría es la recuperación cuando la misma perjudique los derechos del titular del secreto, siendo gravosa la recuperación para la propia subsistencia del secreto⁷²⁸.

5. FINES DE LA APREHENSIÓN

Con la medida de aprehensión se pretende la consecución de varias finalidades alternativas y que pueden ser i) la modificación del producto o del medio utilizado para la producción ii) la destrucción de las mercancías o iii) la entrega a entidades benéficas. Con estas finalidades, lo que se pretende es evitar la prosecución de la violación del derecho⁷²⁹. Así, la aprehensión no será sino una

⁷²⁸ Así lo prevé la legislación de Reino Unido que, en el artículo 14 de la regulación sobre secretos empresariales (*The Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018*) indica como requisito adicional, el no provocar perjuicio a la protección del secreto y que la medida no provoque daños al poseedor del secreto por razón de la adquisición, utilización o revelación ilícita.

⁷²⁹ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, J. M., *Manual de la Propiedad industrial*, ob. cit., pág. 184.

medida previa instrumental para la adopción de posteriores medidas de remoción⁷³⁰.

El artículo 9.1.d) LSE no ofrece dudas en su dicción literal y no será posible simplemente solicitar la aprehensión de las mercancías, sino que necesariamente tendrá que solicitarse que se destinen los productos o medios a uno de los fines propuestos, petición que deberá de realizarse en la demanda⁷³¹.

Por modificación debe entenderse el mecanismo de eliminar el elemento infractor del producto o servicio del que se trate, o bien modificar los medios o instrumentos utilizados en su producción, transformándolos para que no se puedan destinar únicamente a ello. Con esta medida se persigue que el producto infractor quede separado del elemento protegido por el secreto empresarial, y que el objeto modificado resultante, o el instrumento o medio utilizado, tenga un uso alternativo no infractor. Hay que tener en cuenta que si la modificación implica la inutilización de la mercancía, o del medio utilizado, haciéndolos inhábiles para el uso normal al que se destinan, ya no estaremos propiamente en un supuesto de modificación, suponiendo, *de facto*, su destrucción.

Con la destrucción de las mercancías se busca hacer desaparecer los productos infractores, de modo que no puedan volverse a reutilizar o introducir de nuevo en el mercado. Dentro de

⁷³⁰ ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, La Ley, Madrid, 2003, pág. 315.

⁷³¹ En materia de marcas hay alguna resolución que ha acordado sencillamente la medida de remoción consistente en la retirada de los productos infractores, sin mención alguna al destino de los mismos, por ejemplo la SJM nº 2 Madrid núm. 108/2014, de 20 de junio, que condena a “Que el demandado dentro de la acción de remoción de los efectos retire del tráfico económico, de forma inmediata, todos los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya podido materializar la violación de los derechos de Propiedad Industrial y la ilícita conducta concurrencial efectuada, al objeto de eliminar cualquier alusión sobre el signo "BUFALO" o afin en cualquier medio de expresión pública advirtiéndole de la circunstancia contemplada en el art. 41.1d) de la Ley de Marcas”.

la destrucción debemos entender incluida también la inutilización de la mercancía o del medio o instrumento destinado para producir la mercancía, es decir operar en ellos una modificación tal que implique hacerlos inservibles para cualquier uso⁷³².

El artículo 71.1.e) LP establece la limitación de que esta medida solo podrá adoptarse cuando sea indispensable para impedir la infracción y solo en la medida en que sea necesario para este fin, sin que provoque un perjuicio desmedido al infractor o al propietario de los productos o medios afectados⁷³³. Ambas limitaciones siendo razonables, no se encuentran recogidas expresamente en la LSE. Se plantea así el problema de la conveniencia de extender los límites previstos en la LP al supuesto que nos ocupa. Una primera interpretación del precepto, efectuada de manera aislada, arrojaría la consecuencia de entender que no es necesaria la concurrencia de ningún requisito adicional para que se decrete la destrucción de las mercancías o medios. Bastaría en este caso acreditar la condición de mercancías infractoras o de medios destinados únicamente a su producción para que pudiera acordarse su destrucción.

Una segunda interpretación, de carácter más sistemático y que consideramos más adecuada, supone tener en consideración la proporcionalidad de la medida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10.3 de la Directiva 2004/48/CE⁷³⁴. Esta interpretación se

⁷³² PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa...*, ob. cit., pág. 262, donde el autor engloba la modificación y la destrucción dentro del concepto más amplio de inutilización.

⁷³³ La SAP Valencia (Secc. 9ª) núm. 805/2016, de 14 de julio, en materia de patentes confirma la condena a la retirada de los objetos ilícitos y la destrucción fehaciente de las existencias del producto infractor de la patente, así como la retirada, eliminación y destrucción de todos los medios publicitarios, indicando además que la simple modificación del producto no impedirá el uso infractor "Por ello, visto además que la parte ha mantenido la conducta infractora durante todo el procedimiento, es necesario, para evitar que continúe la violación de la patente, la destrucción".

⁷³⁴ "Al considerar una petición de medidas correctivas deberán tenerse en cuenta tanto la necesidad de que las medidas ordenadas sean proporcionales a la

sustenta además en el artículo 9.3 LSE que señala que, para determinar el alcance de las medidas establecidas en el artículo 9.1 LSE, deberán tenerse en cuenta las circunstancias del caso "y entre ellas el valor y otras características del secreto empresarial en cuestión, las medidas adoptadas para su protección, el comportamiento del infractor, las consecuencias de la violación del secreto empresarial, la probabilidad de que el infractor persista en la violación, los intereses legítimos de las partes, las consecuencias que podría tener para las partes que se estimen o no las acciones ejercitadas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la salvaguarda de los derechos fundamentales". De conformidad con la interpretación que propugnamos, la estimación de la medida de destrucción requerirá que no exista otra alternativa menos gravosa para evitar la continuidad de la infracción (principalmente la modificación del producto)⁷³⁵ y siempre que no suponga imponer un perjuicio desproporcionado al infractor o propietario.

La prueba de la existencia de una medida alternativa y del perjuicio desproporcionado corresponderá al demandado, quien tendrá la carga de acreditar la posibilidad de una alternativa menos gravosa. Cabe preguntarse asimismo que si solicitada la destrucción por el actor, puede el juez acordar una finalidad alternativa a la vista de las circunstancias concurrentes⁷³⁶. A nuestro entender, la acción que se ejercita en estos casos es la acción de aprehensión, si bien la misma puede destinarse a cumplir distintas finalidades. En este

gravedad de la infracción, como los intereses de terceros" [artículo 10.3 de la Directiva 2004/48/CE].

⁷³⁵ GIMENO BAYÓN COBOS, R., "Las acciones por violación del derecho de marca en la Ley 17/2001. Especial consideración de la indemnización por daños y perjuicios", GIMENO BAYÓN COBOS, R. (Coord.) *Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Ed. Bosch, Barcelona, 2003, pág. 170.

⁷³⁶ Sobre esta posibilidad de modificar de oficio la petición del demandante se ha mostrado favorable en el ámbito de las marcas LOBATO GARCÍA MIJÁN, M., *Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2007, pág. 739, y con carácter general CABEDO SERNA, L., "La acción de remoción"... ob. cit., pág. 31.

orden de cosas, el Juez podría acoger la pretensión de aprehensión por cumplirse con los prepuestos de su estimación, pero acordar una finalidad distinta de las pedidas por el actor, sin que por ello quede afectado el principio de rogación o de contradicción, pues entendemos que las finalidades previstas en el artículo son accesorias a la acción de aprehensión.

En todo caso, el órgano judicial no podrá de oficio sustituir una medida solicitada por el actor por el destino consistente en la cesión a una entidad benéfica, ya que el artículo 12.3 de la Directiva de secretos requiere que se haga "a instancia del poseedor del secreto comercial". Aunque el requisito expreso no ha sido traspuesto en la LSE, se impone una interpretación acorde a la Directiva en virtud del principio de equivalencia.

La aprehensión de las mercancías infractoras o de los medios utilizados en su producción puede realizarse con la finalidad de entregarlos a entidades benéficas⁷³⁷ que pudieran aprovecharse de los mismos. Esta entrega debe de cumplir igualmente la finalidad de eliminar los productos del circuito comercial, de manera que la entrega no puede concebirse como una cesión para que la entidad en cuestión revenda los productos y, con su importe, realice las funciones benéficas que le son propias. La cesión así concebida no eliminaría el resultado de la infracción. Así pues, lo que se pretende con la medida es que la entidad benéfica utilice las mercancías o medios para su propio uso o beneficio, o para el uso por las personas necesitadas como destinatarios finales, pero sin ánimo de lucro⁷³⁸. La cesión con fines humanitarios de los productos o efectos derivados de la violación de secreto se justifica en atención a que otras medidas más expeditivas, como la destrucción de objetos o

⁷³⁷ Esta medida no está prevista en la LP ni en la LOV, aunque sí en materia de marcas y diseños industriales dentro de la acción de remoción (arts. 41 c) y d) LM y 53.1 c) y d) de la LDI).

⁷³⁸ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles...* ob. cit., pág. 463.

productos, cuando estos pudieran tener alguna utilidad o provecho “puede resultar un acto asocial y sin beneficio alguno”⁷³⁹.

Como hemos indicado más arriba, es necesario que esta medida se solicite por el actor de manera expresa, no pudiéndose acordar de oficio por el órgano jurisdiccional⁷⁴⁰. La medida se podrá solicitar, al igual que las demás, en el escrito de demanda, aunque la determinación definitiva de la entidad benéfica destinataria podrá realizarse posteriormente en ejecución de sentencia o incluso dejarse en manos del tribunal⁷⁴¹. La definitiva cesión estará condicionada, obviamente a la aceptación por parte de la entidad beneficiaria. En caso de que esta no la acepte, no vemos impedimento en que el actor determine una entidad distinta.

Al igual que las medidas anteriores, es necesario que se respete el principio de proporcionalidad de la medida (por ejemplo, la modificación de las mercancías que permita destinarlas a fines no infractores) y que no cause un perjuicio excesivamente gravoso al infractor.

6. DESTINATARIOS DE LA APREHENSIÓN

El ejercicio de la acción de aprehensión le corresponde al titular del secreto empresarial que ha sido violado y que sufre los efectos de la materialización de la infracción en mercancías ilícitas. La aprehensión perseguirá la recuperación de las mercancías infractoras, incluyendo aquellas que se encuentran en el mercado. De este modo podemos distinguir las siguientes situaciones en las que pueden encontrarse dichas mercancías infractoras o medios destinados a su producción.

⁷³⁹ VEGA VEGA, J. A., “Acciones. Artículo 32” ... ob. cit., pág. 861.

⁷⁴⁰ Como consecuencia del artículo 12.3 Directiva de secretos al que hemos aludido más arriba. Ver *supra* apartado VII.5.2.

⁷⁴¹ SJM nº 1 Alicante núm. 47/2007, de 28 de febrero.

El supuesto normal será que el infractor sea propietario de los instrumentos o productos declarados infractores. En este caso la medida se dirigirá contra el infractor, quien, en caso de estimarse, estará obligado a su cumplimiento mediante la entrega de los bienes a los fines previstos en la sentencia. Es indiferente a estos efectos que el infractor no tenga la posesión de los bienes, en cuyo caso estará obligado a recuperar la posesión de los mismos (por ejemplo, cuando un terceros los tuviera en depósito)⁷⁴².

Mayores problemas presenta el caso de que un tercero hubiera adquirido las mercancías, pasando a ser de su propiedad, y se encuentren en el mercado. Del artículo 9.1.d) LSE, que contiene una referencia expresa a la recuperación de las mercancías que se encuentran en el mercado, parece deducirse la posibilidad de obligar al infractor a recomprar los productos ilícitos. Abonan esta interpretación la existencia de resoluciones judiciales que han estimado la petición de recompra impuesta al condenado en materia de derechos de propiedad industrial⁷⁴³. Aún así, la solución no es plenamente satisfactoria, puesto que la obligación que se impone al actor en estos supuestos es una obligación de medios, no de resultados, quedando frustrada la medida con la simple negativa del tercero a revender. Con todo, tiene su utilidad, puesto que en el momento en que el condenado comunique al tercero la voluntad de recompra en cumplimiento de la sentencia ya no podrá considerarse

⁷⁴² Ver al respecto la SAP Barcelona (Secc. 15ª) núm. 276/205, de 30 de noviembre, en la que se confirma la condena a retirar del tráfico las mercancías infractoras "incluso si ello exige la recompra a sus poseedores u otro negocio jurídico", refiriéndose a productos sobre los que el demandado tiene poder de disposición.

⁷⁴³ Así, por ejemplo, la SJM núm. 1 Granada núm. 289/2012, de 6 de noviembre que obliga al condenado a retirar del comercio un determinado producto aunque ello exija la recompra u otro negocio jurídico. En el mismo sentido AJM núm. 4 Barcelona, núm. 16/2013, de 18 de marzo, AJM núm. 1 Barcelona de 30 de noviembre de 2010 que acuerdan como medida cautelar la retirada de los productos infractores "incluso si ello exige la recompra a sus poseedores u otro negocio jurídico".

tercero de buena fe, y cualquier transmisión posterior con fines comerciales será constitutiva de violación de secretos. Ante esta situación, aceptar la propuesta del infractor parece ser la mejor opción para el tercero.

Otra posibilidad es la de que el actor pueda dirigirse directamente contra los terceros, instando de los mismos la recuperación de la mercancía infractora. La LSE permite el ejercicio de las acciones del artículo 9 frente a terceros de buena de fe, con lo que los mismos gozarían de legitimación pasiva a estos efectos⁷⁴⁴. Esta solución puede ser difícil de llevar a la práctica cuando el infractor ha enajenado los bienes infractores a numerosos terceros obligándole a iniciar otros tantos procedimientos. El obligar al actor a iniciar procedimientos de remoción contra cada uno de ellos puede resultar excesivamente gravoso, dificultando por la vía de hecho la completa satisfacción de su derecho. En estos casos parece más oportuno la imponer la obligación de recompra vista anteriormente.

Un tercer supuesto viene representado por la adquisición por los consumidores de los productos infractores. En este caso, la adquisición de los productos se efectúa con el propósito de destinarlos para el consumo propio o con fines privados, por lo que, por definición, están excluidos del mercado⁷⁴⁵.

La LSE no excluye expresamente estos bienes adquiridos por consumidores de la medida de aprehensión, si bien parece restringir la recuperación de las mercancías a las que se encuentran en el mercado. En nuestra opinión y en consonancia con la expresa mención a que las mercancías se encuentren en el mercado, las mercancías infractoras que se hallen en poder de adquirentes

⁷⁴⁴ Ver *supra* Cap. III, epígrafe III, apartado 2.3.

⁷⁴⁵ Ver al respecto la SJM nº 1 Alicante, núm. 200/2012 de 5 de julio que señala que la retirada de los productos queda limitada a los que "aún se encuentren en el mercado, es decir a disposición del público, pero no a aquéllos que hayan sido ya adquiridos por terceros o por cualquier otra causa no estén ya en el "tráfico económico" (...)".

definitivos o consumidores de las mercancías infractoras estarán exceptuadas de la medida de aprehensión⁷⁴⁶. Además, en apoyo de esta postura, se suele aludir por la doctrina a los artículo 464 CC, conforme el cual la posesión de bienes muebles adquirida de buena fe equivale al título, y 85 CCo., el cuales establece que la compra de mercaderías en almacenes abiertos al público provoca la prescripción del derecho en favor del adquirente⁷⁴⁷.

En cambio, la solución adoptada respecto de los medios utilizados únicamente para producir mercancías infractoras debe ser necesariamente distinta. Entendemos que aquí el legislador deliberadamente no ha incluido en el alcance de la acción de aprehensión la recuperación de los medios que se encuentren en el mercado con la intención de que, en todo caso, estos puedan ser objeto de aprehensión, aunque se encuentren en poder de un consumidor. En efecto, los medios destinados únicamente a producir mercancías infractoras son aquellos que su exclusiva finalidad es la de servir a la producción de objetos infractores. De este modo, aunque dichos medios estén en manos de un consumidor, la potencialidad infractora de aquellos justifican la medida de aprehensión, que en nuestra opinión podrá dirigirse contra los adquirentes de buena fe por aplicación del artículo 8 LSE.

7. ALCANCE Y COSTES DE LA MEDIDA

La complejidad del cumplimiento de una medida del tipo que estudiamos exigirá que la sentencia estimando la acción de aprehensión indique detalladamente los bienes a los que afecta, así

⁷⁴⁶ Por ejemplo, en materia de diseño industrial, la SJM nº 1 de Alicante, núm. 47/2007, de 28 de febrero, señala que la medida de retirada de los productos infractores no afecta a los que se encuentren en poder de los consumidores,

⁷⁴⁷ GIMENO-BAYÓN COBOS, R., "Las acciones por violación del derecho de marca en la Ley 17/2001" ... ob. cit., pág. 154.

como el plazo en el cual deba cumplirse la misma y la forma en que puede ser verificado su efectivo cumplimiento⁷⁴⁸.

Por su parte, los costes de la aprehensión y del cumplimiento de las finalidades acordadas (modificación, destrucción o entrega entidades benéficas) serán asumidos por el infractor como indica el artículo 9.2 LSE, salvo que excepcionalmente concurren circunstancias que aconsejen que se realice de otro modo. Las circunstancias que permiten la excepción a la regla general de que el condenado asuma los costes de la medida deberán interpretarse necesariamente en clave restrictiva y podrán referirse a circunstancias de carácter económico (insolvencia manifiesta del infractor) o de carácter fáctico (por ejemplo, la destrucción de bienes o medios que se ubican en otro territorio).

No queda claro, por otro lado, cual es el otro modo de costear las medidas de aprehensión al que se refiere el precepto. En nuestra opinión, la amplitud con que está concebida la excepción, engloba incluso que las medidas puedan ser asumidas por el actor, que indudablemente puede tener interés en la aprehensión de las mercancías, especialmente la recuperación de aquellas que se encuentran en el tráfico económico y que resultan amenazadoras de la propia subsistencia del secreto como tal. En estos casos, estaría justificado para el propio actor asumir el coste, total o parcial, de la destrucción, o incluso la cesión a entidades benéficas, cuando se encuentre movido por razones altruistas. En cambio, no tiene sentido la asunción de los costes cuando se solicita la modificación

⁷⁴⁸ STS (Sala Civil) núm. 240/2017, de 17 de abril que condena a la destrucción de las mercancías infractoras con preaviso de 10 días a la actora del lugar y hora de su realización para que pueda estar presente, con acreditación notarial de que efectivamente se lleva a cabo la destrucción. Ver también la SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 401/2017, de 15 de septiembre (AC 2018/22) en la que se acuerda en un procedimiento por infracción marcaria que se retiren del mercado los bolsos infractores.

de las mercancías, ya que estas no revierten en ninguna utilidad para el propio actor.

En caso de incumplimiento, la ejecución forzosa de la medida podrá ser llevada a cabo por persona distinta del infractor con cargo a este, al tratarse de una obligación de hacer no personalísima, o bien, se podrá también solicitar su conversión en una indemnización de daños y perjuicios (artículo 706 LEC).

VIII. LA ACCIÓN DE REMOCIÓN

Con la denominación de acción de remoción se suelen comprender todas aquellas acciones que tienen como finalidad eliminar los efectos perjudiciales de la infracción⁷⁴⁹. La acción de remoción es una acción omnicompreensiva de medidas distintas que, justificadas en cada caso, se muestren como idóneas para atenuar o eliminar, en la medida de lo posible, los perjuicios y efectos adversos de la infracción. El artículo 9.1.e) LSE permite ejercitar la acción de remoción que comprenderá la devolución, a su legítimo titular, de los documentos, objetos, materiales y en general cualquier soporte que contenga la información secreta. Esta manifestación de la acción no es única, ya que el texto legal no excluye otras formas de remoción.

1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

Las violaciones de secreto pueden dar lugar a conductas cuyos efectos sean consunción instantánea (por ejemplo, la conducta de obtención de un secreto) o efectos permanentes o continuados en el tiempo. La acción de remoción se dirigirá a eliminar los efectos que perduren de la infracción, por lo que será el complemento ideal que coadyuvará a la efectividad de la acción de cese⁷⁵⁰. La acción de

⁷⁴⁹ CABEDO SERNA, L., "La acción de remoción en la legislación española de propiedad industrial", ob. cit., pág. 27.

⁷⁵⁰ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles ...*, ob. cit., pág. 403.

remoción es una acción compleja de manera que persigue restablecer la situación anterior al acto ilícito y a la vez supone adoptar aquellas medidas necesarias para evitar la continuidad, reanudación o inicio de la infracción⁷⁵¹.

La Ley, tras recoger la acción de aprehensión, regula a continuación un supuesto expreso de remoción en el apartado e) del artículo 9.1 LSE señalando que la misma “comprende la entrega al demandante de la totalidad o parte de los documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos y cualesquiera otros soportes que contengan el secreto empresarial, y en su caso su destrucción total o parcial”. Esta manifestación de la remoción no es única, ya que el texto legal no excluye otras formas de remoción.

Con la separación de las medidas de aprehensión y atribución en propiedad de la remoción contenida en la LSE se quiebra, en cierta medida, la caracterización tradicional de la acción de remoción como una acción unitaria⁷⁵². La remoción en general comprende diversos remedios orientados a eliminar o reducir los efectos perjudiciales de la infracción cometida y “las disposiciones materiales adecuadas para evitar la continuidad, reanudación o inicio de la infracción”⁷⁵³. Por tanto, en sentido estricto, la aprehensión y la atribución en propiedad no son sino manifestaciones de la acción de remoción⁷⁵⁴. Por ello, la remoción supone la entrada de una serie de medidas alternativas dentro de los instrumentos correctores de los que dispone el perjudicado, de

⁷⁵¹ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...*, ob. cit., pág. 110.

⁷⁵² Sobre la acción de remoción en materia de propiedad industrial ver el tratamiento extenso que se ofrece en GARCÍA VIDAL, A. *Las acciones civiles...*, ob. cit., pág. 403-486.

⁷⁵³ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...* ob. cit., pág. 110.

⁷⁵⁴ El artículo 10 de la directiva 2004/48/CE cuando se refiere a estas medidas utiliza la expresión “medidas correctivas” y engloba dentro de ellas, entre otras, “a) retirada de los circuitos comerciales; b) apartamiento definitivo de los circuitos comerciales; c) destrucción”.

las que, solo dos de ellas, tienen expresión en la ley: la recuperación y la destrucción de la documentación en la que conste el secreto.

La medida de remoción será idónea por sí sola para aquellos casos en los que tan solo se ha producido la obtención ilícita del secreto y se quiera recuperar la información valiosa. En el resto de casos en los que se ha producido la divulgación o utilización del secreto será una medida adicional a tener en cuenta para evitar la reiteración de la conducta infractora en el futuro, aunque necesitará del complemento de la aprehensión cuando el secreto se haya incorporado a algún producto o mercancía infractora. Dicho de otro modo, aunque en ambos casos se busca asegurar que se vuelva al estado de cosas anterior a la infracción y eliminar el riesgo de continuidad de los actos ilícitos, la medida de aprehensión se dirigirá contra el objeto, servicio o mercancía al que se ha integrado el secreto y la de remoción se dirigirá a la recuperación y entrega del soporte en el que se alberga la idea o información protegida.

2. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN DE REMOCIÓN

Para el ejercicio de la acción de remoción se requerirá la comisión de una violación de secreto empresarial y la persistencia del estado de cosas creado por esta violación que no se elimine con la cesación ni la prohibición de los actos ilícitos, de modo que aún continúen los efectos adversos o “pueda continuar, reanudarse o iniciarse en cualquier momento”⁷⁵⁵.

El ámbito objetivo de esta acción es mayor que en el resto de acciones y, en general, tiende a la eliminación de la mayor cantidad posible de los efectos negativos provocados por la conducta y no solo evitar el riesgo de repetición. De ello se sigue que ambas acciones de cesación y remoción podrán ejercitarse conjuntamente,

⁷⁵⁵ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...* ob. cit., pág. 110.

pudiendo tener un mayor efecto en las consecuencias negativas provocadas por el infractor⁷⁵⁶.

Al igual que en los restantes derechos de propiedad industrial, la medida de remoción genérica podrá dirigirse contra los efectos derivados de una infracción inminente, pero aún no producida⁷⁵⁷. Esta tutela se podrá solicitar tanto para las conductas de utilización o divulgación de los secretos, como para la conducta de obtención ilícita⁷⁵⁸. En consonancia con el carácter objetivo de las conductas de violación de secretos empresariales, no será necesario que concurra dolo o culpa en el infractor. El elemento subjetivo es irrelevante desde el momento en que lo que se pretende es erradicar unos efectos negativos ocasionados por una violación de secretos empresariales independientemente de la voluntad e intencionalidad del agente infractor.

3. CONTENIDO Y ALCANCE. EL SUPUESTO CONCRETO DE LA ENTREGA DE DOCUMENTOS QUE RECOGEN EL SECRETO

Las medidas concretas a solicitar y adoptar en cada caso dependerán de los objetos, medios o formas en las que se exteriorice la infracción y los efectos que produzca la violación de secretos. La remoción podrá tener por objeto los productos o servicios en los que se materialice la infracción o bien sobre aquellos medios (materiales o inmateriales) de los que se valga el infractor para la comisión del ilícito.

⁷⁵⁶ Como señala MASSAGUER FUENTES, J., "debe acordarse la remoción como necesario complemento y desarrollo de la cesación cuando esta no sea suficiente para asegurar que la conducta infractora no se realizará" en *Acciones y procesos* ... ob. cit., pág. 112.

⁷⁵⁷ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles* ..., ob. cit., pág. 407, también PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa* ..., ob. cit., pág. 199.

⁷⁵⁸ Se podrá pedir la medida de remoción respecto de los medios que puedan destinarse exclusivamente a la comisión del ilícito como por ejemplo unos determinados archivos de *malware* informático destinados a eludir las medidas de ciberseguridad del titular y apoderarse del secreto.

La Ley de patentes acoge este remedio procesal, aunque no bajo la nomenclatura de remoción, en el actual artículo 71.1, apartados c) y e), que establecen la posibilidad para el demandante de solicitar la atribución en propiedad de los objetos o medios infractores cuyo embargo se haya producido. Este precepto y su finalidad se aúnan con lo previsto en el artículo 10 de la Directiva 2004/48/CE, y se encuentran dentro de la acción de aprehensión ya vista y la de atribución en propiedad, que se regula en el apartado f) del artículo 9.1 LSE.

La sentencia acordará las concretas medidas de remoción que sean pertinentes en atención a las distintas circunstancias concurrentes en el supuesto de hecho de que se trate⁷⁵⁹. Las medidas acordadas actuarán sobre objetos o los medios adecuados utilizados por el infractor para llevar a cabo la violación. Por su carácter abierto, será en base a esta acción y no la de aprehensión por la que cabría solicitar la atribución en propiedad o destrucción de los medios destinados exclusivamente por el infractor para acceder ilegítimamente al secreto (programas informáticos de malware, eliminadores de barreras informáticas, copia de passwords, sniffers, etc.). Por el contrario las acciones de aprehensión y atribución en propiedad del artículo 9.1d) LSE se limitan tan solo a las mercancías infractoras o medios destinados a su producción.

Las medidas en todo caso deberán ser y aplicarse de forma proporcionada. En su aplicación se tendrá en cuenta que no supongan obstáculos al comercio legítimo en el mercado interior y, en su caso, deberá de prever medidas de salvaguarda contra los abusos, según dispone el art. 7 Directiva de secretos. Las medidas decretadas contendrán los límites temporales y materiales de su aplicación y eficacia. Es necesario que se haga constar el plazo de cumplimiento de la medida en concreto. Si transcurrido el plazo de

⁷⁵⁹ Así, por ejemplo, la STS (Sala Civil) núm. 1032/2007, de 8 de octubre condena a los demandados a "la remoción y prohibición de actos potenciales futuros semejantes a los que son objeto de esta demanda".

cumplimiento voluntario se podrá ejecutar la medida o, si se hubiera solicitado por el actor, procederse a la sustitución de la medida por una indemnización pecuniaria, al igual que hemos visto anteriormente para la cesación de la conducta ilícita.

Aunque la acción de remoción se dirigirá contra el infractor, las concretas medidas en que consista pueden producir efectos respecto de terceros que estén en posesión de los bienes u objetos sobre los que recae (en fiducia o simplemente almacenándolos a disposición del infractor). En este caso la sentencia identificará los bienes y/o al poseedor con obligación de cumplir la sentencia a costa del demandado. Como veremos más adelante, se podrá substituir la medida en que consista la remoción por una indemnización compensatoria en aquellos casos en los que se acredite la buena fe del tercero en virtud del artículo 9.7 LSE.

Como medida específica de remoción, la LSE regula la consistente en la entrega al demandante de la información secreta en que consista la infracción, cualquiera que sea el soporte que la contenga y, en su caso, la destrucción. Se requiere en primer lugar una actuación ilícita contraria al secreto empresarial consistente en una violación del secreto y que el mismo conste en un soporte físico o informático, más allá de la simple aprehensión intelectual de la información ⁷⁶⁰. Esta acción es ejercitable en las distintas modalidades de infracción y no solo en el caso de descubrimiento, sino también de utilización y divulgación del secreto. En este último caso, no será suficiente con la entrega al demandante de los soportes en los que conste el secreto para eliminar los efectos adversos de la conducta realizada por el demandado, requiriéndose de actuaciones complementarias como, por ejemplo, la eliminación de la información en servidores, la difusión de la ilegalidad del uso

⁷⁶⁰ De este modo, cuando el secreto se haya confiado a la memoria del infractor (por ejemplo una receta o una fórmula química) el recurso a esta medida tendrá una eficacia limitada, ya que el secreto formará parte del conocimiento del infractor.

de la misma por ser considerada secreta, etc. No se trata propiamente de eliminar las consecuencias de la infracción, sino de impedir que el infractor tenga acceso a el secreto.

En cuanto a la finalidad de la entrega, del texto de la norma se deriva que puede ser de dos tipos, o bien la entrega para que la documentación pase a poder del demandante o, por otro lado, para proceder a su destrucción. La destrucción se acordará siempre con carácter residual, por aplicación del principio de proporcionalidad, y solo se procederá a acordar la misma⁷⁶¹ cuando no exista ningún interés por apropiarse de los objetos o medios producidos, ni con ellos pueda el perjudicado obtener satisfacción de su derecho o cuando se trate de productos de inferior calidad a los que realiza el titular del derecho. Se trata de una medida similar a la que opera en materia de propiedad intelectual en supuestos de copia ilícita y piratería⁷⁶².

IX. LA ATRIBUCIÓN EN PROPIEDAD

Dentro de las medidas de remoción de carácter general, es una medida típica la consistente en la atribución en propiedad a favor del demandante de los productos o medios utilizados en la infracción⁷⁶³. Esta medida se encuentra recogida en el apartado f) del artículo 9.1 LSE, señalando que el actor podrá solicitar: “la atribución en propiedad de las mercancías infractoras al demandante, en cuyo caso el valor de las mercancías entregadas podrá imputarse al importe de la indemnización de daños y perjuicios debida, sin

⁷⁶¹ “en su caso” es la mención textual que contiene la Ley.

⁷⁶² Ver al respecto en materia de propiedad intelectual ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, ob. cit., ver también GONZÁLEZ GOZALO, A., “Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual”, en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., GONZÁLEZ GOZALO, A. y SÁNCHEZ ARISTI, R., *Las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, págs. 201-260.

⁷⁶³ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, J. M., *Manual de la Propiedad industrial*, ob. cit., pág. 184.

perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor. Si el valor de las mercancías excede del importe de la indemnización, el demandante deberá compensarlo a la otra parte”⁷⁶⁴.

1. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

Con carácter general la atribución en propiedad es una de las posibles facultades que los mecanismos de remoción suelen atribuir al titular del derecho infringido. Con esta medida se busca que el actor haga suyos los productos o mercancías infractoras con la finalidad de atribuírselos y proceder a su ofrecimiento y explotación en el mercado bajo su control⁷⁶⁵. La finalidad que se persigue con esta acción es doble, ya que por un lado desapodera al infractor de los objetos, materiales y medios con los que se ha vulnerado el secreto empresarial, impidiendo que continúe con la conducta infractora, y por otro lado, mediante su atribución al titular, se le está posibilitando proceder a explotar los objetos y obtener un provecho de los mismos. Así configurada, esta acción comparte caracteres con la acción de cesación, con la de indemnización e incluso con la de enriquecimiento injusto, por tratar de trasladar al titular la posible ventaja económica derivada de la explotación por el infractor de la información secreta.

En la LSE esta medida es autónoma, al contrario de lo que ocurre en los demás supuestos de propiedad industrial⁷⁶⁶. La autonomía se destaca no solo respecto de las medidas de remoción

⁷⁶⁴ Se contiene un estudio particular de esta acción en PASTOR MARTÍNEZ, E., "La acción de atribución en propiedad de mercancías infractoras de un secreto empresarial" en *Diario La Ley* nº 9705, Wolters Kluwer, 2020, págs. 2-17.

⁷⁶⁵ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...*, ob. cit., pág. 114.

⁷⁶⁶ En la LDI la medida tiene carácter alternativo a la destrucción o a la cesión con fines humanitarios. Lo reconoce así la SJM nº 1 Alicante núm. 47/2007, de 28 de febrero.

en general, sino también de la acción de indemnización de daños y perjuicios, de la cual se desliga. Igualmente es destacable que, a diferencia de la regulación de otros derechos de propiedad industrial, la atribución en propiedad no requiere de previo embargo y retirada del comercio, reuniendo unas características particulares⁷⁶⁷.

La medida de atribución en propiedad comparte con el resto de remedios de remoción, los presupuestos para su aplicación (infracción, identificación de los objetos, proporcionalidad de la medida), teniendo como diferencia esencial la necesidad de valorar las mercancías infractoras. En caso de adoptarse la medida de atribución en propiedad deberá determinarse el valor de las mercancías infractoras, ya que el mismo se tendrá en cuenta para su deducción del importe de la indemnización de daños y perjuicios debida y, en caso de exceso, deberá compensarlo el demandante. La ley aclara su finalidad al señalar que la medida será aplicable “sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del infractor en lo que se refiere a la cuantía indemnizatoria que exceda del referido valor”.

2. PRESUPUESTOS Y CONTENIDO DE LA ACCIÓN DE ATRIBUCIÓN EN PROPIEDAD

Como señalábamos, la acción comparte los presupuestos de la de remoción con ciertas especialidades. La infracción de los derechos del titular del secreto se debe de haber producido y, además, debe de existir una materialización del mismo, existiendo mercancías infractoras en poder del infractor o de un tercero por cuenta de este.

El concepto de mercancías infractoras es el ya visto, englobando todos aquellos productos o servicios cuyo diseño,

⁷⁶⁷ El artículo 71.1 d) LP, artículo 41.1 e) LM y artículo 53.1.e) LDI recogen la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados.

características, funcionamiento, proceso de producción o comercialización se benefician de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita. Las mercancías atribuidas al titular serán objeto de evaluación económica y a estos efectos, para determinar su valor, se tomará en consideración el valor de coste, para lo cual se podrá acudir por analogía al artículo 53.1 de la LDI⁷⁶⁸.

Un aspecto a tomar en consideración es el necesario juicio de proporcionalidad que deberá realizar el juzgador y del que dependerá no solo la estimación de la acción, sino también la extensión de sus efectos⁷⁶⁹. El valor del secreto empresarial será uno de los aspectos a considerar en este juicio ponderativo, pero no el único, teniendo que atenerse a todas las circunstancias concurrentes en el caso la contribución del secreto al producto que se trate, y el resto de circunstancias del apartado 3 del artículo 9 LSE.

La acción se dirigirá contra el infractor, quien ha utilizado indebidamente el secreto aunque los efectos pueden alcanzar a terceros, no propietarios de los bienes pero que tengan en su poder las mercancías infractoras. El efecto principal de la acción estudiada es la atribución de la propiedad a favor del actor, traslación dominical que se produce por ministerio de la ley, tanto estén los productos en posesión del infractor como de un tercero, sirviendo como título suficiente la sentencia condenatoria⁷⁷⁰. Será el momento

⁷⁶⁸ El artículo 53.1.e) LDI señala “e) Alternativamente, la entrega de los medios o de los objetos a que se refieren los párrafos c) y d) del apartado 1, a precio de coste y a cuenta de su correspondiente indemnización de daños y perjuicios, cuando sea posible y esta medida resulte proporcionada teniendo en cuenta las circunstancias de la infracción apreciadas por el tribunal. Si su valor excediera del importe de la indemnización concedida, el titular del diseño deberá compensar a la otra parte por el exceso”.

⁷⁶⁹ PASTOR MARTÍNEZ, E., "La acción de atribución en propiedad de mercancías infractoras de un secreto empresarial" en *Diario La Ley*, nº 9705, Wolters Kluwer, 2020, pág. 5.

⁷⁷⁰ MASSAGUER FUENTES J., *Acciones y procesos ...*, ob. cit., pág. 115.

de la sentencia el que determinará las mercancías a las que afecta, sin perjuicio de que pueda extenderse a aquellas que se produzcan con posterioridad y que siguen constituyendo una infracción del derecho del actor.

Como ha puesto de relieve la doctrina, esta acción ha tenido escasa aplicación práctica⁷⁷¹. La razón de su inaplicación radica en el escaso interés para la parte actora, que, con el cese o prohibición de la conducta infractora, la indemnización de daños y, en su caso la retirada del mercado de las mercancías infractoras, verá satisfecha, en la mayoría de los casos, su pretensión de ver resarcida su posición jurídica. En el ámbito de los secretos empresariales el juicio sobre su utilidad es el mismo, y presentará escaso interés para el actor, salvo algunos casos excepcionales, como por ejemplo, la utilización en una fórmula química de elementos o materiales de difícil obtención que resulta más ventajoso apropiarse de las mercancías infractoras por el precio de coste que adquirir los productos.

Pudiera ocurrir que inicialmente se solicitara la atribución en propiedad en el procedimiento, pero que en el devenir del mismo se tuviera conocimiento, por ejemplo, de la menor calidad de los productos infractores, cambiando el actor de idea respecto de la acción. En este caso, aunque no se haya pedido expresamente en el procedimiento, estaría justificada la modificación de la pretensión por la posterior destrucción, teniendo en cuenta que en estos casos no se producirá el efecto de deducir su importe de la indemnización concedida⁷⁷².

En el caso de estimarse la atribución en propiedad, la valoración de los bienes podrá imputarse, en su caso, a la indemnización de daños y perjuicios ejercitada. Para el caso de que

⁷⁷¹ *Ibidem*, pág. 114.

⁷⁷² BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (Dir), *La nueva Ley de Patentes ...*, ob. cit., pág. 335.

no se ejercitara la acción resarcitoria, el demandante deberá abonar el valor de las mercancías, como se deduce del inciso final del precepto, que indica que si el valor de las mercancías excede del importe de la indemnización el demandante deberá compensarlo a la otra parte⁷⁷³.

En cuanto a la ejecución para el caso de falta de cumplimiento voluntario, al tratarse una condena de entrega de una cosa mueble determinada, se estará a lo dispuesto en el artículo 701 LEC⁷⁷⁴, sin perjuicio de que en esta fase de ejecución se pueden seguir devengando las cuantías fijadas en la sentencia en concepto de indemnización coercitiva del artículo 9.6 LSE.

X. LA PUBLICACIÓN O DIFUSIÓN DE LA SENTENCIA

1. INTRODUCCIÓN

Otra medida que el perjudicado por una infracción de la LSE puede solicitar del órgano jurisdiccional es la de la publicación o difusión de la sentencia que estime la existencia de una violación de secreto. El artículo 9.1.h) LSE establece como acción ejercitable la publicación o difusión completa o parcial de la sentencia, preservando, en todo caso, la confidencialidad del secreto en los términos del artículo 15 LSE.

⁷⁷³ En contra, BOTANA AGRA, M., “Defensa y mantenimiento de la patente”, en FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., OTERO LASTRES; J. M., (Dir.), *Manual de Propiedad Industrial*, Marcial Pons, Madrid, 2ª edición, 2015, pág. 188.

⁷⁷⁴ El artículo en cuestión permite acudir a los apremios que sean necesarios en orden a conseguir la entrega de la cosa mueble determinada o a proceder a la entrada en lugares cerrados. Sobre las ejecuciones de entregar una cosa determinada ver MORENO CATENA, V., CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., *Derecho Procesal Civil. Parte Especial*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 348 y ss. Para un estudio más extenso MONTERO AROCA, J., *Los procesos ordinarios de declaración y de ejecución*, 2ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016, págs. 1613 y ss.

Con esta disposición se cumple el mandato del artículo 15 de la Directiva 2004/48/CEE dirigido a los Estados miembros de disponer de un remedio procesal en materia de derechos de propiedad intelectual que consista en la publicación de las decisiones judiciales recaídas en procedimientos por infracción estos. La Directiva de secretos se hizo eco de este mismo precepto en su propio artículo 15⁷⁷⁵, haciendo una aplicación específica en materia de secreto empresarial.

2. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA

Todas las sentencias y resoluciones judiciales son públicas y, en este sentido, las partes podrán difundir las resoluciones judiciales a su costa, asegurándose previamente de que los datos publicados no afecten a la intimidad, el honor y la propia imagen de las personas. Con la medida objeto de estudio se pretende solicitar del juez que sea el demandado el que asuma el coste de la difusión de la sentencia (que ya de por sí es pública). Por esta razón algunos autores señalan que es más apropiado hablar de difusión de la resolución judicial que de su publicación⁷⁷⁶.

Se trata de una acción autónoma que persigue una finalidad múltiple, puesto que con la difusión se busca la remoción de los efectos adversos de la infracción⁷⁷⁷, una posible reparación del daño

⁷⁷⁵ Ver nota 572.

⁷⁷⁶ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles ...*, ob. cit., pág. 661.

⁷⁷⁷ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, ob. cit., pág. 495. La publicación tendrá carácter e remoción cuando busque restaurar la posición del titular del secreto en el mercado, advirtiendo de la infracción a proveedores, consumidores y cualesquiera agentes económicos que intervengan en el mercado en relación al producto del que se trate. En este sentido ver la SAP Madrid (Secc. 28ª) núm. 317/2011, de 7 de noviembre.

causado⁷⁷⁸ y dotar de efectividad la declaración de cese de los actos lesivos⁷⁷⁹ junto con una finalidad disuasoria⁷⁸⁰.

La naturaleza jurídica de la acción de publicación de la sentencia ha sido discutida por la doctrina. Algunos autores entienden que la publicación de la sentencia no es una acción autónoma, sino que es una medida complementaria de la sentencia estimatoria de otra pretensión⁷⁸¹. Otros tratadistas se inclinan por estimar la naturaleza autónoma de la acción, fundamentando su posición, acertadamente en nuestra opinión, en la distinta finalidad y propósito que se persigue con ella⁷⁸². Para estos autores, se trata de una acción completamente diferente a las analizadas hasta ahora, que atribuye al titular del secreto una mayor tutela de su derecho otorgándole “un justo y condigno reconocimiento⁷⁸³” a la vez que servirá de elemento disuasorio general para la eventual realización de este tipo de conductas⁷⁸⁴.

⁷⁷⁸ En este sentido ver la STS (Sala Civil) núm. 541/2012, de 24 de octubre que señala expresamente que la publicación de la sentencia en una de las modalidades “que puede revestir el resarcimiento de los detrimentos o menoscabos producidos por el acto ilícito”.

⁷⁷⁹ Ver la STS (Sala Civil) núm. 263/2017, de 3 de mayo, la cual indica que una de las finalidades de la medida de publicación es la de “contribuir a la efectividad del cese y a la remoción de los infracción o, eventualmente, compensar el perjuicio”.

⁷⁸⁰ En este mismo se sentido, el Considerando 27 de la Directiva 2004/48/CE señala que en los casos de infracción de derechos de propiedad intelectual “es conveniente dar publicidad a las decisiones para reforzar su aspecto disuasorio frente a futuros infractores y contribuir con a que el público en general tome conciencia del problema”.

⁷⁸¹ GÓMEZ SEGADE, J. A., “La nueva ley de secretos empresariales”, ob. cit., pág. 160. Para este autor, la inclusión de la medida en un apartado diferenciado dentro del artículo 9.1 LSE obedece a una simple errata y no debería estar incluida como acción propia, sino accesoria de las demás como parece desprenderse del artículo 15 Directiva de secretos.

⁷⁸² Del carácter autónomo de esta acción dan cuenta en materia de propiedad industrial los artículo 71.1.f) LP, el artículo 41.1.f) LM y el artículo 53.1.f) LDI, que reconocen de manera separada y propia dentro del catálogo de acciones la de publicación de la sentencia.

⁷⁸³ VEGA VEGA, J. A., “Art. 32. Acciones ...”, ob. cit., pág. 880.

⁷⁸⁴ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...* ob. cit., pág. 127.

En esta corriente se inserta la doctrina del Tribunal Supremo que ha remarcado el carácter autónomo de la acción señalando que “la acción de publicación presenta autonomía propia y no constituye un mero apéndice o consecuencia de la acción de remoción”⁷⁸⁵. En resumen, es una acción de naturaleza diferente a las analizadas hasta ahora, destinada a cumplir con diferentes finalidades y se ubica como la última de las acciones expresamente recogidas en la Ley de Secretos, sin perjuicio de que su mayor utilidad sea con su vinculación a otra de las acciones previstas en la Ley.

3. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN

Para el ejercicio de la acción es necesaria la existencia de una violación de secreto empresarial, sin que sea relevante ningún elemento subjetivo adicional⁷⁸⁶. Así, no es necesaria la concurrencia de dolo o culpa, ya que la acción de publicación es una acción autónoma respecto de la de indemnización de daños y perjuicios.

La publicación de la sentencia no es una medida automática que deba acordar siempre el juez cuando se estime la existencia de la infracción. Es, en cambio, una medida que deberá justificarse en atención a las circunstancias concurrentes y respetando el principio de proporcionalidad. Será necesario que la publicación sirva al específico interés por el que se solicita. De este modo, solo cuando la publicación y difusión de la sentencia sea idónea para cumplir con las finalidades mencionadas de remoción de los efectos, indemnización de daños, eficacia del cese o disuasión, se acordará

⁷⁸⁵ así por ejemplo en la STS (Sala Civil) núm. 167/2014, de 7 de abril. En contra, sin embargo, la STS (Sala Civil) núm. 171/2014 de 9 de abril, la cual se inclina por estimar que la acción de publicación de sentencia tiene un fundamento indemnizatorio. Desde el punto de vista del derecho positivo se considera también autónoma la acción en el artículo 71.1 f) LP, el artículo 41.1 f) LM y artículo 53.1 f) LDI, que reconocen, de manera separada y propia dentro del catálogo de acciones, la medida de publicación de la sentencia.

⁷⁸⁶ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos* ... ob. cit., pág. 128.

la misma. No bastará a estos efectos, la alusión a la consecución de objetivos de carácter general o de política legislativa, como el reforzamiento de los derechos de propiedad industrial, la protección del esfuerzo investigador, etc. Deberá determinarse que, en el caso concreto, existe un interés público a conocer tanto la existencia del conflicto entre las partes como el resultado del pleito dirimido⁷⁸⁷.

4. OBJETO, ALCANCE Y CONTENIDO

4.1. Objeto de la difusión

La medida acordada consistirá en la publicación o difusión de la totalidad o parte de la sentencia. La publicación de la sentencia implica la comunicación de la misma a través de un determinado medio, de forma que alcance a una generalidad de personas, cuando ello sea relevante por el ámbito o mercado afectado⁷⁸⁸. Por su parte, con la difusión de la sentencia se busca poner la misma en conocimiento de unas personas en concreto o ante un público delimitado por tener un interés legítimo en la causa⁷⁸⁹. Quienes sean estos destinatarios de la difusión será un elemento a tener en cuenta al determinar el efecto y alcance la sentencia y deberá de incluirse en la misma.

La publicación de la sentencia podrá realizarse de manera total o parcial. En este último caso, en la sentencia se indicará qué partes se consideran relevantes o de interés para su publicación y qué

⁷⁸⁷ Existirá ese interés cuando el daño ocasionado sea de entidad considerable y la infracción tenga una repercusión económica, geográfica o social importante, siendo necesario reparar los efectos negativos de la infracción ante multitud de consumidores [SJM nº 9 Barcelona núm. 141/2018, de 10 de abril y SJM nº1 Alicante núm. 150/2016, de 15 de junio].

⁷⁸⁸ Por ejemplo, en aquellos casos que afecten a una empresa de reconocido prestigio o marca notoria.

⁷⁸⁹ Lo que puede ocurrir, por ejemplo, cuando existan determinados consumidores afectados o proveedores del demandante y del demandado.

partes deberán ser confidenciales, respetando en todo caso el principio de proporcionalidad⁷⁹⁰.

En cuanto a su efectividad, esta acción está limitada, según el texto de la Ley, a la sentencia recaída en un procedimiento sobre secretos empresariales, dejando de lado otras resoluciones como autos o resoluciones arbitrales. Esta solución es contraria a la que se recoge en el 138.I de la LPI, y no respeta el Derecho de la Unión europea al separarse de lo dispuesto en la Directiva 2004/48/CE y la propia Directiva de secretos que se refieren a "resoluciones judiciales", por lo que sería conveniente en este punto modificar la norma para acomodarla al Derecho europeo y no ser posible aplicar directamente en este punto las citadas directivas⁷⁹¹.

4.2. Requisitos para su adopción

El segundo párrafo del artículo 9.3 LSE añade determinados elementos específicos a valorar por el órgano jurisdiccional en el momento de adoptar la medida de publicación o difusión. Así se indica que se tendrá en cuenta si la información del infractor sirve para identificar a una persona física y, si es el caso, si se justifica la publicación o difusión atendiendo a la posible incidencia en la intimidad o reputación del infractor⁷⁹².

En caso de sentencia desestimatoria podrá pensarse que el demandado puede solicitar la publicación de la sentencia cuando el pleito en sí hubiera supuesto un perjuicio en su posición jurídica que no queda reparado tan solo con la indemnización por las costas. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, no cabe la condena a

⁷⁹⁰ Art. 3 de la Directiva 2004/48/CE.

⁷⁹¹ Sobre el efecto directo de las directivas imponiendo obligaciones a los justiciables ver la nota 157 en este mismo Capítulo.

⁷⁹² Ver STS (Sala Civil) núm. 383/2009, de 8 de junio; SAP Burgos (Sección 3ª) núm. 429/2009 de 16 noviembre; AAP Valencia (Sección 9ª) núm. 220/2009, de 15 septiembre 2009; SAP Madrid (Sección 28ª) núm.160/2009, de 8 junio.

publicar o difundir la sentencia desestimatoria de una pretensión de violación de secreto empresarial⁷⁹³. En primer lugar, la medida que se contempla en la LSE tiene una finalidad de prevención de conductas futuras de violación de secretos empresariales. Con la publicación de una sentencia desestimatoria de una acción basada en una infracción de la LSE no se está cumpliendo la finalidad perseguida por el artículo 9.1.h) LSE, sino que incluso puede conseguir el efecto adverso de debilitar la protección del secreto en general. No cabe duda que publicitar el fracaso de una acción de violación de secreto transmite en la opinión pública el mensaje de que las conductas atentatorias contra el mismo pueden quedar impunes. En segundo lugar, el artículo 15 de la Directiva de secretos se refiere a que la medida de difusión se pueda acordar a instancia de la parte demandante y a expensas del infractor, de modo que exige tanto que sea el actor quien lo solicite, como que exista condena por violación de secretos⁷⁹⁴.

4.3. Forma de difusión

Por lo que se refiere a la forma concreta de la publicación (medio y ámbito geográfico) dependerá de las circunstancias que concurran en los hechos, la trascendencia de los mismos hechos, su incidencia geográfica y el medio en el que hayan tenido lugar la

⁷⁹³ A excepción de las demandas interpuestas de mala fe y abuso por parte del actor, en las cuales el artículo 16 LSE establece que "los jueces y tribunales podrán ordenar la difusión de la resolución en que se constate este carácter abusivo y manifiestamente infundado de la demanda interpuesta". En el mismo sentido el artículo 7.2 de la Directiva de secretos que prevé "la posibilidad del órgano jurisdiccional de acordar una orden de difusión de información relativa a la resolución tal y como dispone el artículo 15".

⁷⁹⁴ Desde un punto de vista estrictamente formal, cabría pensar en que el demandado pudiera convertirse en demandante a su vez mediante la oportuna reconvencción. Aún así, el demandado no podría reconvenir tan solo con la acción de difusión de sentencia, sino que debería de incluir cualquier otra de las acciones de la LSE. En todo caso, como hemos señalado, no es una medida automática, sino que el Juez entrará a valorar si la misma está plenamente justificada.

infracción. No existe ninguna limitación al respecto y podrá acordarse la publicación o difusión en medios públicos o privados, radio⁷⁹⁵, diarios, periódicos, revistas especializadas de ámbito nacional⁷⁹⁶, autonómica o provincial⁷⁹⁷; en medios oficiales o institucionales, o en Internet⁷⁹⁸. Cuando la sentencia se publique en un medio como Internet o redes sociales, deberá establecerse un plazo de permanencia de la publicación para evitar una duración indefinida de la misma.⁷⁹⁹

Caso distinto, como ya se ha dejado apuntado, es que la parte a la que le favorezca el fallo de la sentencia pretenda su publicación privada, asumiendo ella misma el coste. Esta publicación se realizará respetando los requisitos necesarios para no afectar a la intimidad y la reputación de las personas, con respeto a las normas sobre publicidad y competencia desleal, y de manera adecuada y proporcionada a las circunstancias.

4.4. Costes de la medida

Según el artículo 9.2 LSE, los gastos ocasionados por el cumplimiento de la publicación de la sentencia corresponderán al condenado, salvo motivos justificados en contra y, en todo caso, no restringirán el derecho del actor a la indemnización de daños y perjuicios. Se alinea este precepto con lo previsto en el artículo 15 de la Directiva de secretos en la que se indica que la medida se llevará a cabo a expensas del infractor. Con esta expresión parece que se está limitando la obligación del infractor tan solo a sufragar los costes, sin tener la obligación de acudir al medio correspondiente para proceder a la publicación. Por tanto, no parece que sea el

⁷⁹⁵ SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 43/2009, de 27 de febrero.

⁷⁹⁶ SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 34/2007, de 8 de febrero.

⁷⁹⁷ STS (Sala Civil) núm. 113/2005, de 25 de febrero.

⁷⁹⁸ Ver en este sentido la SAP Barcelona (Sección 15ª) nº 436/2006, de 29 septiembre 2006.

⁷⁹⁹ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles ...*, ob. cit., pág. 668.

demandado quien deba cumplir con la medida con carácter general, y será el actor quien procederá a la publicación en los términos indicados en la sentencia.

Para el caso en que sí se indique en la propia sentencia que debe ser el condenado el que deba proceder a la publicación, dispondrá del plazo general establecido para el cumplimiento voluntario de las sentencias (artículo 548 LEC). Nótese que esta acción está excluida de la posibilidad de imponer una indemnización coercitiva del artículo 9.6 LSE, por lo que en caso de no cumplirse voluntariamente, será de aplicación lo previsto en el artículo 707 LEC en fase de ejecución de sentencia⁸⁰⁰.

4.5. Limitaciones

La publicación de la sentencia deberá respetar en todo caso la confidencialidad del secreto empresarial en los términos del artículo 15 de la LSE. En este precepto, la LSE trata de evitar el riesgo de que la propia existencia del procedimiento judicial y el respeto a los principios de publicidad, contradicción y tutela judicial efectiva conlleve un perjuicio para el secreto que ha sido objeto del proceso. Para ello se prevé que la protección del secreto se garantice durante todo el procedimiento y con posterioridad al mismo⁸⁰¹. De este modo, el contenido de la sentencia que se publique deberá continuar con el esfuerzo de preservar la confidencialidad de la información controvertida. Para ello, podrán acordarse diversas medidas como que la difusión se restrinja a determinadas personas o que se

⁸⁰⁰ Este artículo establece un primer requerimiento del Letrado de la Administración de Justicia para que el condenado proceda a contratar los anuncios que resulten procedentes. Si no atendiera este primer requerimiento en el plazo establecido al efecto, el ejecutante podrá contratar la publicidad, previa obtención de los fondos necesarios conforme el artículo 706.2 LEC que establece un procedimiento para tasar los costes y proceder al embargo y realización forzosa de los bienes del ejecutado.

⁸⁰¹ Este precepto será objeto de estudio más detenido posteriormente, en el Capítulo V de este trabajo.

publique una versión de la sentencia en la que se eliminen las referencias al conocimiento secreto.

En la práctica será recomendable que después de eliminar las referencias al secreto, los productos a los que afecta o las partes del proceso, se revise el texto a publicar con el propósito de analizar si tras esos cambios, aún tiene sentido la medida de difusión, pues podría incluso resultar innecesaria si resultara incomprensible o sin interés.

XI. LA INDEMNIZACIÓN COERCITIVA

1. CONSIDERACIONES GENERALES

Cuando el actor obtiene una sentencia condenatoria contra el infractor, es necesario para la adecuada protección del secreto que se proceda a su cumplimiento de la manera más rápida posible y evitar así una conducta que pudiera destruir el secreto. Esta exigencia se encuentra con el problema de que las sentencias de condena de las acciones de cesación, prohibición y remoción, fundamentales en el sistema de protección judicial, imponen obligaciones de hacer que solo pueden ser cumplidas por el propio condenado. Así pues, será necesario, en determinadas ocasiones, dotar a las citadas sentencias de un elemento de compulsión adicional a la ejecución forzosa que permitan al actor una satisfacción efectiva y rápida de su derecho.

El artículo 9.6 LSE⁸⁰² permite que se asocie esta medida coercitiva a todas acciones de la ley, excepto a la indemnización de

⁸⁰² El apartado 6 del artículo 9 LSE señala que “ En los supuestos de las letras a) a f) del apartado 1, la sentencia fijará, si así hubiera sido solicitado por el actor, la cuantía líquida de una indemnización coercitiva a favor del demandante, adecuada a las circunstancias, por día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia. Su importe se acumulará al que corresponda percibir al demandante con carácter general. Al solicitar la ejecución se podrá pedir que se

daños y perjuicios y la publicación de la sentencia, si bien, será el complemento idóneo que obligue a cumplir la acción de cesación y prohibición, razón por la cual ésta se denomina también acción inhibitoria reforzada con pena⁸⁰³.

Esta medida supone una garantía más allá de lo que recomienda la Directiva de secretos, en cuyo artículo 16 establece la obligación de los Estado miembros de garantizar que se cumplan las medidas adoptadas frente a los infractores pudiendo imponerse sanciones ante su incumplimiento, incluyendo multas coercitivas. Nuestro legislador, con el mismo interés puesto en el efectivo cumplimiento de las resoluciones judiciales, pretende afianzar la posición jurídica del actor que ha conseguido una sentencia favorable, de modo que no se le cause perjuicio económico por el mero retraso o el incumplimiento de aquella, de ahí que la LSE no se limite a imponer una multa, sino una indemnización en favor del demandante.

2. NATURALEZA JURÍDICA

La naturaleza jurídica de esta medida es triple, pues está llamada a cumplir varias funciones como son la punitiva, la indemnizatoria y la disuasoria⁸⁰⁴. Las tres finalidades señaladas no siempre tendrán lugar en todos los supuestos de hecho⁸⁰⁵. El objeto de la medida no será solamente presionar y coacer al condenado a cumplir el fallo, sino que le impondrá, en caso de no hacerlo, una indemnización que percibirá el titular del secreto en compensación por el incumplimiento. Esta circunstancia permite distinguir esta

entienda ampliada a los sucesivos incumplimientos, en los términos previstos en el artículo 578 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”.

⁸⁰³ PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa* ... ob. cit., pág. 42.

⁸⁰⁴ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles* ... ob. cit., pág. 393.

⁸⁰⁵ Por ejemplo, en las conductas relacionadas con las mercancías infractoras del artículo 3.4 LSE no existe un daño, por lo que no podrá tener una finalidad indemnizatoria.

medida de las sanciones o multas previstas en el artículo 710 LEC, para el caso de incumplimiento de la sentencia, las cuales no van destinadas a compensar al actor y que cumplen una función claramente sancionadora y disuasoria.

Por otro lado, la indemnización coercitiva se separa de los daños efectivamente causados al actor⁸⁰⁶. Piénsese en la condena a destruir mercancías infractoras que se encuentran depositadas en poder del demandado y tiene aparejada la multa coercitiva. Aquí el mero retraso en el cumplimiento de la orden judicial no implica *per se* un daño⁸⁰⁷. La doctrina en estos casos ha reconocido que no es tanto que el titular no sufre un perjuicio por el retraso, sino que la propia infracción cometida dificulta acreditar que se ha sufrido un daño⁸⁰⁸.

3. CARÁCTER ROGADO

Para la aplicación de esta medida coercitiva será necesario que se inste debidamente por el demandante, de manera que ya en la demanda deberá establecerse, como pretensión adicional, la de que se condene al infractor al pago de una indemnización por cada día de incumplimiento de la condena que se le imponga⁸⁰⁹. Se separa aquí la LSE de la regulación en materia de patentes que

⁸⁰⁶ La SAP Murcia (Sección 4ª) núm. 7223/2018, de 8 de noviembre, en el ámbito del derecho de marcas, afirma que “ninguna relación tiene la indemnización de daños y perjuicios del artículo 43 LM con la multa coercitiva del artículo 44 LM”.

⁸⁰⁷ Ver en el ámbito de la propiedad intelectual YZQUIERDO TOLSADA, M., ARIAS MÁIZ, V., *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual. Por una nueva regulación*, Trama editorial y Fundación Arte y Derecho, Madrid, 2006.

⁸⁰⁸ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles...*, ob. cit., pág. 395.

⁸⁰⁹ Sobre el carácter rogado o la imposición de oficio de la indemnización coercitiva en los supuestos de derechos de propiedad industrial ver GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles ...* ob. cit., pág. 399-400.

establece una multa coercitiva automática en todos aquellos casos en los que se condene al cese de actos que infrinjan una patente⁸¹⁰.

En el *petitum* de la demanda se solicitará la imposición de la indemnización coercitiva, no pudiendo solicitarse, en nuestra opinión, en momento posterior, ni siquiera con la demanda de ejecución. El apartado 6 del artículo 9 LSE se refiere a la sentencia que resuelve el procedimiento declarativo, puesto que indica que el importe de la indemnización se acumulará al que corresponda percibir al demandante con carácter general. Además, en el último inciso, la ley permite, al solicitar la ejecución, que la indemnización coercitiva se amplíe a los sucesivos incumplimientos, dejando claro que previamente debe haber sido estimada la pretensión en la sentencia del plenario

4. MOMENTO PROCESAL EN EL QUE PROCEDE IMPONER EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN COERCITIVA

Presupuesto necesario para que se devengue el pago de la indemnización coercitiva es que se haya estimado la acción principal y que se incumpla el contenido de ésta. No podrá, por tanto, imponerse la indemnización coercitiva junto con la adopción de medidas cautelares⁸¹¹.

Más dudoso es determinar si es necesario que la sentencia sea firme para poder exigir la indemnización coercitiva. En el ámbito de los derechos de propiedad industrial, algunos autores se han

⁸¹⁰ El artículo 74.4 LP señala que “Cuando se condene a la cesación de los actos que infrinjan una patente el Tribunal fijará una indemnización coercitiva a favor del demandante adecuada a las circunstancias por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción. El importe definitivo de esta indemnización, que se acumulará a la que le corresponda percibir con carácter general en aplicación del apartado 2, así como el día a partir del cual surgirá la obligación de indemnizar, se fijarán en ejecución de sentencia, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”.

⁸¹¹ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles* ... ob. cit., pág. 397.

inclinado por entender necesaria la existencia de una sentencia firme⁸¹². Otros autores, por el contrario, no ven obstáculo en que se inicie la obligación de pago con una sentencia que aún no es firme, aunque será necesario que, en este caso, se haya instado la ejecución provisional⁸¹³. En nuestra opinión, esta es la interpretación que deberá tenerse en cuenta al aplicar el artículo 9.6 LSE. No siendo firme la sentencia en la que se estime la pretensión o pretensiones principales, junto con la indemnización coercitiva, el contenido del fallo no podrá exigirse hasta que devenga firme o se solicite la ejecución provisional. En este último caso, el ejecutante deberá solicitar expresamente en la demanda de ejecución provisional que se haga efectiva la indemnización coercitiva concedida en sentencia para el caso de incumplimiento, y podrá solicitar, además, que se entienda ampliada la ejecución para los sucesivos incumplimientos en los que incurra el ejecutado provisional, de conformidad con lo previsto en el artículo 578 LEC⁸¹⁴.

⁸¹² SALAS CARCELLER, A., "Acciones por violación del derecho de marca", en ALONSO ESPINOSA, F. (COORD.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Comares, Granada, 2002, pág. 247.

⁸¹³ REGLERO CAMPOS, L. F., MENDOZA LOSADA, A. I., "Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial", REGLERO CAMPOS, L. F., y BUSTO LAGO, J. M. (Coords.), *Tratado de responsabilidad civil*, vol. 2: Parte especial segunda, 5ª ed., Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor 2014, págs. 1700 y ss. (Westlaw Aranzadi: BIB 2014\3).

⁸¹⁴ Artículo 578 LEC *"Vencimiento de nuevos plazos o de la totalidad de la deuda. 1. Si, despachada ejecución por deuda de una cantidad líquida, venciera algún plazo de la misma obligación en cuya virtud se procede, o la obligación en su totalidad, se entenderá ampliada la ejecución por el importe correspondiente a los nuevos vencimientos de principal e intereses, si lo pidiere así el actor y sin necesidad de retrotraer el procedimiento.*

Para el caso de que se devenguen nuevas cantidades en concepto de principal o intereses, el propio artículo señala que *"La ampliación de la ejecución podrá solicitarse en la demanda ejecutiva. En este caso, al notificarle el auto que despache la ejecución, se advertirá al ejecutado que la ejecución se entenderá ampliada automáticamente si, en las fechas de vencimiento, no se hubieren consignado a disposición del Juzgado las cantidades correspondientes. Cuando el ejecutante solicite la ampliación automática de la ejecución, deberá presentar una liquidación final de la deuda incluyendo los vencimientos de principal e intereses*

La sentencia recogerá la condena a la indemnización coercitiva indicando el importe de dicha indemnización en su cuantía líquida. La cuantía líquida a la que ascienda la indemnización se aplicará por cada día de retraso en el cumplimiento. La necesidad de que conste en sentencia la cuantía de la indemnización coercitiva obedece al necesario respeto al principio de seguridad jurídica y a la prohibición general de establecer condenas con reserva de liquidación. De este modo, la indemnización coercitiva quedará establecida con carácter previo al plazo concedido para el cumplimiento de la sentencia, de manera que pueda servir eficazmente para compeler al condenado a cumplir la sentencia. Enlaza esta circunstancia con la necesidad de que se solicite en la demanda la indemnización coercitiva para facilitar la discusión de las circunstancias que se tendrán en cuenta para la fijación de su cuantía.

5. CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN

La sentencia determinará la cuantía líquida que se devengará diariamente hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia. Será necesario que en el *petitum* de la demanda se incluya expresamente la estimación del actor de esa cuantía líquida, sin perjuicio de que en apoyo a su cálculo, se aporten las bases necesarias para su cuantificación.

producidos durante la ejecución. Si esta liquidación fuera conforme con el título ejecutivo y no se hubiera consignado el importe de los vencimientos incluidos en ella, el pago al ejecutante se realizará con arreglo a lo que resulte de la liquidación presentada.

El posible embargo que pueda haberse trabado en garantía de la ejecución, podrá mejorarse como señala el apartado 3 al indicar que “La ampliación de la ejecución será razón suficiente para la mejora del embargo y podrá hacerse constar en la anotación preventiva de éste conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 613 de esta Ley. En el caso del apartado anterior, la ampliación de la ejecución no comportará la adopción automática de estas medidas, que sólo se acordarán, si procede, cuando el ejecutante las solicite después de cada vencimiento que no hubiera sido atendido”.

Para la determinación de la indemnización coercitiva se tendrán en cuenta todas las circunstancias concurrentes, las cuales serán objeto del proceso y sometidas a la preceptiva prueba. Las circunstancias a tener en cuenta serán tanto objetivas, como el valor y otras características del secreto empresarial, o subjetivas, como la concurrencia de culpabilidad o dolo como criterio intensificador de la medida coercitiva y a las que hace referencia el apartado 3 del artículo 9 LSE.

La cuantía de la indemnización deberá estar en consonancia con su triple finalidad (disuasoria, indemnizatoria y sancionadora) por lo que deberá ser suficiente para que al demandado no le compense realizar de nuevo la conducta infractora, de lo contrario podría llegar a verse como una licencia impuesta del secreto. En la LSE se ha optado por no establecer una cuantía mínima a la indemnización, por lo que existirá mayor libertad en el juez para apreciar el importe de la indemnización, recayendo en el actor la carga de probar el perjuicio por el incumplimiento del fallo⁸¹⁵. En la determinación de dicha cuantía podrá el juez tomar en consideración los criterios de cuantificación de los daños y perjuicios previstos en el artículo 10 LSE, debido a la común naturaleza indemnizatoria de ambas figuras.

6. DIES A QUO DEL COMIENZO DE LA INDEMNIZACIÓN

No aclara la LSE el momento a partir del cual se exige el pago de la indemnización coercitiva. Dos interpretaciones pueden derivarse de dicha indeterminación. En primer lugar, podría pensarse que no es exigible el cumplimiento de la indemnización hasta que transcurra el período de cumplimiento voluntario de la condena impuesta en sentencia (conforme el artículo 548 LEC⁸¹⁶).

⁸¹⁵ VIDAL GARCÍA, A., *Las acciones civiles ...* ob. cit., pág. 401.

⁸¹⁶ Artículo 548 LEC advierte que "No se despachará ejecución de resoluciones procesales o arbitrales o de acuerdos de mediación, dentro de los veinte días

En este caso, la indemnización empezará a devengarse desde el día en que finalice el plazo para el cumplimiento voluntario de la sentencia y se computará por cada día transcurrido hasta el cumplimiento de la misma.

En segundo lugar, ante el silencio de la ley, podría pensarse que la regla general es que la obligación de pago de la indemnización coercitiva es exigible desde el día siguiente al de la publicación de la sentencia, del mismo modo en que lo es la obligación principal⁸¹⁷. Parece más acertada esta segunda postura por otorgar mayor protección al secreto, y porque el plazo denominado de cumplimiento voluntario no significa que no exista obligación de cumplir con la sentencia, sino, tan solo, que no se puede instar la ejecución del fallo durante el período de espera.

En el caso de que se hubiera condenado al demandado por diversas acciones, en la sentencia se establecerá si la indemnización coercitiva se encuentra anudada al cumplimiento de todas las obligaciones impuestas en sentencia o solo a alguna o algunas de ellas. La norma excluye la condena a la indemnización de daños y perjuicios, debido a que el incumplimiento del pago de la indemnización implica el devengo de intereses por mora procesal del artículo 576 LEC, los cuales por sí también tienen el consiguiente efecto disuasorio y coercitivo pretendido de evitar la dilación en el cumplimiento de la sentencia⁸¹⁸.

posteriores a aquel en que la resolución de condena sea firme, o la resolución de aprobación del convenio o de firma del acuerdo haya sido notificada al ejecutado”.

⁸¹⁷ Salvo que en la propia sentencia se haya establecido un plazo específico para realizar el cumplimiento, como ocurre en aquellos casos en los que, por ejemplo, es necesario organizar logísticamente actuaciones de recogida y destrucción de mercancías. En estos casos, la indemnización será exigible una vez finalizado el plazo dado en la sentencia para el cumplimiento del fallo condenatorio.

⁸¹⁸ IRIGOYEN FUJIWARA, D., “Artículo 9”..., ob. cit., pág. 191.

7. SENTENCIA DEFINITIVA

En nuestra opinión no hay obstáculo para que pueda pedirse la ejecución provisional de la medida de protección del secreto respecto de la cual haya dictado sentencia definitiva y a su vez se exija también el cumplimiento del pago de la indemnización coercitiva⁸¹⁹. Con su imposición en sede de ejecución provisional se está satisfaciendo la misma necesidad de garantizar el cumplimiento de las medidas impuestas, respecto de las cuales ya existe una primera sentencia estimatoria aunque no firme. Obteniendo un pronunciamiento condenatorio, es ciertamente efectivo y proporcional, así como disuasorio, hacer descansar en el infractor los efectos de la condena, no teniendo el actor que seguir soportando los efectos negativos de la violación hasta la obtención de una sentencia firme. Sin embargo, entendemos que la apreciación de su necesidad e incluso la cuantía en esta fase provisional, deberán ser proporcionadas a las circunstancias concurrentes.

XII. LA SUSTITUCIÓN DE LAS MEDIDAS IMPUESTAS POR UNA INDEMNIZACIÓN PECUNIARIA

La legitimación pasiva en el caso de violación de secretos empresariales puede alcanzar al tercer adquirente de buena fe. En

⁸¹⁹ La ejecución provisional se regula en el artículo 524 LEC con el siguiente tenor: “1. La ejecución provisional se instará por demanda o simple solicitud, según lo dispuesto en el artículo 549 de la presente ley. 2. La ejecución provisional de sentencias de condena, que no sean firmes, se despachará y llevará a cabo, del mismo modo que la ejecución ordinaria, por el tribunal competente para la primera instancia. 3. En la ejecución provisional de las sentencias de condena, las partes dispondrán de los mismos derechos y facultades procesales que en la ordinaria. 4. Mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía, sólo procederá la anotación preventiva de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en Registros públicos. 5. La ejecución provisional de las sentencias en las que se tutelen derechos fundamentales tendrá carácter preferente”.

estos casos, el apartado 7 del artículo 9 indica que, a petición del demandado, las medidas previstas en el artículo 9.1 LSE (todas las acciones específicas que en materia de violación de secretos empresariales prevé la LSE) podrán sustituirse por una indemnización suficiente, cuando las medidas a imponer pudieran ocasionar un perjuicio desproporcionado al tercer adquirente de buena fe.

En consonancia con el artículo 12 de la Directiva 2004/48/CE⁸²⁰, la LSE en su artículo 9.7 establece la posibilidad de sustituir la medida de prohibición o cesación por una compensación económica. Se trata de una novedad en materia de propiedad industrial y que no se encuentra expresamente reconocida respecto de las patentes⁸²¹.

En cuanto a los presupuestos para aplicar esta medida sustitución por una indemnización pecuniaria, se necesitará la declaración de una infracción de la LSE y la imposición de una de las medidas previstas en el artículo 9.1, así como que el demandado no haya actuado con dolo o culpa, que las medidas puedan causarle un perjuicio desproporcionado y que el titular pueda verse satisfecho en su derecho con una indemnización acorde al perjuicio sufrido.

⁸²⁰ “Artículo 12 Medidas alternativas. Los Estados miembros podrán disponer que, cuando proceda y a petición de la persona a la que se puedan aplicar las medidas que se establecen en la presente sección, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar el pago de una reparación pecuniaria a la parte perjudicada, en lugar de la aplicación de las medidas de la presente sección, si dicha persona no hubiere actuado intencionada ni negligentemente, si la ejecución de dichas medidas pudiere causarle un perjuicio desproporcionado y si la parte perjudicada pudiere ser razonablemente resarcida mediante una reparación pecuniaria”. Artículo 12 Directiva 2004/48/CE.

⁸²¹ Aunque se ha planteado doctrinalmente su utilidad en relación a los *patent trolls*, titulares de derechos de patentes que explotan la misma en MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...*, ob. cit., pág. 50. En el mismo sentido se manifiesta GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles...* ob. cit., pág. 343, que extiende la precaución no solo a los *patent trolls*, sino también a los casos de *patent ambush* y *patent holdup*, en los que el titular de la patente abusa de la misma en un entorno de elaboración de una norma técnica.

Por lo que se refiere a la declaración de la infracción, al dirigirse esta acción contra el tercero que no ha obtenido el secreto de manera ilícita directamente, sino que se le ha transmitido por el infractor, se tratará en la mayoría de las ocasiones de un litisconsorcio pasivo necesario, ya que la sentencia va a declarar la existencia o no de una violación de secreto que afectará plenamente al posible autor de las conductas de violación. Con el procedimiento se va a obtener un pronunciamiento que, no solo va a provocar unos efectos reflejos en el autor de la infracción, sino que va a suponer la imputación de la infracción con las consecuencias que acarrea. En definitiva, en estos procedimientos contra terceros de buena fe, será necesario que el autor o los autores de la infracción sean llamados al proceso como codemandados.

La medida tan solo se aplica respecto de los terceros en los que no concurra dolo o culpa. Por tales se entenderá aquellos que adquirieron el derecho a la explotación o la licencia de buena fe, sin que existan razones para pensar que lo hicieron a sabiendas o tuvieran motivos de pensar que quien les transmitió el derecho no era su verdadero titular o carecía de facultades para su transmisión. El artículo 8 LSE señala que las acciones podrán dirigirse frente a los terceros adquirentes de buena fe, esto es, quienes “en el momento de la utilización o revelación no sabían o, en las circunstancias del caso no hubieran debido saber que habían obtenido el secreto empresarial directa o indirectamente de un infractor”.

La indemnización económica sustitutoria deberá razonablemente compensar al actor, que en el caso de la acción de cesación o prohibición será equivalente al canon que hubiera tenido que pagar por la concesión de la licencia por todo el tiempo en el que se ha utilizado indebidamente⁸²². La norma se refiere

⁸²² Como señala MASSAGUER la compensación debe ser razonablemente satisfactoria no desde el punto de vista económico, “sino por su naturaleza, esto

literalmente al “importe que habría habido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que habría permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización hubiera podido prohibirse”. El texto, aun confuso, parece querer indicar que con la indemnización solo cubrirá la utilización indebida del secreto hasta el momento en que la información deja de ser secreta o hasta la sentencia. Con esta disposición se está convalidando el uso ilícito, aunque realizado de buena fe, por el pago del correspondiente canon. Desde este punto de vista, la indemnización no autorizaría para seguir utilizando el secreto en el futuro. Primero, porque ya no se trata de un tercero de buena fe y, segundo, porque no puede imponerse tal medida al titular del secreto que se vería obligado a conceder una licencia a quien estaba explotando su secreto sin su autorización. Este es el sentido del artículo 12 de la Directiva 2004/48/CE que habla de reparación pecuniaria, de modo que se pretende compensar el perjuicio sufrido, pero no seguir aprovechándose del derecho de que se trate.

En cuanto al importe de la indemnización, ésta no podrá superar el precio de mercado de la licencia, al contrario que la fórmula de indemnización basada en la regalía hipotética. Como ha apreciado la doctrina “la indemnización pecuniaria sustitutiva de la cesación en materia de secretos empresariales no es propiamente una compensación de daños sino una suerte de precio de una licencia obligatoria”⁸²³. El demandado sin embargo, no está limitado al importe de la licencia en el caso de las acciones distintas de la de cesación o prohibición, y en principio, el juez, tendrá libertad para fijar el importe de la indemnización que, a su juicio, sea

es, sea un remedio que salvaguarde de forma idónea y suficiente el legítimo interés del titular del secreto empresarial a preservar su secreto y a explotarlo en la situación de dominio de facto que le proporciona o, si se prefiere, que le permita hacer efectivo el valor empresarial que para él tiene por el hecho de ser secreto”, en *Acciones y procesos...* ob. cit., pág. 178.

⁸²³ MASSAGUER FUENTES, J., en *Acciones y procesos...* ob. cit., segunda edición, pág. 190.

razonablemente satisfactoria para el actor. Parece obvio que, por otro lado, el importe máximo de esta indemnización sustitutiva será el que le correspondería de aplicar los medios de computo del daño del artículo 10 LSE referidos a las consecuencias negativas de la infracción.

Esta indemnización no es de carácter resarcitorio, puesto que no existe responsabilidad (imputabilidad subjetiva) del tercero en la causación del daño, de modo que los criterios que mejor se adaptan a la cuantía sustitutiva son el de la licencia hipotética y el del beneficio obtenido por el infractor (en caso del artículo 10 LSE el enriquecimiento injusto), por ser ambos de naturaleza restitutoria, sin que cupiere adicionar ningún daño más (como el desprestigio o el daño moral). La licencia hipotética será el criterio al que acudir en caso de condena al cese o prohibición por disponerlo así la ley. En los demás casos, el demandado deberá determinar si el cumplimiento de la medida en concreto impuesta supone un mayor importe que la licencia hipotética durante el plazo de utilización o bien las ganancias obtenidas. Debemos precisar que en la tesis que proponemos, la indemnización por daños y perjuicios a imponer con arreglo al artículo 10 LSE permite aglutinar los daños por las ganancias dejadas de obtener por el titular y el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor. Así, cuando se trate de la indemnización del tercero de buena fe condenado a alguna de las acciones del artículo 9.1 LSE, el enriquecimiento injusto será un criterio válido a utilizar por el juez en determinar su razonable satisfacción.

La condición de tercero de buena fe es de carácter dinámico que depende en cada momento de las circunstancias que envuelven la explotación del secreto. Así, puede darse la circunstancia de que se aplique la medida de indemnización sustitutiva calculada hasta el momento en que quede determinado que el demandado conocía la violación de secreto de su transmitente (mala fe sobrevenida) y a partir de ese momento se le apliquen las medidas del artículo 9.1

LSE, incluida la indemnización de daños y perjuicios que requiere la concurrencia de dolo o culpa.

En nuestra opinión, el demandado podrá solicitar la medida de la indemnización sustitutiva en la contestación de la demanda, ya que los presupuestos en los que se basa, la existencia de buena fe y la causación de un perjuicio desproporcionado deberán ser objeto de prueba y discusión en el procedimiento. También le corresponderá a la demandada la carga de probar el importe del canon que le hubiera tenido que pagar al titular del secreto para la concesión de la licencia.

XIII. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES

1. PLANTEAMIENTO.

Las acciones civiles por violación de secreto empresarial están sometidas a un plazo de prescripción de tres en años para su ejercicio. Este plazo se fundamenta en un principio de seguridad jurídica y se justifica por considerarse que el transcurso del tiempo sin ejercer la acción supone una expresión tácita del abandono de su derecho por el titular⁸²⁴.

El artículo 11 LSE establece la prescripción de las acciones de defensa de los secretos empresariales en el plazo de tres años contados “desde el momento en que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial”, interrumpiéndose el plazo por las causas previstas con carácter general por el Código Civil⁸²⁵.

⁸²⁴ La STS (Sala Civil) núm. 142/2020, de 2 de marzo, señala que la prescripción se basa en los principios de "abandono o dejadez en el ejercicio del propio derecho y en el de seguridad jurídica", coligiendo a continuación que este instituto debe estar sujeto a una interpretación restrictiva por cuanto tiene de limitación de derechos.

⁸²⁵ Artículos 1973 y siguientes del Código Civil. Sobre el instituto de la prescripción véase DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., *La prescripción extintiva: en el*

El artículo 8 de la Directiva de secretos establecía un mandato de limitar a seis años como máximo el plazo de prescripción de este tipo de acciones. El plazo de prescripción adoptado por la LSE y fijado en tres años contrasta con el anterior de un año establecido en la Ley de Competencia Desleal, si bien no llega a equiparse al plazo de cinco años que se prevé para la defensa de los derechos de propiedad industrial en general⁸²⁶. Esta opción legislativa de establecer la prescripción para el ejercicio de acciones relativas a la violación de secretos en tres años ha sido criticada por la doctrina por parecer arbitraria⁸²⁷. Las acciones en defensa de los secretos empresariales, como hemos visto, son acciones de gran complejidad técnica, sobre todo en materia de recopilación y análisis de los medios de prueba necesarios para el éxito de la demanda. Mantener el plazo de los cinco años del resto de acciones en materia de propiedad industrial hubiera sido más prudente e incluso más correcto técnicamente por la semejanza entre las acciones en defensa del secreto y del resto de la propiedad industrial. Parece que nuestro legislador, a la hora de determinar el plazo de prescripción ha tenido más en cuenta soluciones legislativa

Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, 2a ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2007; ALBALADEJO GARCÍA, M., *La prescripción extintiva*, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2004; DOMINGUEZ LUELMO, A., “Artículo 1968”, en DOMINGUEZ LUELMO, A., (Dir), *Comentarios al Código Civil*, Valladolid, Lex Nova, 2010.

⁸²⁶ Los artículos 78.1 de la Ley de Patentes, el artículo 45.1 de la Ley de Marcas y el artículo 57.1 de la Ley de Diseños Industriales establecen un plazo de prescripción de cinco años. La LCD por su parte establece un plazo de un año desde que pudiera ejercitarse la acción, y en cualquier caso por el transcurso de tres años desde la finalización de la conducta.

⁸²⁷ GÓMEZ SEGADÉ, J. A., “La nueva ley de Secretos empresariales”, ob. cit., pág. 160, quien critica duramente que se haya justificado el plazo de prescripción en base a la media aritmética entre el plazo contemplado en la LP y (5 años) y la LCD (1 año).

de países como Estados Unidos⁸²⁸ que otras propuestas más próximas⁸²⁹.

Este plazo de prescripción, al suponer la extinción de la acción, pero no del derecho, es una norma procesal, por lo que, en virtud del principio de justicia rogada, deberá ser necesariamente alegada por la parte a quien favorezca (el demandado) y en el momento procesal oportuno, sin que pueda apreciarse de oficio⁸³⁰.

2. CÓMPUTO DEL PLAZO

El plazo de prescripción de los tres años empezará a contar desde que el legitimado para interponer la acción tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial. La norma está en consonancia con la jurisprudencia más elaborada sobre el instituto de la prescripción y exige como momento inicial no solo que el demandante conozca el hecho de la violación del secreto y el resto de circunstancias que conformarán su *causa petendi*, sino

⁸²⁸ La *Trade Secrets Act* norteamericana señala un período de tres años señalando que “-A civil action under subsection (b) may not be commenced later than 3 years after the date on which the misappropriation with respect to which the action would relate is discovered or by the exercise of reasonable diligence should have been discovered. For purposes of this subsection, a continuing misappropriation constitutes a single claim of misappropriation”.

⁸²⁹ En derecho inglés el *Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018*, establece un plazo de prescripción de 5 años (Escocia) y de limitación de 6 años (Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte). La Ley francesa por su parte ha establecido un plazo de prescripción de 5 años. El mismo plazo de cinco años se recoge en el artículo 353 del Código de Propiedad Industrial de Portugal, en vigor desde el 1 de enero de 2019.

⁸³⁰ La STS (Sala Civil) núm. 23/1999, de 22 de enero señala “Por todo ello queda desvirtuado el razonamiento de la sentencia de instancia la cual incide en el error de no aplicar en sus correctos términos el artículo 18, en relación con los citados y en el error de utilizar la prescripción sin que la parte demandada le haya siquiera alegado en la contestación a la demanda, que sabido es, no puede aplicarse de oficio”.

también la identidad del infractor⁸³¹. Se separa la norma de la exigencia temporal de iniciar el cómputo en el momento en el que pudieran ejercitarse las acciones, centrándose en la identificación de la persona responsable de la violación⁸³², o de la posibilidad razonable de identificarla⁸³³. En todo caso, no puede decirse que la prescripción descansa en el solo elemento subjetivo de conocer a la persona que ha llevado a cabo la violación del secreto. Dicho conocimiento implicará necesariamente que el titular es consciente de la violación del secreto y de que concurren los presupuestos necesarios para ejercitar la acción⁸³⁴.

⁸³¹ MARÍN LÓPEZ, M. J., "El *dies a quo* del plazo de prescripción extintiva: el artículo 1969 del Código Civil", VV. AA., *La prescripción extintiva*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2014, pág. 15.

⁸³² La Ley de Competencia Desleal, requiere esta doble exigencia para el inicio del *dies a quo* estableciéndolo "desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal" y que da lugar a posibles incoherencias al exigir el doble criterio objetivo y subjetivo de manera cumulativa mediante el empleo de la conjunción "y". En ese sentido se ha manifestado la doctrina señalando que "han de darse ambas circunstancias a la vez y que no basta el acaecimiento de una sola de ellas" [TATO PLAZA, A., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., HERRERA PETRUS, C., *La reforma de la LCD*, ob. cit., pág. 474].

⁸³³ BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., "Artículo 45: Prescripción de acciones", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., Tomo I, Aranzadi, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, pág. 729.

⁸³⁴ Ver la TS (Sala Civil) núm. 802/1997, de 25 de julio, según la cual, en relación a la LCD, "para la fijación del cómputo inicial del plazo de prescripción de un año, el art. 21 LCD establece dos momentos: el que corresponde a aquel en que la acción puede ejercitarse y cuando el legitimado activamente tiene conocimiento, que debe ser preciso y suficiente, de la persona que realizó el acto desleal. Se trata de un conocimiento identificador. El artículo 21 obliga a que se tenga en cuenta los dos requisitos que comprende, es decir, el momento en que las acciones pueden ser ejercitadas y el del conocimiento de la persona que realizó el acto constitutivo de competencia desleal, actuando como primero y básico que el acto ilícito efectivamente se haya producido y llegue a saberlo el que resulte perjudicado por el mismo, lo que puede coincidir en ese momento la identificación del que resulte ser su autor, o en otro caso la norma contiene una especie de pausa, en cuanto autoriza la espera para llegar a precisar quién va a asumir la posición de demandado en el pleito que se promoverá pues es entonces cuando opera el cómputo prescrito de un año y entra en juego, con todos sus efectos

El criterio de la identificación del infractor tiene como principal problema la determinación del momento exacto en el que el titular del derecho tiene ese conocimiento, o cuándo es razonable que lo haya tenido. De ahí que, tanto la doctrina como la jurisprudencia se hayan decantado por invertir la carga de la prueba, de modo que le corresponderá al actor, en atención a su mayor facilidad probatoria, acreditar el momento en que deba empezar el cómputo de la prescripción⁸³⁵. En la determinación del *dies a quo* se producirá una pugna entre el actor, a quien le corresponderá acreditar i) que conoció de la infracción y ii) que conoció la identidad del infractor en un momento posterior a la violación del secreto⁸³⁶ y, el demandado, quien intentará probar que el actor conoció la identidad del infractor con anterioridad⁸³⁷. Los secretos empresariales son especialmente vulnerables a la conductas de espionaje, las cuales se caracterizan por llevarse a cabo con sigilo y ocultación, lo que justificará en estos casos una demora en la identificación del infractor.

3. EL *DIES A QUO* EN LOS CASOS DE ACCIÓN CONTINUADA O REITERADA

Los actos de violación de secreto pueden ser actos que se producen de una sola vez y cuyos efectos se generan y agotan en ese momento, aunque sus consecuencias puedan extenderse en el tiempo (como ocurre por ejemplo con la obtención ilícita de un secreto), bien actos que se repiten (la fabricación de mercancías infractoras) o que se realizan de manera continua (almacenamiento de mercancías infractoras). En el primer caso, el plazo de prescripción del artículo 11 LSE desplegará plenos efectos desde

negativos, operando la inactividad del interesado en promover el ejercicio de las acciones del artículo 118”.

⁸³⁵ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 461/2017, de 9 de noviembre.

⁸³⁶ Tendrá que probar el actor que en ese inicio de la infracción no pudo conocer al autor de la misma por causa que no le sea imputable.

⁸³⁷ REGLERO CAMPOS, L. F., “Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial” ob. cit., pág. 1850.

que el titular conociera la identidad del infractor. Sin embargo, los otros dos supuestos (repetición y continuidad) merecen distinto tratamiento, debiendo realizarse una interpretación teleológica de la prescripción, que tenga en cuenta el acto infractor y la acción ejercitada⁸³⁸.

La jurisprudencia ha destacado la necesidad de adaptar el instituto de la prescripción a la conducta que motiva el ilícito que se persigue, de modo que, en los casos de acciones infractoras repetidas en el tiempo o continuadas, se hace necesario fijar un *dies a quo* adecuado a las circunstancias⁸³⁹. En el caso de los actos plurales que se reiteran por el infractor, la prescripción operará independientemente respecto de cada uno de los actos infractores cometidos⁸⁴⁰. Cada violación de secreto (cada fabricación, o comercialización de la mercancía infractora), supondrá un acto propio, sometido a un plazo de prescripción individual, distinto de los anteriores⁸⁴¹.

Por lo que se refiere a las conductas continuadas y persistentes en el momento de presentación de la demanda, la jurisprudencia ha consolidado el criterio de que el plazo de prescripción empezará a contar desde que finaliza la actuación

⁸³⁸ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal ...* ob. cit., pág. 223 que se refiere específicamente las acciones de prohibición y de cesación y de que es inconcebible que por la prescripción de la acción, se perpetúen conductas desleales que afectan al mercado.

⁸³⁹ En contra, manteniendo que no resulta de aplicación en materia de secretos empresariales la doctrina de los actos continuados en la prescripción ver VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., "Artículo 11. Prescripción", en LISSÉN ARBELOA, J.M., (Coord.) *Comentarios...* ob. cit., pág. 217.

⁸⁴⁰ En este sentido, la STS (Sala Civil) de 23 de noviembre de 2007, respecto del comportamiento desleal consistente en la comercialización de productos con signos susceptibles de generar confusión entre los consumidores sobre el origen empresarial, negó la prescripción de la acción de cesación en caso de una serie intermitente de actos por entender que "...el de prescripción comienza a contarse de nuevo tras cada repetición del acto".

⁸⁴¹ STS (Sala Civil) núm. 1228/2007, de 23 de noviembre.

infractora⁸⁴². En este caso, mientras no cesa la voluntad infractora, la posibilidad del ejercicio de la acción se renueva, sin solución de continuidad y lo mismo ocurre con el inicio del plazo de prescripción, “mientras se mantenga la situación antijurídica generada por una acto desleal continuado”⁸⁴³ Este criterio general jurisprudencial fue adoptado por el artículo 35 LCD tras la reforma llevada a cabo por la Ley 29/2009⁸⁴⁴.

4. INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN

La interrupción de la prescripción está sometida a las reglas generales del Código Civil, sin que existe ninguna especialidad en materia de secretos. De esta manera según el artículo 1973 CC cabe la interrupción por reclamación extrajudicial, judicial y reconocimiento por el infractor⁸⁴⁵. La reclamación extrajudicial

⁸⁴² STS (Sala Civil) núm. 593/2000, de 16 de junio, en materia de competencia desleal. En la doctrina se ha dicho, en relación a las marcas, de manera muy gráfica que “cada nuevo acto de infracción de la marca provoca un retraso del dies a quo para iniciar el plazo de prescripción de cinco años que fija el art. 45.1 de la Ley de Marcas” [FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, ob. cit., pág. 494].

⁸⁴³ STS (Sala Civil) núm. 754/2007, de 29 de junio.

⁸⁴⁴ Efectivamente el artículo 35 de la Ley de Competencia Desleal, se hace eco de la doctrina establecida por la STS (Sala Civil) núm. 872/2009, de 18 de enero y núm. 871/2009 de 21 de enero, ambas del Pleno de nuestro Alto tribunal. Este artículo introduce un plazo de prescripción amplia de 3 años, que empezará a contar desde que finaliza la conducta. Ver GUTIÉRREZ GILSANZ, J., “Actos de competencia desleal de carácter duradero y prescripción de acciones (STS 18 y 21 enero 2010)”, *RDM*, nº 284, 2012, págs. 103-114.

⁸⁴⁵ El artículo 1973 del Código Civil dice “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”. El Código de comercio por su parte señala en el artículo 944 tan solo como supuestos de interrupción la reclamación judicial y el reconocimiento o renovación del documento contractual, sin embargo la jurisprudencia ha establecido que también la reclamación extrajudicial producirá la interrupción de la prescripción en el ámbito mercantil, así por ejemplo, la STS (Sala Civil) núm. 309/2001, de 31 de marzo y, en materia de derechos de propiedad industrial la SAP Cáceres (Sección 1ª) núm. 247/2000, de 2 de octubre.

deberá reunir los requisitos de un verdadero acto de protección del derecho infringido como una solicitud terminante de cese o una reclamación de daños y perjuicios, y no meramente una manifestación de la existencia del secreto empresarial. Además deberá identificarse la conducta lesiva y estar dirigida al infractor⁸⁴⁶.

La reclamación judicial, podrá pertenecer a cualquier orden jurisdiccional (tanto de carácter civil como penal, laboral –demanda contra un ex empleado por quebrantamiento de una obligación contractual- o incluso administrativo –en los casos en los que la conducta pueda ser imputada a un órgano administrativo) y podrá consistir en el ejercicio de cualquier acción en defensa del secreto empresarial. Así pues, el ejercicio de la acción declarativa, entendemos que es suficiente para interrumpir la prescripción. También serán aptas para interrumpir la prescripción la solicitud de medidas cautelares⁸⁴⁷ o de diligencias preliminares dirigidas contra el infractor⁸⁴⁸. En cambio, no interrumpe la prescripción la mera solicitud dirigida al Juzgado para que requiera al infractor que cese en su conducta, cuando esta no es admitida⁸⁴⁹.

⁸⁴⁶ RODRÍGUEZ LÓPEZ, C., "La interrupción extrajudicial de la prescripción extintiva", *Prác. Trib.*, núm. 31, 2006, pág. 8.

⁸⁴⁷ En materia de competencia desleal se manifiesta en ese sentido la SAP Ciudad Real (Sección 2ª) núm. 325/2009, de 15 de junio.

⁸⁴⁸ La STS (Sala Civil) núm. 1225/2007, de 12 de noviembre, señala que "La resolución del recurso exige abordar, en primer lugar, la cuestión referente a si la solicitud de diligencias Preliminares, en concreto la que aquí se interesó, dirigida a la exhibición y depósito del bien mueble arrendado, resulta un medio hábil y tiene virtualidad para interrumpir la prescripción de la acción de reclamación de cuotas. Esta cuestión merece una respuesta favorable a la luz de la vigente doctrina jurisprudencial, la cual, como señala la sentencia impugnada, partiendo de una interpretación restrictiva del instituto de la prescripción, entiende que no sólo la presentación de la demanda interrumpe la prescripción, sino también otros actos procesales tendentes a preparar la acción o para obtener la satisfacción del derecho pretendido y que revelan una voluntad claramente conservativa del mismo".

⁸⁴⁹ Así, por ejemplo, la STS (Sala Civil) núm. 273/2006, de 24 de marzo en la que el Tribunal indica que "no se puede valorar como acto interruptivo el de la solicitud de requerimiento a la demandada para que retirara todo vestigio del anagrama

Puede ocurrir que en la comisión del ilícito concurren una pluralidad de infractores. Cuando entre ellos opere la responsabilidad solidaria impropia, por derivar de un ilícito en el que no es posible deslindar las distintas responsabilidades de los participantes infractores, la jurisprudencia se muestra a favor de considerar que el período de prescripción se interrumpirá tan solo respecto de aquellos infractores frente a los cuales se efectúe el acto de interrupción, sin que se extienda a los demás⁸⁵⁰.

XIV. LA DOCTRINA DEL RETRASO DESLEAL EN MATERIA DE SECRETOS EMPRESARIALES

La jurisprudencia, como contrapunto a las reglas especiales de prescripción en caso de actos continuados y teniendo en cuenta que el actor puede estar incurriendo en un ejercicio antisocial de su derecho, ha elaborado la doctrina del retraso desleal de las acciones⁸⁵¹. El retraso en el ejercicio de estas acciones muestra una apariencia de conformidad con la conducta ilícita que pudiera hacer pensar en una suerte de tolerancia⁸⁵², de manera que el infractor,

“HR” porque tal solicitud tuvo lugar el día 1 de marzo de 1996, y además no fue admitida, y no cabe estimar que tiene eficacia de interrumpir la prescripción del año la notificación del Auto de denegación que tuvo lugar el 22 de marzo de 1996”.

⁸⁵⁰ La STS (Sala Civil) núm. 223/2003, de 14 de marzo de 2003 y la SAP Madrid (Sección 14ª) núm. 429/2008, de 30 de junio, esta última remarca que “En efecto, la doctrina ha reconocido junto a la denominada “solidaridad propia”, regulada en nuestro Código civil (artículos 1.137 y siguientes) que viene impuesta, con carácter predeterminado, “*ex voluntate*” o “*ex lege*”, otra modalidad de la solidaridad, llamada “impropia” u obligaciones “*in solidum*” que dimanen de la naturaleza del ilícito y de la pluralidad de sujetos que hayan concurrido a su producción, y que surge, cuando no resulta posible individualizar las respectivas responsabilidades. A esta última especie de solidaridad no son aplicables todas las reglas prevenidas para la solidaridad propia y, en especial, no cabe que se tome en consideración el artículo 1974 del Código civil en su párrafo primero (...)”.

⁸⁵¹ GÓMEZ SEGADE, J. A., “Preclusión de las acciones del titular de la patente por retraso desleal”, *ADI*, núm. 20, 1999, pág. 173.

⁸⁵² Como afirma la STS (Sala Civil) núm. 769/2010, de 3 diciembre, “Se de una confianza legítima en la otra parte de que no se ejercitará”

confiando en esta situación, sigue realizando el acto ilícito⁸⁵³. En estos casos, consideran los tribunales que ejercitar las acciones puede ir en contra de la buena fe, para evitar lo cual, han elaborado la doctrina del retraso desleal (*Verwirkung*)⁸⁵⁴.

Los requisitos exigidos por la jurisprudencia para apreciar la doctrina del retraso desleal se sistematizan en: i) transcurso de un dilatado período de tiempo durante el cual el titular se ha mantenido inactivo sin ejercitarlo, ii) la inactividad del titular, aún pudiendo ejercitar el derecho y iii) la confianza legítima en el sujeto pasivo de que el derecho ya no va a ser ejercitado⁸⁵⁵.

En materia de secretos empresariales es igualmente de aplicación esta doctrina en aquellos casos en los que, como hemos visto, se hayan realizado actos continuados por el infractor que permitan retrasar el cómputo de la prescripción⁸⁵⁶. El titular del secreto perderá el derecho a ejercitar la acción contra el infractor cuando se retrase en el ejercicio de la misma, generando la apariencia de que no se va a ejercitar ninguna acción por la violación de secreto, y que, por esa inacción, cause un perjuicio excesivo al

⁸⁵³ Sobre la doctrina del retraso desleal ver STS (Sala Civil) núm. 260/2018, de 26 de abril con cita de numerosa jurisprudencia.

⁸⁵⁴ Sobre esta figura jurisprudencia, véase VAQUER ALOY, A., "El retraso desleal en el ejercicio de los derechos. La recepción de la doctrina de la *Verwirkung* en la jurisprudencia española" en *Revista de Derecho Patrimonial*, núm. 2, 1999, págs. 89-29 y más recientemente MARAÑÓN ASTOLFI, M., "El retraso desleal en el ejercicio de la acción. Comentario a la Sentencia del TS de 24 de abril 2019" en *Revista Aranzadi de derecho patrimonial*, nº 50, 2019.

⁸⁵⁵ STS (Sala Civil) núm. 530/2016, de 13 de septiembre.

⁸⁵⁶ El informe del CGPJ sobre el anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales se refiere a la doctrina del retraso desleal en "Paralelamente, sería aconsejable que en la determinación del *dies a quo* del cómputo del plazo se trasladara a la norma la doctrina de los daños continuados, con las pertinentes correcciones impuestas por el principio de buena fe y la doctrina del retraso desleal (*Verwirkung*).

infractor, puesto que este seguirá operando bajo la confianza de que el titular lo permite⁸⁵⁷.

Para justificar esta solución puede acudirse tanto a la doctrina de los actos propios⁸⁵⁸, como a la doctrina del abuso de derecho⁸⁵⁹ destacando la jurisprudencia que no basta tan solo el mero transcurso del plazo⁸⁶⁰ sino que será necesario que la conducta del titular sea concluyente de su falta de voluntad de accionar.

Los tribunales no solo predicán el rechazo de una acción exagerada artificialmente en su duración temporal, sino que el Tribunal Supremo ha reconocido además que esta doctrina puede servir para atemperar la acción que se ejercite⁸⁶¹. Esta moderación de la acción como consecuencia de la inacción del titular del secreto se encuentra en línea con el artículo 9.3 LSE que, para determinar los efectos de la medida que solicite el actor, exige tener en cuenta, entre otros aspectos, los intereses legítimos de las partes. La confianza que se genera en el infractor de que su conducta se tolera genera una expectativa, un interés legítimo, que por medio de la doctrina del retraso desleal merece ser considerada por los tribunales en aras de moderar su responsabilidad.

⁸⁵⁷ Con carácter general la STS (Sala Civil) núm. 260/2018, de 26 de abril y en el ámbito de la propiedad industrial ver la SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 100/2013, de 6 de marzo.

⁸⁵⁸ STS (Sala Civil) núm. 81/2005, de 16 de febrero o STS (Sala Civil) núm. 228/2006, de 8 de marzo.

⁸⁵⁹ Entre otras, STS (Sala Civil) de 17 junio 1988 y STS (Sala Civil) núm. 1169/2000, de 21 diciembre 2000.

⁸⁶⁰ Como señala la STS (Sala Civil) núm. 352/2010 de 7 de junio “Es necesario que la conducta de una parte pueda ser valorada como permisiva de la actuación de la otra parte, o clara e inequívoca de la renuncia al derecho, pues el mero transcurso del tiempo, vigente la acción, no es suficiente para deducir una conformidad que entrañe una renuncia, nunca presumible”.

⁸⁶¹ STS (Sala Civil) núm. 191/2016, de 29 de marzo. Esta vía intermedia se ha apreciado en otras sentencias como la SAP Lleida (Sección 2ª) núm. 340/2002, de 20 de junio y SAP Lugo (Sección 2ª) núm. 32/2004, de 28 de enero .

XV. EPÍLOGO

La especial naturaleza de los secretos empresariales imprime unas características determinadas a la tutela judicial del derecho. La protección jurídica dispensada por la Directiva 2004/48/CE, aún siendo positiva, resultaba insuficiente para el fenómeno de los secretos empresariales. Con la Directiva (UE) 2016/943 de secretos se persigue la armonización de los Estados miembros en la consecución de una tutela judicial de los secretos estableciendo medidas efectivas, disuasorias y proporcionadas.

La LSE ha integrado ambas directivas en su articulado, concibiendo un sistema propio de defensa de los secretos empresariales. En este capítulo se han analizado las acciones previstas especialmente en la LSE, de las que destacan las acciones de cesación y prohibición, especialmente útiles en caso de infracciones relacionadas con bienes inmateriales.

Igualmente útiles son las medidas de remoción, entre las cuales se encuentran la aprehensión de las mercancías infractoras, la entrega de los soportes en los que conste el secreto y la atribución en propiedad.

La efectividad que se busca con todo el sistema previsto se acentúa con la indemnización coercitiva prevista en el artículo 9.6 LSE con la finalidad de no demorar el cumplimiento de la medida impuesta y no prolongar el riesgo que la conducta infractora tiene para la destrucción del secreto

Las acciones previstas en la LSE prescribirán a los 3 años a contar desde que el legitimado tuviera conocimiento de la persona del infractor. La determinación de este momento implicará en la práctica que sea el actor el que acredite que en el momento de la infracción no tenía conocimiento, ni razonablemente podía tenerlo, de quién era el autor de la violación del secreto. La doctrina de los actos continuados impedirá la prescripción normal de las conductas que se realicen repetidamente o de manera continuada, las cuales tendrán como *dies a quo* el de la finalización de la conducta,

teniendo en todo caso conocimiento del infractor. Esta doctrina tiene como contrapartida el retraso desleal en el ejercicio de la acción, que, en la medida en que supone un uso abusivo o antisocial del derecho, veda el acceso del titular al proceso.

Iniciado en este Capítulo el estudio de las acciones que el titular del secreto empresarial puede ejercer frente a los actos infractores, queda por examinar la acción de indemnización de daños y perjuicios a la que hemos dedicado íntegramente el contenido del Capítulo V de esta obra.

CAPÍTULO IV. LAS ACCIONES EN DEFENSA DEL SECRETO EMPRESARIAL (II). LA ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

I. INTRODUCCIÓN

Los derechos inmateriales son fáciles de ser dañados y, en cambio, son muy difíciles de reparar⁸⁶². La vulnerabilidad del secreto empresarial exige unos mecanismos de protección efectivos que eviten la infracción y, en la medida de lo posible, eliminen sus efectos⁸⁶³, a la vez que requiere de instrumentos que sean capaces de resarcir y compensar económicamente a su titular en caso de infracción. En este sistema, cobra particular importancia la acción de indemnización de los daños y perjuicios sufridos, erigiéndose en una acción fundamental en materia de defensa de los derechos de propiedad industrial⁸⁶⁴.

En el ámbito de la Unión Europea, la acción indemnizatoria de daños cometidos contra derechos de propiedad intelectual e industrial se encuentra regulada en la Directiva 2004/48/CE. Esta Directiva toma como base de partida la armonización de los mecanismos de protección de estos bienes inmateriales en aras de fomentar la innovación y las inversiones en el mercado interior. Como expresión de este deseo, el artículo 13 de la Directiva recoge

⁸⁶² BASOZÁBAL ARRÚE, X., “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”, *ADC*, 1997, pág. 1270.

⁸⁶³ Capítulo III.

⁸⁶⁴ El artículo 45 ADPIC obliga a los Estados miembros a reconocer la acción indemnizatoria en caso de infracción dolosa o culposa. El citado precepto señala, bajo la rúbrica de “Perjuicios”, que “1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido a una infracción de su derecho de propiedad intelectual, causada por un infractor que, sabiéndolo o teniendo motivos razonables para saberlo, haya desarrollado una actividad infractora”.

los principios fundamentales en materia de daños con una finalidad eminentemente resarcitoria⁸⁶⁵. La transposición de esta Directiva se produjo en nuestro país por la Ley 19/2006, de 5 de junio, modificando los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

La misma finalidad de dotar de uniformidad la indemnización de daños y perjuicios a nivel europeo de los derechos de propiedad intelectual e industrial se encuentra reflejada en el artículo 14 de la Directiva de Secretos⁸⁶⁶. Esta Directiva, en el particular aspecto de

⁸⁶⁵ Señala el artículo 13 de la Directiva *Enforcement* el principio de que el perjudicado por una infracción debe ser resarcido de los daños sufridos, estableciendo que “1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción”.

En la determinación del importe de los daños y perjuicios, la Directiva contiene normas específicas señalando que “Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho; o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

La Directiva establece la posibilidad de que el infractor que no hubiera sabido o de las circunstancias concurrentes no pudiera razonablemente saberlo, que formaba parte de una actividad infractora que se pueda recuperar los beneficios o una cantidad de daños y perjuicios predeterminada. En concreto señala el precepto que “2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos”.

⁸⁶⁶ El artículo 14 de la Directiva de secretos establece que “1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes, a instancia de la parte perjudicada, ordenen al infractor que supiera o debiera haber sabido que

las medidas de protección frente a infracciones, reconoce el posible solapamiento de sus disposiciones con las previstas en la Directiva 2004/48/CE ⁸⁶⁷ . Una manifestación más de que legislador comunitario aproxima los secretos empresariales a los derechos de propiedad intelectual e industrial.

La regulación de la acción de daños y perjuicios en la Directiva de secretos se separa de la regulación contenida en la Directiva 2004/48/CE en determinados extremos, configurando una acción con caracteres propios que ha sido transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico sin apenas diferencias, en los artículos 9.1.g) y 10 LSE. En este capítulo, se aborda el estudio del ejercicio de la

se estaba involucrando en la obtención, utilización o revelación ilícitas de un secreto comercial que pague al poseedor del secreto comercial una indemnización por daños y perjuicios adecuada respecto del perjuicio realmente sufrido como consecuencia de la obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto comercial. Los Estados miembros podrán limitar la responsabilidad por daños y perjuicios de los trabajadores frente a sus empresarios en relación con la obtención, utilización o revelación de un secreto comercial, cuando aquellos no hayan actuado de forma intencionada”.

En el segundo apartado del precepto, el legislador comunitario obliga a tener en cuenta determinados factores que influirán en la forma de valorar el quantum indemnizatorio ”2. Al fijar la indemnización por daños y perjuicios a la que se refiere el apartado 1, las autoridades judiciales competentes tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido la parte perjudicada, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al poseedor del secreto comercial por la obtención, utilización o revelación ilícitas del secreto comercial. Con carácter alternativo, las autoridades judiciales competentes podrán fijar, según los casos, una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización por daños y perjuicios, atendiendo a elementos entre los que se incluirán, al menos, el importe de los cánones o derechos que se habrían adeudado si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el secreto comercial en cuestión.

⁸⁶⁷ Considerando 38 de la Directiva de secretos indica que “La presente Directiva no debe afectar a la aplicación de cualquier otra normativa aplicable en otros ámbitos, en particular los derechos de propiedad intelectual y el Derecho contractual. No obstante, en caso de solapamiento del ámbito de aplicación de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1) con el ámbito de aplicación de la presente Directiva, prevalecerá la presente Directiva en tanto que *lex specialis*”.

acción de indemnización de daños y perjuicios derivados de la violación de secretos empresariales, centrándonos en cuándo se entiende producido este daño, en qué consiste el mismo y los métodos previstos legalmente para la determinación del *quantum* indemnizatorio.

II. CONCEPTO Y NATURALEZA

La determinación de los daños causados por una violación de un secreto empresarial y su indemnización es una de las piezas clave en el conjunto de acciones que el titular puede emprender contra el infractor. Con la acción indemnizatoria del artículo 9.1.g) LSE⁸⁶⁸ se busca resarcir económicamente al perjudicado por la infracción del daño y perjuicio que ha sufrido. En su configuración legal, la acción de daños en materia de secretos comparte caracteres con otras formas de propiedad industrial⁸⁶⁹, si bien introduce algunas particularidades concretas en cuanto al contenido económico del daño derivadas de su especial naturaleza.

Como indicábamos, destaca cierta homogeneidad en la regulación de esta acción, común en los derechos de propiedad industrial, y que tiene su origen en el artículo 13.1.b) de la Directiva 2004/48/CE. De acuerdo con esta, la finalidad perseguida con la acción es doble. Por un lado, se busca preservar la integridad del

⁸⁶⁸ El artículo 9 LSE señala que contra los actos de violación del secreto podrá solicitarse “La indemnización de los daños y perjuicios, si ha intervenido dolo o culpa del infractor, que será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial”.

⁸⁶⁹ El artículo 71.1 b) LP señala que “El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá en especial, solicitar: (...) b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos” Por su parte el artículo 41.1 LM establece que “En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: (...) b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos”. En el mismo sentido, el artículo 53.1 LDI indica que “1. En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: (...) b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos”.

contenido económico del derecho. Por otro lado, aunque con menor intensidad, se pretende prevenir futuras infracciones.

En cuanto a la finalidad resarcitoria, la Directiva indica que el infractor deberá pagar una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos sufridos por el titular. Se afirma además que, en la fijación de tales daños y perjuicios, se tendrán en cuenta “todos los aspectos pertinentes”, así como las consecuencias económicas negativas y, cuando procedan, elementos distintos del simplemente económico, tales como los daños morales. A continuación, la Directiva establece la posibilidad de fijar la indemnización en la denominada regalía o licencia hipotética, representada por una cantidad a tanto alzado que comprenda, al menos, los derechos que hubiera tenido que pagar el infractor en caso de que se le hubiera cedido el derecho infringido, en nuestro caso, la información reservada objeto de secreto empresarial.

Como decíamos, también se encuentra presente en la regulación europea una función preventiva de la infracción, pese a ser de carácter limitado, por cuanto que se excluye expresamente la función punitiva⁸⁷⁰, como señala el considerando 26 de la Directiva 2004/48/CE⁸⁷¹ y, en análogos términos, el considerando 30 de la Directiva de secretos⁸⁷². Estas dos finalidades se encuentran igualmente en la configuración de la acción de daños en la LSE como una acción dirigida a obtener la preservación de la integridad

⁸⁷⁰ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...* ob. cit., pág. 54

⁸⁷¹ Considerando 26 de la Directiva 2004/48/CE indica que“(…) El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación”.

⁸⁷² Considerando 30 Directiva de secretos precisa que “ (...)La finalidad de ese método alternativo no es la de imponer una obligación de que se prevean indemnizaciones punitivas, sino de garantizar una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos en que haya incurrido el poseedor del secreto comercial, como, por ejemplo, los gastos de identificación e investigación”.

del contenido económico del derecho a mantener el secreto junto con una finalidad de prevención de futuras conductas ilícitas.

Se observa en la LSE un esfuerzo en conseguir, por medio de la indemnización de daños y perjuicios, la íntegra satisfacción del titular, de manera tal que recupere una situación equivalente a la anterior de la infracción. Para ello, ha elaborado, siguiendo la Directiva de secretos, un modelo de daño indemnizable y de cuantificación propio, ya que como ha señalado la doctrina, éste es diferente según el bien inmaterial infringido, de modo que “el daño, por así decirlo es específico para cada modalidad”⁸⁷³. Tratándose de secretos empresariales, deberán de tomarse en consideración con mayor intensidad la fragilidad del secreto y su posible destrucción, la competencia existente entre los operadores del mercado, las medidas de protección adoptadas y el resto de circunstancias explicitadas en el artículo 9.3 LSE. Así lo ha entendido la LSE que, ha introducido ciertas especificidades en la materia, y, por ejemplo, no se refiere en su articulado a la ganancia obtenida por el infractor, sino que computa el daño en atención al enriquecimiento injusto, utilizando un concepto del mismo más en clave indemnizatoria, separándolo conceptualmente de su finalidad puramente restitutoria como veremos más adelante.

En nuestra opinión, el daño en materia de secretos desde un punto de vista factual o fenomenológico, comprenderá siempre todos los perjuicios, económicos y no económicos (como el daño moral) y dentro de los primeros abarcará conjuntamente tanto el lucro cesante como una modalidad específica de enriquecimiento injusto del infractor, acompañados de otros gastos y perjuicios que deriven de la infracción⁸⁷⁴. Junto con este daño que se determinará

⁸⁷³ HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ, C., *La determinación de los daños ...*, ob. cit., pág. 102.

⁸⁷⁴ Sobre una nueva perspectiva sobre el enriquecimiento injustificado ver BASOZABAL ARRÚE, X., “Tres modelos para una regulación actual del enriquecimiento injustificado: unitario, tipológico, fragmentado” en *InDret, revista*

conforme se manifieste en la realidad, se regula también con carácter alternativo, el daño normativo⁸⁷⁵, representado por una suma a tanto alzado que comprenda, al menos y entre otros aspectos, la regalía hipotética. Como se observa, la acción de daños ya no se conforma con restaurar la posición jurídica perturbada, sino que irá destinada a preservar la integridad económica del secreto empresarial⁸⁷⁶.

Sin perjuicio de que volvamos sobre la licencia hipotética más adelante, ahora cabe señalar que, con la misma se altera la naturaleza de la acción de daños y perjuicios, reforzando su carácter de acción principal de defensa ante una infracción, y además se le dota de una mayor amplitud en sus efectos económicos, buscando resarcir los daños a la vez que restituir al titular por la intromisión ilícita en su derecho, resultando todo ello en una especie de acción total de indemnización⁸⁷⁷.

Las razones que subyacen tras esta configuración de daños es la adaptación a nuestro derecho del método del triple cómputo del daño indemnizatorio (*dreifache Schadensberechnung* del derecho alemán)⁸⁷⁸. Resulta indudable que con las conductas de violación de

para el análisis del Derecho, núm. 4, 2008, págs. 1-54, donde reconoce la cercanía funcional del enriquecimiento por intromisión en derecho ajeno con las acciones indemnizatorias en materia de propiedad intelectual e industrial.

⁸⁷⁵ Sobre el concepto de daño normativo ver MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...*, ob. cit., pág. 55.

⁸⁷⁶ La STJUE Irina Nikolajeva contra Multi Protect OÜ, de 22 de junio de 2016, asunto C-280/2015 se refiere a esta solución como el resarcimiento integral del perjuicio realmente sufrido.

⁸⁷⁷ Esta interpretación se encontraría en sintonía con la STS (Sala Civil) núm. 137/1999, de 18 de febrero, que vincula el restablecimiento económico a la reparación “de todos los daños”.

⁸⁷⁸ BASOZÁBAL ARRÚE, X., “Método triple de cómputo del daño”..., ob. cit., págs. 1263-1300. La concepción clásica de este triple cálculo parte de la idea de que existen tres formas de indemnizar el daño en el caso de los bienes inmateriales: mediante la indemnización de las ganancias que ha dejado de obtener el titular como consecuencia de la infracción, el beneficio obtenido por el infractor o viene mediante el pago de una cantidad equivalente a la que hubiera tenido que

secretos empresariales se produce un menoscabo económico en el titular que va más allá del daño efectivamente ocasionado y de las ganancias dejadas de obtener. La información que contiene el secreto entra en un proceso de erosión (el conocimiento de la misma se expande más allá de su titular original sin mediar contrato de licencia o cesión), poniendo en peligro su explotación continuada. Hay que tener en cuenta que los secretos empresariales no tienen una protección territorial como ocurre con el resto de los derechos de propiedad industrial, de manera que la destrucción del secreto producirá que cualquiera, en cualquier parte del mundo pueda utilizarlo, afectando de una manera extraordinaria a su titular. Por otro lado, el infractor se aprovecha del secreto en su propio beneficio, obteniendo un enriquecimiento injustificado que, por suponer una intromisión en la esfera jurídica y patrimonial del titular, debe de ser restituido.

Desde este punto de vista, la opción legislativa de valoración del daño es válida, en cuanto amplía las posibilidades de restablecer el derecho violado, pero, plantea el problema de qué debe de entenderse por integridad del derecho infringido. La integridad del secreto empresarial es algo difícil de apreciar por cuanto que no supone la atribución a su titular de un derecho en exclusiva. No es suficiente con prohibir al infractor la conducta de que se trate y de indemnizar con el daño sufrido, si el titular ya no va a poder explotar la información de la manera en la que lo venía haciendo, e incluso puede que pierda el monopolio fáctico que supone la existencia del secreto. La protección adecuada requerirá en estos casos valorar el impacto total de la conducta ilícita y, en este sentido, el criterio de las consecuencias negativas deberá incluir cumulativamente en la

desembolsar el infractor para explotar el derecho infringido. Como señala este autor, si bien el primer método opera en el plano de la restitución del daño sufrido, los otros dos métodos tienen como base la restitución como consecuencia de un enriquecimiento injusto.

indemnización tanto el beneficio dejado de obtener por el titular como el enriquecimiento injusto del infractor.

Derivada de esta función de protección integral del derecho infringido, se encuentra íntimamente ligada la finalidad preventiva anteriormente señalada, ya que el infractor deberá afrontar una indemnización que, en ocasiones, superará el daño que ocasione y las ganancias dejadas de obtener, llegando a asumir el total daño causado como consecuencia de su ataque a la integridad del derecho. Aquí debemos de precisar que esta reparación total del daño no llega al extremo de alcanzar una función punitiva. La Directiva 2004/48/CE explícitamente niega esta posibilidad en su considerando 26, sin perjuicio de ser una directiva de mínimos. Del mismo modo, la Directiva 2016/943 de secretos establece en su considerando 30 que el método alternativo de determinación de los daños no tiene por finalidad obtener una indemnización punitiva, sino garantizar una indemnización basada en un criterio objetivo. La LSE sigue este mismo modelo y no establece ningún elemento punitivo en su articulado, sin que pueda considerarse tal la inclusión de los gastos de investigación, cuya previsión expresa, obedece más a obtener la indemnidad económica y a resarcir el daño emergente más que a una finalidad sancionatoria.

III. PRESUPUESTOS DE LA ACCIÓN

La naturaleza compleja de la acción de la indemnización de daños y perjuicios derivada de la violación de secretos empresariales imprime ciertas particularidades a los presupuestos que tradicionalmente se exigen para estimar la acción. Los elementos que es necesario que concurren son los siguientes: *primero*, una infracción en relación al secreto empresarial (objeto de estudio en el Capítulo II); *segundo*, la concurrencia de un daño, lo que nos obligará a estudiar los supuestos en los que se entienden producido los daños *ex re ipsa* (*infra* 1); *tercero*, la relación de causalidad entre el hecho infractor y el daño (*infra* 2); y *cuarto*, la

posibilidad de imputar subjetivamente ese daño al infractor por concurrir dolo o culpa (*infra* 3).

1. EL DAÑO

La obligación de resarcir surge de la causación de un daño o un perjuicio, de modo que “si se trata de reparar, es necesario que exista algo que reparar”⁸⁷⁹. La causación de una lesión en un bien jurídico, o el menoscabo patrimonial o espiritual en la persona del titular del derecho, produce en quien lo ocasiona la obligación de resarcirlo⁸⁸⁰.

Como consecuencia de la violación del secreto empresarial, debe de haberse producido un resultado lesivo, un daño o menoscabo, patrimonial o moral, con trascendencia económica real y efectivo. Así se deduce del tenor literal del apartado g) del artículo 9.1 LSE, que se refiere a la “lesión realmente sufrida con la violación del secreto empresarial”. La lesión dará lugar a una indemnización que consistirá, desde el punto de vista causal, tanto en un daño emergente como en un lucro cesante y, desde el punto de vista normativo, en el enriquecimiento injusto del infractor o la licencia hipotética. En consecuencia, el daño se convierte en el presupuesto sustantivo necesario para exigir la indemnización pretendida, y el presupuesto procesal al que debe orientar sus esfuerzos probatorios la parte actora.

⁸⁷⁹ YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual*, Dyckinson, Madrid, 2016, 2ª ed., pág. 176.

⁸⁸⁰ El artículo 1902 CC establece que “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Por su parte, el artículo 1106 CC señala que la indemnización comprenderá “no solo el valor de la pérdida que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor”. Sobre la integración de los dos factores expuestos dentro del concepto de daño y la posibilidad de aplicar el artículo 1106 CC a la responsabilidad extracontractual ver DÍAZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., *Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, V: La responsabilidad Civil Extracontractual*, Thomson-Civitas, Madrid, 2011, pág. 330.

Los actos de apoderamiento, utilización y divulgación de secretos empresariales se consideran ilícitos cuando en su realización se contiene un desvalor, una conducta contraria a los buenos usos comerciales y que ocasiona un menoscabo en los bienes, propiedad o patrimonio de su titular⁸⁸¹. La actividad infractora implicará una intromisión en el derecho del titular que raramente no le causará un perjuicio debido a los intereses económicos en presencia⁸⁸². De todo ello se deriva la necesidad de articular una teoría que relaje las exigencias de prueba de la existencia de daños, lo que ha dado lugar a la doctrina de que el daño se produce *ex re ipsa*⁸⁸³, que será objeto de análisis más abajo.

1.1. Concepto de daño: El daño normativo

El concepto de daño que se maneja va más allá del daño económico directo sufrido por el titular (limitado en este último caso al daño emergente y al lucro cesante) englobando el denominado daño normativo⁸⁸⁴. El daño normativo es la respuesta legal para que la indemnización de daños comprenda no solo la pérdida sufrida por el titular del derecho, sino que aspire a reparar la integridad del derecho. La compensación económica estricta cubre los daños por la infracción, tan solo el daño infligido, pero no tiene en cuenta el uso indebido del derecho. Para ello es necesario un constructo jurídico que vaya más allá del daño directo efectivo, razón por la cual, este

⁸⁸¹ STS (Sala Civil) núm. 896\2002, de 26 de septiembre establece un concepto objetivo del daño y lo define como "todo menoscabo material o moral causado contraviniendo una norma jurídica que sufre una persona y del cual haya de responder otra".

⁸⁸² En este sentido la STS (Sala Civil) núm. 535/2005, de 1 de julio señala que "raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandante interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales".

⁸⁸³ STS (Sala Civil) núm. 692/2008, de 17 de julio.

⁸⁸⁴ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos* ..., ob. cit., pág. 55.

daño se complementa con la restitución del enriquecimiento obtenido injustamente por el infractor o el cálculo a través de la regalía hipotética⁸⁸⁵.

El concepto de daño normativo se ha elaborado en torno a los derechos de propiedad industrial y, por lo que se refiere a los secretos empresariales, se ha introducido, en nuestra opinión con un carácter más amplio en el artículo 10 LSE. El daño normativo tiene un alcance mayor en secretos empresariales, pues engloba el enriquecimiento injusto del infractor (y no solo las ganancias obtenidas por éste) y además, se elimina la alternatividad dentro de las consecuencias económicas de la infracción. De este modo, tanto las ganancias dejadas de obtener como el enriquecimiento injusto componen, entre otros elementos, el daño normativo representado por las consecuencias económicas negativas.

Las razones por las que los secretos empresariales acogen un concepto de daño de carácter amplio son varias. En primer lugar, el carácter frágil del secreto tendrá como consecuencia que cualquier conducta infractora tiene, al menos potencialmente, la capacidad de destruir el secreto, perdiendo su valor económico al ser conocido, divulgado o utilizado por cualquier competidor. Téngase en cuenta que el titular del secreto, incluso en el caso de la obtención indebida de éste, queda dañado en su derecho a excluir a terceros del conocimiento de esta información, daño que puede tener o no una traslación económica, pero que efectivamente se produce.

En segundo lugar, los daños ocasionados por la violación de secretos operan en el plano de la complementariedad entre la propiedad industrial y la competencia desleal. En efecto, la infracción en estos casos despliega sus efectos en el ámbito del derecho infringido (la obtención o explotación indebida de una propiedad ajena) y a su vez, supone alterar la situación competencial del titular. La forma de apreciar el daño cometido a ambas esferas es la

⁸⁸⁵ *Ibidem*, pág. 57.

utilización de un concepto de daño normativo que las aprecie en su conjunto.

En tercer lugar, la infracción cometida frente a determinadas modalidades de información secreta valiosa, como por ejemplo el conocimiento negativo⁸⁸⁶, no encaja en la causación de unos daños efectivos, ni en una utilización indebida *strictu sensu*, lo que impediría, según la teoría clásica de daños, obtener una indemnización por su violación. El infractor que llega a conocer estos conocimientos negativos no perjudica directamente al titular del secreto, e incluso puede que tampoco obtenga un beneficio o ganancia, puesto que estos conocimientos no son susceptibles de utilización, pero es indudable que suponen un enriquecimiento, al menos en términos de ganancia de tiempo en implementar alguna solución técnica o de mercado (*lead time* o *head start*). Este ahorro de tiempo del infractor no es un daño directo, pero, como consecuencia de la infracción, merece integrarse en el daño normativo⁸⁸⁷.

En cuarto lugar, desde un plano normativo podríamos argüir, en fin, que el apartado g) del artículo 9.1 LSE, al señalar que “la indemnización será adecuada respecto de la lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial”, está instaurando una compensación integral del total menoscabo sufrido. Desde nuestro punto de vista, la lesión en este caso será equivalente al daño normativo.

⁸⁸⁶ Sobre el *negative knowledge* o *negative know-how* ver Capítulo I.

⁸⁸⁷ Si bien en este caso no existe un *lucrum cessans* en sentido estricto, no hay duda de que el infractor se ha aprovechado del esfuerzo ajeno. En estos casos, el concepto de daño normativo podrá dar lugar a la indemnización de los gastos de investigación (enriquecimiento injusto) que hubiera tenido que sufragar el infractor para alcanzar el conocimiento sin la violación del secreto, e incluso poder obtener el resarcimiento mediante el importe que el titular hubiera obtenido de haber concedido la licencia para el uso del conocimiento negativo si esta era la forma habitual de explotación por su titular.

1.2. Daños “*ex re ipsa*”

Es un criterio jurisprudencial generalmente aceptado que el daño debe de haberse efectivamente causado y, además, debe de quedar probada suficientemente la realidad del mismo⁸⁸⁸. Sin embargo, esta obligación se ha flexibilizado en algunas resoluciones judiciales en las que el Tribunal Supremo ha admitido que, según los casos, la existencia del daño se deduce como consecuencia forzosa de los hechos infractores. En estos casos, el daño se produce “*ex re ipsa*” de modo que su existencia se deduce “fatalmente” de la infracción, del incumplimiento, o “son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que “habla la cosa misma” (“*ex re ipsa*”), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella”⁸⁸⁹.

Conviene remarcar que la doctrina del daño *ex re ipsa* tan solo sirve de criterio en determinadas ocasiones para reconocer que la realidad del daño puede inferirse directamente de los actos ilícitos cometidos contra el derecho del que se trate, pero no es una regla de general aplicación. En efecto, la STS (Sala Civil) núm. 384/2008, de 21 de mayo, en procedimiento sobre marcas afirma que la línea jurisprudencial de los daños *ex re ipsa* no es la predominante y que “aunque la jurisprudencia ha sido un tanto vacilante en orden a la necesidad de prueba de los daños, la línea dominante (SSTS 21 de abril de 1992, 12 de noviembre y 11 de diciembre de 1993, 25 de noviembre de 1994, 9 de diciembre de 1996, 20 de julio de 2000, 8 de febrero de 2007, etc.) señala la necesidad de que se hayan demostrado en su existencia aunque cabe relegar a la ejecución la determinación de su cuantía”.

⁸⁸⁸ STS (Sala Civil) núm. 918/2001, de 15 de octubre y en materia de patentes la STS (Sala Civil) núm. 360/2000, de 5 de abril.

⁸⁸⁹ STS (Sala Civil) núm. 351/2011, de 31 de mayo. En materia de patentes y competencia desleal se ha reconocido este criterio en múltiples sentencias, entre otras, las STS (Sala Civil) de 27 de julio de 1998, STS (Sala Civil) núm. 1163/2001, de 7 de diciembre, o la STS (Sala Civil) núm. 24/2004, de 3 de febrero.

En su STS (Sala Civil) núm. 692/2008, de 17 de julio en materia de patentes, destaca el Tribunal Supremo que la doctrina general en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es que éstos no se presumen, sino “que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia (“*an*”) como su importe (“*quantum*”), si bien, de conformidad con la previsión del art. 360 LECiv 1881 [aplicable al caso], en tanto la realidad del daño habrá de probarse en todo caso en el juicio declarativo, en cambio, las bases de fijación y/o la cuantificación cabe diferirlas a ejecución de sentencia cuando la prueba no haya podido tener lugar en el proceso de declaración”. Y esta debe ser también la regla general en materia de secretos empresariales, de modo que se requerirá prueba de la existencia y de la valoración de los daños.

Lo anterior no es óbice para que en determinados supuestos de infracción no sea necesario acreditar la existencia del daño, de ahí que señale la sentencia mencionada que: “Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos”. De este modo, concluye el Tribunal Supremo que se trata de casos en los que la existencia del daño “se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas”. En estos casos se producirá una situación en la que “habla la cosa misma” (“*ex re ipsa*”), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella”. Pero también se incide en que “una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba”.

De este modo, la realidad del daño puede apreciarse y proclamarse judicialmente sin necesidad de una prueba directa en

cuanto se desprenda, sin ninguna duda, de los hechos alegados y probados en el caso⁸⁹⁰. Se ha reconocido el criterio del daño *ex re ipsa* en numerosas resoluciones, y se puede dar por analogía en los casos de elaboración y venta de mercancías infractoras en competencia con el titular del derecho⁸⁹¹ o la infracción llevada a cabo por el licenciatario que concede ilícitamente licencias a terceros⁸⁹², supuestos que tienen encaje en materia de secretos empresariales.

2. LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD

Una vez constatada la existencia del daño indemnizable, es necesario, para poder estimar la acción indemnizatoria, que medie una relación de causalidad entre la violación del secreto y los daños consecuencia del evento lesivo. Por causa se entiende el conjunto de las condiciones empíricas antecedentes que proporciona la explicación, conforme a las leyes de la experiencia científica, de que el resultado haya sucedido y en la medida en que lo ha hecho⁸⁹³. Se trata de una exigencia lógica, o fenomenológica, que relaciona un acto con su efecto y que constantemente ha sido puesta de relieve por la jurisprudencia como requisito para estimar la acción de indemnización⁸⁹⁴.

El artículo 9.1 apartado g) LSE se refiere a la “lesión realmente sufrida como consecuencia de la violación del secreto empresarial” y el artículo 10.1 LSE al daño “que haya sufrido” el titular, estableciendo, desde un punto de vista normativo, la exigencia del nexo causal. Este nexo supone que entre la conducta y el daño existirá una “enlace preciso y directo entre la acción u omisión

⁸⁹⁰ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...* ob. cit., pág. 62.

⁸⁹¹ STS (Sala Civil) núm. 910/2001, de 10 de octubre, STS (Sala Civil) núm. 339/2005, de 28 de abril.

⁸⁹² Por ejemplo la SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 317/2011, de 7 de noviembre.

⁸⁹³ PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa ...*, ob. cit., pág. 88.

⁸⁹⁴ Por ejemplo en la STS (Sala Civil) núm. 853/2003, de 23 de septiembre

(causa) y el daño o perjuicio resultante (efecto)”⁸⁹⁵. De este modo se concluye que la relación de causalidad influye en la determinación de la existencia del daño, pero también en la propia intensidad del mismo⁸⁹⁶.

El nexo causal deberá ser acreditado suficientemente por el actor, sin embargo, dependerá de si estamos en presencia de un daño directo, o de fundamentación fáctica, o un daño normativo. De este modo, la necesidad de probar la relación causal será más exigente cuando se trate de daños que tengan una base fenomenológica o subjetiva (como el beneficio dejado de obtener por el titular y en general los que integran el concepto de daño emergente) y, por el contrario, será apreciado de una manera más laxa en los daños de base normativa u objetiva (como el enriquecimiento injusto o la cantidad a tanto alzado que comprenda al menos la licencia hipotética), los cuales requieren de criterios de apreciación distintos. Así pues, el criterio indemnizatorio que se persiga en cada caso condicionará “las reglas sobre prueba del daño, sobre prueba de la relación causal entre la infracción y el daño y sobre el importe del daño”⁸⁹⁷. El tipo de daño que se alegue incidirá por tanto en la prueba del nexo causal.

El criterio de los perjuicios económicos del artículo 10.1 LSE requerirá de una estricta aplicación del principio de causalidad,

⁸⁹⁵ PLAZA PENADÉS, J., “De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia”, ORDUÑA MORENO, J., PLAZA PENADÉS, J., ESTRUCH ESTRUCH, J., MARTÍNEZ VELENCOSO, L.M., RODRÍGUEZ ROSADO, B., (Coord.) CAÑIZARES LASO, A., DE PABLO CONTRERAS, P.V. de, ORDUÑA MORENO, F.J., VALPUESTA FERNÁNDEZ, R., (Dir.), *Código Civil Comentado. Vol. IV*, Thomson Reuters-Civitas, Madrid, 2011, pág. 1455.

⁸⁹⁶ El profesor MASSAGUER FUENTES se refiere a este doble efecto del nexo causal señalando que “Probada la existencia de un daño real en los términos antes expuestos, solo procede su indemnización si media y solo en la medida en que medie una relación de causa a efecto entre la infracción del derecho de propiedad industrial considerada y el evento dañoso cuya reparación se reclama”, *Acciones y procesos...*, ob. cit., pág. 62.

⁸⁹⁷ SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 116/2016, de 6 mayo.

debiendo probar el titular del secreto que el daño económico sufrido deriva directamente de la infracción. En el caso de daños que consistan en la ganancia perdida (lucro cesante) por el titular del secreto, deberá de probarse que, los menores beneficios obtenidos por éste, son consecuencia de la conducta del demandado y precisamente producidos durante la vigencia del comportamiento infractor. Así, deberá de probarse que la bajada de las ventas es debido a la infracción y no a otras circunstancias que pudieran influir⁸⁹⁸ e igualmente que las ventas realizadas por el infractor hubieran podido ser hechas por la parte actora de no haber tenido lugar la infracción⁸⁹⁹. Una forma que ha admitido la jurisprudencia de probar las anteriores circunstancias es comparando las cifras de ventas anteriores y posteriores a la infracción, teniendo en cuenta la oferta existente en el sector y la diferencia de precios de venta al cliente de los productos de la actora y la demandada⁹⁰⁰.

En cuanto al daño consistente el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor en materia de secretos empresariales, en nuestra opinión, se aleja de los requisitos jurisprudenciales del enriquecimiento sin causa⁹⁰¹. El enriquecimiento injusto del artículo 10 LSE debe interpretarse en clave indemnizatoria, de manera que se referirá al resultado del beneficio que obtiene el infractor, sin necesariamente haber producido un empobrecimiento en el titular

⁸⁹⁸ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 83/2008, de 11 de marzo, indica la sentencia que no puede establecerse una relación de causalidad entre la infracción y lo dejado de obtener por el titular puesto que durante el período de la infracción, el titular del derecho cambió la forma de distribución que pasó a realizarse a través de un agente.

⁸⁹⁹ SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 208/2012, de 29 de junio.

⁹⁰⁰ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 119/2012, de 28 de marzo.

⁹⁰¹ Son requisitos o presupuestos para que se pueda ejercitar con éxito pretensión del enriquecimiento sin causa: 1º. Un enriquecimiento por parte del demandado. 2º. Un empobrecimiento por parte del actor del que haya sido consecuencia el enriquecimiento del demandado. 3º. Falta de causa que justifique el enriquecimiento. 4º. E inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa [ver, entre otras, STS (Sala Civil) de 28 enero de 1956, de 19 de mayo y 30 de septiembre de 1993, y 18 de diciembre de 1996].

del secreto. No estamos en presencia de una acción propia de enriquecimiento, sino de la determinación de unos daños de carácter objetivo por la intromisión causada por el infractor. De este modo, entendemos que la relación de causalidad quedará cumplida acreditando que el incremento en el patrimonio del infractor, o beneficio que se reclama, procede de la conducta infractora⁹⁰².

Por lo que respecta al criterio alternativo de una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización de daños y perjuicios, no será necesario probar ninguna relación de causalidad, siendo suficiente con probar la existencia de la infracción⁹⁰³. De esta manera, por lo que se refiere a la realidad del daño, tan solo se exige la comprobación de la violación de secretos, la cual provoca una intromisión en la esfera del titular. La acreditación del nexo causal se produce mediante la prueba de “la existencia de la infracción que expresa el daño cesante que, en forma de ahorro de costes, consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro”⁹⁰⁴.

Esta interpretación ha sido sostenida por el TJUE al señalar que “una interpretación excesivamente estricta del concepto de

⁹⁰² SAP Madrid (Sección 14ª) de 15 de abril de 2002 señala que “dado que se ha ejercitado también la acción de resarcimiento, se ha acreditado la producción de un daño, no meramente concurrencial como en la acción de cesación, sino real, efectivo y de contenido patrimonial que, a su vez, se halle en relación directa de causalidad con el acto declarado incurso en competencia desleal”.

⁹⁰³ En estos casos, como declara la SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 116/2016, de 6 may, o como criterios para determinar los daños ocasionados los siguientes “6. Así, la realidad del daño sólo exige la comprobación de la explotación infractora. La naturaleza del criterio en que consiste la licencia hipotética así lo exige, no requiriéndose probar el daño propiamente dicho ni desde luego, el importe del quebranto efectivo. 7. Por otro lado, la acreditación del nexo causal se alcanza con la probanza de la infracción. La hipótesis sobre la existencia de un contrato de licencia, expresa el daño cesante que en forma de ahorro de costes consigue quien invade la esfera de exclusiva de otro. Por tanto, la indemnización por el perjuicio es conforme a este criterio, a ese ahorro obtenido por el infractor correlativo a lo no obtenido por el titular. 8. Al ser el precio de un contrato ficticio, debe abonarse aunque el infractor no hubiera obtenido beneficios con la infracción”.

⁹⁰⁴ SAP Alicante (Sección 8ª), núm. 258/2016, de 23 septiembre.

“causalidad”, conforme a la cual el titular del derecho vulnerado debe establecer un nexo de causalidad entre ese hecho y no sólo el perjuicio sufrido, sino también el importe exacto al que asciende dicho perjuicio (...) es inconciliable con la propia idea de la fijación a tanto alzado de la indemnización por daños y perjuicios y, por ello, con el artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra b), de la Directiva 2004/48, que permite este tipo de indemnización”⁹⁰⁵.

En resumen, en los supuestos de violación de secretos empresariales, la relación de causalidad entre la conducta y el daño será de carácter directo en aquellos casos de existencia de daños que tengan un origen fáctico (lucro cesante). Por el contrario, en caso de daños alegados de base normativa (artículo 10.1 segundo párrafo LSE) la relación de causalidad se encuentra mucho más relajada y no responde a una conexión natural entre la conducta y el daño⁹⁰⁶.

3. LA IMPUTACIÓN SUBJETIVA

En materia de secretos empresariales podemos afirmar que no hay una responsabilidad objetiva de modo que se responda en todo caso y cualquiera que sean las circunstancias, como ocurre por ejemplo con marcas o patentes. La razón estriba en que la protección que dispensa la patente o la marca con su registro supone una prohibición *erga omnes* que concede un *ius prohibendi* publicitado, respecto del cual no puede ignorar su conocimiento el infractor, cosa que no ocurre con el secreto.

⁹⁰⁵ STJUE (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017, *Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa”* contra *Stowarzyszenie Filmowców Polskich*, Asunto C-367/15.

⁹⁰⁶ MASSAGUER FUENTES, J., “La acción de daños en materia de propiedad industrial”, en *Liber Amicorum Juan Luis Iglesias*, Thomson Reuters-Civitas, Navarra, 2014, pág. 751.

3.1. La exigencia de dolo o culpa

La responsabilidad por daños y perjuicios derivados de la violación de un secreto empresarial se atribuye a aquellos que actúan con conocimiento de la infracción o con motivos razonables para saberlo, así como los que actúan con negligencia. En este caso, la regulación de la LSE se aproxima a la LCD en cuanto a la exigencia de dolo o culpa para el ejercicio de la acción de indemnización de daños⁹⁰⁷. Las conductas constitutivas de violación de secretos del artículo 3 exigen que el infractor tenga conocimiento o, atendidas las circunstancias concurrentes, debiera de haber sabido que la utilización o revelación se realizaba de forma ilícita⁹⁰⁸. De este modo, el conocimiento de la infracción ya se configura en la LSE como una condición para que exista el propio acto lesivo. En consonancia, el artículo 10.1.g) de la LSE señala que la acción de indemnización de daños y perjuicios se podrá ejercitar si ha intervenido dolo o culpa del infractor.

La ley no distingue entre dolo y culpa para la determinación de la responsabilidad por daños. Una vez determinada la responsabilidad, entendemos que existirá la posibilidad de moderar la misma ante un eventual comportamiento culposo del infractor en atención al criterio de la proporcionalidad que establece el artículo 9.3 LSE. Este artículo obliga a tener en cuenta, entre otros factores, “el comportamiento del infractor”, dando entrada a analizar el grado

⁹⁰⁷ Artículo 32.5ª LCD señala que, ante un acto de competencia desleal, se podrá ejercitar la “acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la conducta desleal, si ha intervenido dolo o culpa del agente”. Sobre el dolo y la culpa en general ver YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual*, ob. cit., y DÍAZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., *Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, V: La responsabilidad Civil Extracontractual*, ob. cit.

⁹⁰⁸ El dolo presupone precisamente el conocimiento de la producción del daño, “al menos como probable, como consecuencia de la acción querida” CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, L., *Derecho de daños*, 2ª ed., Bosch, Barcelona, 1999, pág. 66.

de culpabilidad de quien realiza la violación de secretos, pudiendo atenuar el *quantum* indemnizatorio⁹⁰⁹.

El dolo consistirá en el conocimiento por el infractor de que el acto que realiza supone una violación de secreto y en la voluntad de cometerlo⁹¹⁰. También se admite la concurrencia de dolo culposo, esto es, cuando el infractor consciente de la infracción o, sin comprobar que el hecho puede constituir una violación de secretos, decide en todo caso actuar, asumiendo las consecuencias de su comportamiento⁹¹¹. En este caso, no se requerirá una voluntad específica de causar un daño, pero se acepta por quien actúa la posibilidad de que se produzca este daño como consecuencia de su comportamiento.

Por su parte, la culpabilidad supondrá actuar conscientemente y de manera voluntaria, aunque ignorando negligentemente que se está incurriendo en una violación de secretos empresariales⁹¹². Este comportamiento negligente puede producirse bien porque el infractor no considere la conducta como violación, o bien porque, por las circunstancias en las que actúa, cree que no se trata de una conducta ilícita. No se distinguen grados de culpa, admitiéndose todas las clases de culpa puesto que “el

⁹⁰⁹ En consonancia con lo que indican autores como DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., y GULLÓN BALLESTEROS, A., Sistema de Derecho Civil, Volumen II, vol. II, tomo II, 12ª ed., Tecnos, Madrid, 2018, pág. 301, quienes señalan que “un sentido innato de la justicia en la vida social exige que se castigue con mayor dureza al que actúa dolosamente que al descuidado o negligente”.

⁹¹⁰ MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario...* ob. cit., pág. 860.

⁹¹¹ BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., “Acciones por violación del derecho de patente”, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (Dir.), *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Pamplona, 2015, pág. 309. (301 y ss.)

⁹¹² Sobre el concepto de culpa el artículo 1104 CC dispone: “La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. Cuando la obligación no exprese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que corresponda a un buen padre de familia”.

resarcimiento integral del daño se produce cualquiera que sea la forma de culpabilidad que haya concurrido”⁹¹³.

En consecuencia, no hay una responsabilidad objetiva en materia de secretos empresariales, pero conviene remarcar que, por las circunstancias concretas en las que se producen los actos de violación (conductas contrarias a la voluntad del titular manifestada de forma expresa o tácitamente mediante las medidas de seguridad impuestas) y por la cualidad profesional de los autores, se puede hablar en este contexto de un elevado estándar de diligencia que debe cumplirse por los agentes que intervienen en el mercado⁹¹⁴. En este sentido, sin llegar a objetivarse la responsabilidad, sí que se puede decir que hay un desplazamiento de la carga de la prueba. Podemos concluir que una vez comprobada la realidad de la infracción y la relación de causalidad, corresponderá al infractor probar que no actuó con dolo o culpa, pues existe una fuerte exigencia de diligencia derivada de la profesionalidad de los intervinientes en el mercado, especialmente requerida en determinados sectores económicos⁹¹⁵.

⁹¹³ DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., “La culpa en la responsabilidad civil”, en DE ANGEL YAGÜEZ, R. e YZQUIERDO TOLSADA M. (Coords.) *Estudios de responsabilidad civil: en homenaje al profesor Roberto López Cabana*, Dykinson, Madrid, 2001, pág. 352.

⁹¹⁴ La SAP Alicante (Sección TMC) núm. 400/2013, de 23 de octubre que indica que “No se trata ya de que es preciso presumir un determinado grado de profesionalidad que presuponga un determinado grado de conocimiento del que derive el marco de la diligencia exigible al empresario, sino que además está probada la existencia de una advertencia escrita del específico sistema de distribución de los productos de la marca -doc. nº 20 y 21 demanda- que no permite más que afirmar que la actuación de los demandados sobre tales marcas, lo era con pleno conocimiento de que se hacía al margen del consentimiento, sí requerido, de los titulares de los derechos de exclusiva. Conciencia y, por tanto, dolo. En suma, conducta contraria a los deberes más básicos del empresario”.

⁹¹⁵ La SAP Barcelona (Sección 15ª) de 12 de junio de 2001 indica que dadas las características del mercado de los productos químico-farmacéuticos y de sus operadores, los demandados no podían desconocer la infracción. La STS (Sala Civil) núm. 118/2003, de 10 de febrero aplica la inversión de la carga de la prueba

3.2. El tercero de buena fe

La necesidad de concurrencia de dolo o negligencia en la indemnización de daños obliga a considerar el supuesto de la utilización de secreto por tercero de buena fe. Según el artículo 3.3 LSE, se reputa como ilícita la conducta de quien utiliza el secreto sabiendo o, por las circunstancias concurrentes, debiera saber que se ha obtenido ilícitamente. Si el conocimiento de la ilicitud se produce en un momento posterior a la adquisición de la información, la conducta previa (por concurrencia de buena fe) estará exenta de responsabilidad por daños y perjuicios de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.1.g) LSE. En tales casos en los que concurre buena fe, el tercero puede obtener un beneficio económico por la ilicitud de la conducta previa, así que, aunque no se le pueda exigir una responsabilidad de daños y perjuicios, nada impide que se pueda iniciar contra él una acción por enriquecimiento injusto⁹¹⁶. Esta acción de enriquecimiento injusto requerirá de los presupuestos jurisprudenciales clásicos de esta acción, debiendo acreditarse el correlativo empobrecimiento del titular. Por otro lado, la conducta posterior al conocimiento de la infracción, sí estará sujeta a la acción de indemnización de daños y perjuicios, al no concurrir ya la buena fe inicial.

3.3. La compensación de lucros

Cabría imaginarse el supuesto de que el infractor realizara una explotación del conocimiento secreto que fuera tan exitosa que superara a la efectuada por el propio titular haciendo el producto más conocido y dándole un mayor prestigio. Esto podría ocurrir, por

y el principio de facilidad probatoria para hacer descansar en el agente infractor la obligación de probar que desplegó toda la diligencia que le era exigible.

⁹¹⁶ MASSAGUER FUENTES, J., "De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos" ..., ob. cit., pág. 69.

ejemplo, en el caso de que en una gran empresa se apropiara del secreto de un competidor más pequeño y con recursos más limitados. En este contexto y, como consecuencia de la actividad del infractor, podría suceder que el titular recibiera más pedidos del producto, aumentando sus beneficios⁹¹⁷. El titular podría exigir la responsabilidad por daños del artículo 10 LSE, surgiendo la duda de si el infractor podría invocar en su favor el beneficio que haya podido generar con su actividad en términos de difusión del producto y prestigio y si podría pedir una compensación por los gastos realizados. En nuestra opinión solo cabría plantearse esta compensación de lucros en el caso de que se optara por el cálculo de la indemnización conforme al primer párrafo del artículo 10.1 LSE (consecuencias económicas negativas), pero no cuando se opte por la suma a tanto alzado, al tratarse de un concepto normativo en el que no cabe la compensación.

Siguiendo con la hipótesis, conviene precisar que presuponer que el aumento de producción y una mayor comercialización es, en todo caso, un beneficio para el titular del secreto en estos casos, es establecer un principio que no siempre se corresponderá con la realidad, pues puede suceder que a éste no le resulte estratégicamente provechoso o financieramente posible. No creemos, en definitiva, que la conducta infractora debiera aprovechar de ninguna forma al infractor y, en nuestra opinión, la compensación de lucros no operará, de modo que el mayor beneficio que pudiera obtener el infractor integrará un enriquecimiento injusto sin que opere compensación por el propio incremento experimentado por el titular⁹¹⁸.

⁹¹⁷ VICENTE DOMINGO, E., "La reparación integral y a compensación de lucros y daños", LLAMAS POMBO, E., (Coord.), *Estudios de derecho de obligaciones: Homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez*, Vol. 2, Wolters Kluwer, Getafe, 2006, pág. 931.

⁹¹⁸ En el ámbito de las patentes, se ha mantenido esta postura aplicando analógicamente el artículo 1686 CC Este artículo no permite al socio que sea responsable de los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad que los

IV. EL CÁLCULO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

La cuantificación de los daños y perjuicios sufridos con ocasión de la violación de un bien inmaterial es una cuestión compleja tanto desde un punto dogmático como desde la práctica diaria de los tribunales⁹¹⁹.

Al tratar de la naturaleza de la acción hemos puesto de relieve la problemática teórica que supone cruzar dos planos jurídicos diferenciados como son el derecho resarcitorio propio de la teoría general de daños y el restitutorio que se produce con ocasión de situaciones de enriquecimiento injusto. Distintos autores han expuesto las dificultades de todo orden que derivan de teoría del triple método del cálculo de la indemnización en la formulación existente en las distintas leyes de propiedad intelectual e industrial⁹²⁰. De esta crítica tampoco se sustraen los secretos empresariales.

El artículo 10 LSE establece las reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicio en caso de violación de secretos empresariales⁹²¹. Este artículo recoge los distintos criterios y pautas

compense con los beneficios obtenidos con su actuación, ver al respecto PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa del derecho de patente*, ob. cit., págs. 87-88.

⁹¹⁹ En general la doctrina y jurisprudencia parten de que existe una dificultad práctica en la determinación de la realidad y causa los daños y perjuicios sufridos en los casos de vulneración de bienes inmateriales, así como de poder calcular su cuantificación, ver MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...*, ob. cit., pág. 53.

⁹²⁰ BASOZÁBAL ARRÚE, X., "Método triple de cómputo del daño"... , ob. cit., pág. 1283.

⁹²¹ "Artículo 10. Cálculo de los daños y perjuicios. 1. Al fijarse la indemnización de daños y perjuicios se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes, como son los perjuicios económicos, incluido el lucro cesante, que haya sufrido el titular del secreto empresarial, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y, cuando proceda, otros elementos que no sean de orden económico, como el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o

para la determinación de la indemnización. En el primer apartado, se refiere a los dos métodos de cálculo aplicables. En primer lugar se refiere a las consecuencias negativas, comprendiendo los perjuicios económicos, dentro de los cuales incluye el lucro cesante y el enriquecimiento injusto, y otros perjuicios de carácter no económico como el perjuicio moral. Termina señalado este primer párrafo que, en su caso, se podrán incluir los gastos de investigación de las pruebas de la infracción. El segundo párrafo del primer apartado establece un método alternativo de cálculo, en el que se podrá fijar, según los casos, una cantidad a tanto alzado en concepto de daños que comprenda a, al menos la licencia que habría tenido que pagar el infractor para poder explotar el secreto.

Las principales diferencias entre esta regulación contenida en la LSE y la establecida respecto del resto de derechos de propiedad industrial, puede resumirse en los siguientes aspectos:

1.1. Vocación de reparación íntegra del derecho infringido

La LSE obliga a tener en cuenta todos los factores pertinentes que permitan fijar la indemnización de daños. Para ello alude a la posibilidad de tener en cuenta tanto perjuicios económicos como aquellos que no sean de orden económico y, en particular, señala

revelación ilícitas. También podrán incluirse, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

Con carácter alternativo, se podrá fijar, según los casos, una cantidad a tanto alzado en concepto de indemnización de daños y perjuicios, atendiendo, al menos y entre otros aspectos, al importe que la parte demandada habría tenido que pagar al titular del secreto empresarial por la concesión de una licencia que le hubiera permitido utilizarlo durante el período en el que su utilización podría haberse prohibido.

2. En relación con el cálculo y liquidación de los daños y perjuicios, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley de Patentes. Asimismo, las diligencias para este fin se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

dentro de los de carácter económico el lucro cesante sufrido por el titular y el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor.

En nuestra opinión destaca en la ley que se tengan en cuenta todos los factores pertinentes⁹²² e incluye en ellos tanto el *lucrum cessans* como el enriquecimiento injusto que haya experimentado el infractor. Entre ambos elementos no hay alternatividad, al contrario de lo previsto en la LP o LM, de modo que, al determinar la indemnización, se tendrá en cuenta tanto las ganancias que hubiera podido obtener el titular de no haber existido la violación (lucro cesante) como los beneficios obtenidos por el infractor. Sobre la forma en que debe interpretarse el “se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes” de la ley supone, en nuestra opinión, al menos tres posibilidades. Una primera interpretación, en línea con la regulación del daño en otros derechos de propiedad industrial, daría lugar a reconocer también la alternatividad entre los criterios, aunque no se establezca de manera expresa. En materia de patentes y marcas se manifestó en ese sentido la jurisprudencia en la redacción anterior a las reformas operadas en cada una de estas leyes que no establecían la alternatividad expresamente⁹²³, postura que fue sostenida también por numerosos autores⁹²⁴.

⁹²² Esta mención a la consideración debida de todos los factores es una expresión que la ley de patentes no recoge, aunque viene establecida en el apartado a) del artículo 13 de la Directiva 48/2004/CE.

⁹²³ Ley de Marcas modificada por Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados y Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

⁹²⁴ GARCÍA VIDAL, A., *Acciones y procesos...*, ob cit., pág. 557; GIMENO-BAYÓN COBOS, R., “La indemnización por violación del derecho de marca. Novedades introducidas por la Ley 19/2006”, en *XII Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, AIPPI, Barcelona, 2007, págs. 103 y ss. ; HERRERO GARCÍA RAMAL, P., “¿Cómo fijar la indemnización de daños y perjuicios en caso de infracción de una patente?”, *AJA*, núm. 782, 2009 (BIB 2009\1663); GARCIA CHAMÓN CERVERA, E. “La acción indemnizatoria derivada de la infracción de la marca”, *Boletín Derecho Mercantil*, núm. 7, 2013, pág. 6.

Por otro lado podría pensarse que ambos elementos de cálculo se tomarán en consideración de manera que se acumularán únicamente en la medida en que uno exceda la del otro⁹²⁵. En este sentido se ha afirmado que, en el caso de que el daño no quedara cubierto por los beneficios obtenidos por el infractor (por considerar por ejemplo que el titular habría obtenido un mayor beneficio), podrá entonces aplicarse el criterio de las ganancias esperadas por el titular⁹²⁶. En la práctica supondría aplicar el sistema de cálculo que mayor cuantía arrojara y, como se ha indicado por la doctrina no dejaría de ser un criterio alternativo, una simple variación de la anterior interpretación⁹²⁷.

Una tercera alternativa, que consideramos sistemáticamente más consistente, es estimar que, efectivamente, se trata de dos elementos de cuantificación que operan simultáneamente, pudiendo acumularse su importe⁹²⁸. Ya no se trataría entonces de que entre las posibilidades que tiene el titular pueda optar por uno u otro criterio, sino que se computaría conjuntamente el daño sufrido por

⁹²⁵ En términos parecidos al artículo 22.3 LOV que señala que *“la indemnización en ningún caso podrá ser inferior al beneficio obtenido por la persona que cometió la infracción”*. Sobre la regulación de las obtenciones vegetales ver PETIT LAVALL, M. V., “Ámbito de protección de las obtenciones vegetales en derecho europeo y español” en *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, nº 23, 2011, págs. 9-29.

⁹²⁶ Esta es la postura adoptada por CORTÉS FERNÁNDEZ, B., “¿Ha habido verdadera reforma de la propiedad industrial en materia de daños y perjuicios?”, en *Boletín de propiedad intelectual, industrial, nuevas tecnologías y medios de comunicación*, Albiñana Suárez de Lezo, núm. 12, 2007.

⁹²⁷ GARCÍA VIDAL, A., *Acciones civiles...*, ob. cit., pág. 560.

⁹²⁸ Se muestran a favor de la acumulación en la anterior regulación de patentes GALÁN CORONA, E. “Nota de urgencia sobre las recientes modificaciones legislativas que afectan a las patentes”, *ADI*, núm. 25, pág. 473; CORTÉS FERNÁNDEZ, B. “¿Ha habido verdadera reforma de la propiedad industrial” ..., ob. cit.; MONTAÑANÁ MORA, M. “Los daños y perjuicios por infracción de patentes”, *Estudios de derecho judicial*, núm. 145, 2007, pág 142 y ss.; KOCH, P., “Daños y perjuicios por infracción de patentes”, *Cuadernos de Derecho Farmacéutico*, núm. 32, 2010, págs. 28 y ss.

ambos conceptos⁹²⁹. Las consecuencias negativas englobarían cumulativamente las ganancias dejadas de obtener por el titular, el daño moral y el enriquecimiento injusto experimentado por el infractor⁹³⁰.

Tanto la Directiva de secretos, como la LSE, al referirse a los efectos negativos de la conducta utiliza el concepto de los “perjuicios económicos”, al contrario que la Directiva 2004/48/CE, que utiliza la expresión “consecuencias económicas negativas”. En nuestra opinión, esta última expresión utilizada por la Directiva de 2004/48/CE presupone una relación de causalidad más intensa (el término “consecuencia” inevitablemente alude a ello). Como

⁹²⁹ Un ejemplo de esta interpretación puede observarse en materia de marcas en la SAP Baleares (Sección 5ª) 173/2015, de 17 julio señala que “Así, los daños y perjuicios que puede reclamar el titular de la patente violada comprenden tres elementos que pueden sumarse. Por una parte, los beneficios que el titular habría dejado de obtener por la competencia del infractor; en segundo término los beneficios que haya obtenido el infractor por la explotación de la marca, y por último la indemnización del daño moral aunque no se hubiera probado que éste hubiera dado lugar a un perjuicio económico”.

⁹³⁰ Esta solución ha sido adoptada en otros países, como, por ejemplo, por Francia que en el artículo L. 152-6 de la Ley 2018-670 de 30 de julio de 2018 relativa a la protección de los secretos empresariales señala que “*Pour fixer les dommages et intérêts dus en réparation du préjudice effectivement subi, la juridiction prend en considération distinctement :*

1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance ; 2° Le préjudice moral causé à la partie lésée ; 3° Les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte au secret des affaires, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte. La juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui tient notamment compte des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le secret des affaires en question. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.

También es la solución adoptada en Reino Unido cuyos artículo 17.3 de su *Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018* señala que “3) *When awarding damages under paragraph (1) on the basis of this paragraph, a court must take into account all appropriate factors, including in particular—(i) the negative economic consequences, including any lost profits, which the trade secret holder has suffered, and any unfair profits made by the infringer, (...)*”

decimos, esta causalidad parece que no se exige en materia de secretos empresariales, posiblemente siendo consciente el legislador de la dificultad de hablar de una relación de causalidad en torno a la indemnización basada en el enriquecimiento injusto, de ahí que se utilice el término más amplio de perjuicios económicos, que permite dar entrada a una indemnización basada en la intromisión en el derecho del titular.

Esta postura igualmente encaja en el principio de complementariedad relativa entre las normas que regulan los derechos de propiedad industrial y las de competencia desleal, pues, en este caso, de la unión de ambos planos se obtendría el valor del perjuicio total causado por la conducta ilícita. Entendemos que es la forma en la que el legislador ha querido reaccionar frente a la vulneración del secreto, en su dimensión de bien inmaterial y como situación jurídica competencial que hay que respetar, por el mayor desvalor de la conducta del infractor⁹³¹.

La reacción indemnizatoria ante un supuesto de violación de secreto resulta de esta manera comprensiva tanto del menoscabo causado en el titular como de la lesión del bien inmaterial protegido. Esta mayor intensidad en la respuesta indemnizatoria conlleva un efecto adicional al desincentivar las conductas sin llegar a desempeñar una finalidad punitiva⁹³².

⁹³¹ Sobre el principio de complementariedad relativa ver CRUZ GONZÁLEZ, M., "Relaciones entre competencia desleal y propiedad intelectual e industrial la doctrina de la "complementariedad relativa" del Tribunal Supremo español", *Revista Reflexiones sobre derecho privado patrimonial*, núm. 1, 2020, págs. 191-214.

⁹³² "La finalidad de ese método alternativo no es la de imponer una obligación de que se prevean indemnizaciones punitivas, sino de garantizar una indemnización basada en un criterio objetivo" [Considerando 30 Directiva de secretos].

1.2. Enriquecimiento injusto como criterio de indemnización

En la Directiva 2004/48/CE se prevé dentro del criterio de las consecuencias económicas negativas el de la ganancia dejada de obtener por el titular y la de los beneficios obtenidos por el infractor. Este segundo criterio es substituido en la Directiva de secretos y la LSE por el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor. Con ello se está dando entrada a los efectos que derivarían del ejercicio de la acción de enriquecimiento injusto de la LCD, si bien pasados por el tamiz de la indemnización de daños y perjuicios.

En la LCD no se indican los criterios a tener en cuenta a la hora de cuantificar el enriquecimiento injusto, si bien la doctrina es coincidente en considerar que se debe calcular conforme a los criterios establecidos en las normas de propiedad industrial⁹³³. Así el actor debe, en sede de competencia desleal, acreditar el *lucrum emergens* o el *damnum cessans* obtenido por el infractor.

Con la incorporación dentro de los elementos de cuantificación de las consecuencias económicas negativas en materia de secretos, el enriquecimiento injusto debe interpretarse en clave de indemnización de daños, lo que obliga a considerar el enriquecimiento como el incremento de los beneficios del infractor, y no solo las ganancias obtenidas por el infractor con las mercancías infractoras. Lo anterior tendrá repercusión en supuestos en los que con la violación de secretos, el infractor no obtiene una ganancia económica directa, aunque su posición en el mercado se vea favorecida (como en el caso del os conocimientos negativos⁹³⁴).

⁹³³ Ver, entre otros, FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., *El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial*, Marcial Pons, Madrid, 1997, págs. 109-110, MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, ob. cit., pág. 553.

⁹³⁴ Ver *supra* en este mismo Capítulo, apartado III, subapartado 1.1.

1.3. Crítica a la simple alternatividad de la regalía hipotética y propuesta de *lege ferenda*

Junto con el criterio de las consecuencias negativas (párrafo primero del artículo 10.1 LSE), la LSE establece como alternativa para determinar la indemnización de daños y perjuicios, la posibilidad de fijarla en base a una cantidad a tanto alzado que, al menos, comprenda la regalía hipotética que debería pagar el infractor para aprovecharse del secreto. Esta alternatividad entre las consecuencias económicas negativas y la licencia hipotética la puede ejercer libremente el demandante lo que en nuestra opinión es criticable, puesto que como expondremos a continuación, su elección debería quedar condicionada al cumplimiento de determinadas circunstancias⁹³⁵.

El actor puede elegir entre el sistema de determinación de los daños basado en los perjuicios económicos sufridos previsto en el párrafo I del artículo 10 y el la determinación de una suma a tanto alzado que comprenda al menos el precio que debiera haber pagado el infractor para obtener la licencia que le permitiría usar el secreto (artículo 10.1.II LSE). Este método de cálculo es denominado por los autores método de la regalía o de la licencia hipotética. El recurso a esta segunda alternativa, a pesar de su aparente simplicidad no está exento de problemas⁹³⁶.

En este sentido, si se toman como base del cálculo las licencias del titular, el criterio despliega sus efectos sin mayores problemas. Partiendo de la información jurídica y financiera de las licencias concedidas por el titular, puede extrapolarse el daño ocasionado por el infractor en atención al ámbito en el cual se han producido los efectos de la infracción.

⁹³⁵ Esta elección libre por el perjudicado también se produce en materia de patentes en su artículo 74.2 LP.

⁹³⁶ Ver, por todos, BASOZÁBAL ARRÚE, X., "Método triple de cómputo del daño"... ob. cit., pág. 1294.

Los problemas resultan, en cambio, en aquellas ocasiones, en los que el titular no concede licencias de manera habitual para explotar su secreto. En estos casos, en materia de derechos de propiedad industrial es común acudir a licencias similares que se conceden en el mercado⁹³⁷, sin embargo, en estos casos, resulta muy difícil determinar su hipotético importe. Los secretos empresariales se caracterizan por implicar un monopolio de hecho, lo que significa que en la mayoría de las ocasiones el producto o servicio beneficiado por el secreto no es intercambiable con otros bienes y servicios existentes en el mercado. El valor empresarial del secreto precisamente radica en el conocimiento único que se posee, que diferencian el producto de otros.

De esta manera, las posibles licencias que concedan los competidores difícilmente serán trasladables al supuesto del que se trate. Hay que tener en cuenta además, que las condiciones particulares de las licencias de los competidores, tanto si están basadas en un conocimiento secreto, como si no, son de acceso muy restringido al implicar información confidencial de las empresas o personas implicadas. La información contable y los aspectos concretos del conocimiento transmitido a través de licencias de competidores son una información sensible de la que no podrá valerse el actor para calcular la licencia hipotética.

Piénsese además que es muy difícil valorar una licencia hipotética que potencialmente afecta a todo el mundo. Al contrario que los derechos de propiedad industrial cuya protección es de carácter territorial, el secreto es una situación fáctica y como tal es susceptible de ser vulnerada en cualquier parte de la geografía mundial. Cuando los efectos de la conducta infractora no se localicen en un solo territorio, la envergadura de la lesión al secreto será de carácter global y en estos casos, el valor de una licencia hipotética mundial de un secreto es de muy difícil cuantificación si no

⁹³⁷ Por ejemplo, STS (Sala Civil) núm. 706/2010, de 18 de noviembre.

imposible. Uno de los criterios que se utilizan en materia de patentes para calcular la regalía hipotética es el número y clases de licencias concedidas (artículo 74.2b) *in fine* LP), aplicado a los secretos empresariales, el impacto económico de una licencia sin límite territorial, equiparable a la explotación efectuada por el propio titular, conlleva muchos problemas fácticos que resolver.

La libertad completa de elección, además, se contradice con la propia finalidad del criterio de la regalía hipotética, que no es otro que garantizar un criterio objetivo a la hora de determinar la indemnización de daños y perjuicios. Este criterio, solo es realmente objetivo si se basa en licencias previas concedidas por el propio titular cuyo derecho ha sido vulnerado. Si no son licencias del perjudicado y se recurre a otros medios de cálculo (como las licencias de otros competidores o de productos similares) el criterio objetivo se desdibuja, de manera que obliga al operador jurídico a una doble ficción: por un lado entender que existen licencias previas del titular, y que tanto el titular como el infractor han convenido en su realización.

La finalidad restitutiva del cómputo de los daños con arreglo a la regalía hipotética obliga a considerarla como una acción de enriquecimiento injusto, sin embargo la falta de concreción de los elementos necesarios para su determinación exige estar alerta a las circunstancias que se tienen en cuenta para determinar su importe, pues de lo contrario estaríamos contemplando los mismos perjuicios económicos que se resarcan en el artículo 10.1.I LSE. Al respecto surgen cuestiones como: ¿cuál debe ser el mercado de referencia?, ¿es el del producto o servicio o del específico conocimiento secreto?, ¿cuál es el ámbito territorial? ¿se ha destruido el secreto y ha dado lugar a la expiración de licencias concedidas por el titular?

Son múltiples las cuestiones que deja sin resolver el precepto. Desde nuestro punto de vista, los casos en los cuales se debe permitir acudir al criterio alternativo de la licencia hipotética deberían ser exclusivamente aquellos en los que el titular del secreto explota ya previamente el mismo a través de licencias, de manera que sea

posible acudir a parámetros previos reales de contratos efectivamente conferidos por el titular. Con la modificación que propugnamos, la problemática quedaría reducida en buena medida al contar con una licencia previa que permitiría proyectar el importe de ésta a las circunstancias concurrentes en la infracción.

En resumen, cabría proponer *de lege ferenda*, restringir la aplicación del criterio de la suma a tanto alzado a aquellos casos en los que el actor recurra a la concesión de licencias como mecanismo habitual o puntual para aprovechar económicamente el secreto.

2. PERÍODO INDEMNIZABLE

La indemnización de la que será responsable el infractor deberá cubrir todo el tiempo durante el cual se produzca la violación del secreto⁹³⁸. Este período indemnizable empezará a contar desde que se inicia la infracción en cualquiera de las modalidades del artículo 3 LSE, y se mantendrá hasta que cesa definitivamente el hecho lesivo. Desde el punto de vista subjetivo del infractor, el inicio del período de indemnización coincide con el momento en que realizan los actos ilícitos con consciencia y voluntad o, cuando se manifestó la falta de diligencia, de modo que pueda verificarse que, es desde ese momento, cuando concurre el dolo o la culpa.

Aunque el secreto se haya divulgado, y por tanto haya perdido su protección jurídica, entendemos que igualmente se podrá solicitar la indemnización de daños y perjuicios respecto de las conductas de

⁹³⁸ STS (Sala Civil) núm. 263/2017, de 3 de mayo señala que “Mientras no quede acreditada la cesación, no tiene sentido limitar el periodo de indemnización al momento anterior a la demanda. No es ese el sentido del art. 71.2 LP. La infracción puede continuar después de la presentación de la demanda, si no se acuerda una medida cautelar de cesación, y respecto de estos actos infractores posteriores a la demanda, que constituyen una continuación de los que propiciaron el ejercicio de la acción de infracción, el demandante también tiene derecho a ser indemnizado si el tribunal aprecia la infracción y estima procedente la indemnización”.

violación cometidas mientras el secreto no era conocido, siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción de las acciones previsto en el artículo 11 LSE⁹³⁹. Antes de la divulgación, la información goza de la protección total que dispensa la LSE, sin perjuicio de que se produzca posteriormente la pérdida del secreto, que en este sentido puede equipararse a la caducidad de una patente. En consecuencia, los hechos ilícitos anteriores a la divulgación que causen un daño al titular podrán dar lugar a la oportuna acción de reclamación de daños y perjuicios.

3. PERJUICIOS ECONÓMICOS

3.1. Consideraciones generales

La LSE se refiere en primer lugar al criterio de fijar los daños teniendo en cuenta todos los factores pertinentes y distingue en ellos entre los perjuicios económicos y los que lo son de orden no económico, como el daño moral.

Los perjuicios de carácter económico incluyen el lucro cesante⁹⁴⁰, es decir, los beneficios que el titular del secreto habría

⁹³⁹ En materia marcaria se ha mantenido un criterio similar respecto de aquellas marcas que hayan caducado. En este sentido ver la SAP A Coruña (Sección 4^o) núm. 264/2015, de 31 de julio que reconoce que “como el actor al momento de la presentación de la demanda ya no es titular de ningún derecho de exclusiva que la patente le confiera, carece de acción para pretender la cesación de actos infractores, o la remoción, el embargo, o la publicación de una sentencia condenatoria (art. 63 en relación con el artículo 50 de la LP). Cualquiera puede, desde que la invención pasó al dominio público, explotarla o utilizarla sin reclamar consentimiento del inventor o de su cesionario. Pero ello no significa, que el titular de la patente no pueda ejercitar sus derechos mientras no prescriba su acción, que el art. 71.2 de la LP fija en cinco años inmediatamente anteriores al ejercicio de la acción de reclamación de los daños y perjuicios derivados de una infracción producida durante el periodo de vigencia del derecho de exclusiva”.

⁹⁴⁰ Para un estudio detallado del lucro cesantees clásica la referencia a ESPÍN CÁNOVAS, D., *Manual de Derecho Civil Español, vol 3, Obligaciones y Contratos*, 4^a ed., Revista de Derecho Privado-Derecho Financiero, 1975, págs. 476 y ss.; ver también DIEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., *Derecho de daños*, ob cit., págs.

obtenido si no se hubiera producido la infracción, el enriquecimiento injustamente obtenido por el infractor mediante la violación del secreto y otros perjuicios, entre los cuales se recogen de forma expresa los gastos de investigación necesarios para ejercer la acción. Como ya hemos indicado más arriba, destaca el hecho de que tanto los beneficios dejados de obtener como el enriquecimiento injusto se comprenden como elementos de determinación de la indemnización de manera conjunta y no alternativa, en lo que supone una importante excepción dentro del panorama de los derechos de propiedad industrial⁹⁴¹.

Son múltiples los elementos que configuran los perjuicios económicos (“consecuencias económicas negativas” en la dicción de la Directiva 2004/48/CE), con reglas y criterios de cuantificación diferentes para cada uno de ellos, por lo que procederemos a estudiarlos a continuación por separado, distinguiendo entre el lucro

323 y ss. Y del mismo autor *Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial II*, ob. cit., págs.. 683 y ss.

⁹⁴¹ Con anterioridad a la reforma de 2015, la LP no hacía mención expresa a la no acumulabilidad de los criterios consistentes en el beneficio no obtenido por el titular y el beneficio obtenido por el infractor, sin embargo esa era la interpretación que se hacía del artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE por parte de la doctrina y la jurisprudencia. Como señala la SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 305/2012 de 26 de septiembre en la interpretación del precepto se tiene en cuenta el considerando 26 de la Directiva, que precisa: “[...] el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular [...]”. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación”, de manera que el Tribunal concluye que no se aprecia “contradicción entre el considerando y el artículo. Ambos obligan a tener en cuenta, para la fijación de la indemnización, todos los elementos pertinentes en el caso, entre ellos los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho y/o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor. Ni el precepto ni el considerando establecen que el importe de la indemnización haya de consistir en la suma de todos aquellos elementos. Al respecto, la parte final del considerando es explícita y excluye las indemnizaciones punitivas (*punitive damages*)”.

cesante, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor, el daño emergente, los gastos de investigación, el desprestigio empresarial, y finalizaremos con el supuesto especial de la regalía o licencia hipotética.

3.2. Lucro cesante

3.2.1. Consideraciones previas

Por lucro cesante se entiende la ganancia, beneficio, oportunidad o, en fin, cualquier utilidad dejada de percibir por el titular del secreto debido a la infracción cometida y que constituye una de las consecuencias negativas de la misma⁹⁴². Equivale, en general, a cualquier disminución de beneficios materiales que sean susceptibles de evaluación económica y, que se produzcan en el patrimonio del titular del secreto como consecuencia de la actuación infractora. El lucro cesante representa el incremento patrimonial que el perjudicado hubiera podido obtener razonablemente si el infractor no hubiera cometido una violación del secreto y que sea consecuencia directa de este último. Es, como se observa, un criterio puramente indemnizatorio, que busca resarcir al perjudicado, de modo que, en su evaluación no se podrá superar el importe del daño efectivamente ocasionado por este concepto.

En su formulación doctrinal, se configura como un concepto económico que expresa una hipótesis, un hecho que no ha ocurrido, consistente en la no obtención de una ganancia que, aunque finalmente no es alcanzada, era esperable según un acontecer normal de los hechos. Es por lo tanto un juicio económico de carácter hipotético que adquiere significación jurídica como consecuencia de la infracción⁹⁴³. Al tratarse de un pronóstico

⁹⁴² MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...*, ob. cit., pág. 73.

⁹⁴³ VICENTE DOMINGO, E., *El lucro cesante*, Reus, Madrid, 2014, pág. 13.

hipotético, su prueba en el procedimiento será de difícil acreditación⁹⁴⁴.

En principio, el cálculo de los beneficios que el titular pudiera haber obtenido parte de comparar dos elementos. Por un lado, se tendrán en cuenta los beneficios regulares obtenidos por el titular antes de la conducta infractora y, por otro lado, habrá que considerar los beneficios conseguidos después de la infracción. Tras la comisión de la infracción, el titular del secreto puede seguir obteniendo beneficios, pero, en la medida en que estos sean inferiores a los que serían esperables sin el acto de violación, podrá aquél reclamar la parte no obtenida en dichos beneficios. De la diferencia entre ambos elementos se obtendrá la ganancia dejada de obtener.

No siempre será posible acudir al criterio del lucro cesante, ya que carecerá de razón de ser cuando el titular no obtenga un beneficio en términos económicos, por ejemplo cuando el conocimiento no se utiliza o cuando se trata de un conocimiento negativo. En estos casos, no hay una pérdida de beneficios que correlacione con la infracción cometida, es decir, no existirá un parámetro previo con el que realizar la comparación aludida, aunque como hemos indicado más arriba sí existirá una ventaja obtenida por el infractor, al menos en *lead time*, que justificará la indemnización.

Caso distinto es que el conocimiento no se hubiera utilizado aún, pero el titular tenía la previsión de hacerlo⁹⁴⁵. Estos supuestos

⁹⁴⁴ Han dejado patente la dificultad probatoria de acreditar el lucro cesante autores como BASOZÁBAL ARRÚE, X., "Daños a la propiedad intelectual e industrial", *Practicum Daños 2017*, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2016, pág. 742. La dificultad estriba, como indica el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, en que se trata de una operación compleja en la que se contrastan dos elementos contrapuestos: por un lado exigir al perjudicado una prueba plena del lucro cesante y, por otro lado, conceder una indemnización imaginaria que puede ser desmesurada, *Manual de propiedad Industrial*, ob. cit., pág. 758.

⁹⁴⁵ Por ejemplo una nueva fórmula desarrollada y que está a punto de lanzarse al mercado.

deben dar lugar igualmente al cálculo de la ganancia dejada de obtener, pese a no existir ganancias previas con las que efectuar el cálculo comparativo. El lucro cesante vendrá representado, en estos casos, por la diferencia entre el beneficio que razonablemente se preveía obtener con la explotación del secreto y las ganancias finalmente obtenidas tras la infracción.

Hay que separar conceptualmente, por un lado, el lucro cesante y, por otro lado, la ganancia percibida por el infractor. En ocasiones, la jurisprudencia ha interrelacionado ambos conceptos, entendiendo que el lucro cesante del titular del derecho se corresponde con los beneficios obtenidos por el infractor⁹⁴⁶. Es cierto que existirá cierta conexión entre ambas nociones, pero no pueden utilizarse de manera indiscriminada para referirse a una misma realidad. En materia de secretos la diferencia es más evidente, al substituir la referencia a las ganancias obtenidas por el infractor por el enriquecimiento injusto y porque ambos criterios son cumulativos. De este modo, concebirlos de manera unívoca podría dar lugar a duplicar la indemnización por daños y perjuicios. Un cálculo correcto de ambas sumas, una indemnizatoria y la otra restitutoria, determinará la cuantía total que, según la ley, compensa los perjuicios económicos del titular.

⁹⁴⁶ Puede observarse en sentencias como la SAP Cantabria (Sección 2ª) núm. 516/2002, de 29 de noviembre y en la SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 72/2015, de 11 de marzo y subyace asimismo en la STS (Sala Civil) núm. 146/2008, de 13 de febrero de 2008, cuando señala “el beneficio, así considerado, del infractor ha de ser equivalente al beneficio que habría de reportar al titular la explotación de la invención, que naturalmente se origina por el mayor ingreso que representa el producto neto de las ventas en que ésta se resume, so pena de desvirtuar la equivalencia ínsita en los criterios de determinación del lucro cesante que, alternativamente, se establecen en el artículo 66.2 LP”.

3.2.2. Cálculo de la ganancia dejada de obtener

El lucro cesante se configura en primer lugar con los beneficios que el titular deja de percibir como consecuencia de la conducta infractora⁹⁴⁷. Estos beneficios que no se obtienen por el hecho infractor pueden ser tanto directos (menores ganancias que experimenta directamente el titular del secreto), como indirectos (disminución de los beneficios por afectar a licencias que tiene concertadas con terceros). En todo caso, se intentará determinar el daño mediante el recurso al cálculo de la pérdida de ingresos derivados de la violación del secreto, lo que obliga a efectuar una conjetura sobre la previsible obtención de unos beneficios frustrados por la conducta infractora⁹⁴⁸.

3.2.2.1. Juicio de previsibilidad

La previsibilidad en la obtención de los beneficios no deja de ser un ejercicio de pronóstico futuro, teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrente y según un devenir razonable y normal de los acontecimientos. Al añadirse el juicio de previsibilidad, en cierto modo se está relajando la exigencia de una prueba plena de las pérdidas sufridas por este concepto⁹⁴⁹. De este modo se incluirá

⁹⁴⁷ Aunque la LSE no desarrolla el concepto de lucro cesante, podemos acudir al artículo 74 LP para determinar su cuantificación. Dentro de las consecuencias económicas negativas, la ley de patentes se refiere a los “beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor”.

⁹⁴⁸ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 132/2008, de 10 de abril, indica que “Probada la realidad del perjuicio o ganancia dejada de obtener, generalmente a medio de un juicio de previsibilidad razonable, el titular podrá optar por la cuantificación de aquél de acuerdo con los parámetros previstos por el artículo 66.2 LP”.

⁹⁴⁹ La valoración del *lucrum cesans* es una materia en la que los jueces de instancia tienen una gran libertad. Al no existir reglas ciertas, el juicio de probabilidad que se presente ante el juzgador debe revestir una razonable verosimilitud de acuerdo a elementos objetivable y ser suficientemente probado, ver en este sentido la STS (Sala Civil) núm. 681/2013, de 18 de noviembre.

en el lucro cesante las pérdidas de beneficios que puedan acreditarse junto con aquellos beneficios que lógicamente también fueran esperables.

Son múltiples las circunstancias que pueden afectar al juicio hipotético en el que consiste el lucro cesante. Entre otros aspectos que pueden incidir en el cálculo de la ganancia previsible por el titular, cabe citar las tendencias del mercado sobre el producto, la actividad que realizan otros competidores, el cambio de las preferencias de los consumidores, la evolución tecnológica, etc.⁹⁵⁰. Como criterio general, señala la doctrina, que se deben tener en cuenta todos los elementos que afecten al titular del secreto, incluso aquellos que se proyectan en el futuro, como por ejemplo, el cambio en la estrategia comercial del producto de que se trate (como consecuencia de la apertura de nuevos mercados, aparición de nuevos productos o servicios, gastos en publicidad, etc.)⁹⁵¹.

3.2.2.2. Elementos del cálculo de los beneficios que habría obtenido el titular

Con el cálculo del lucro cesante se busca establecer el ingreso que se habría producido si la violación de secretos no se hubiera producido, es decir, el menor volumen de negocio que el titular del derecho debe de afrontar como consecuencia de la infracción, durante el período posterior a la misma y solo en relación a los productos y servicios afectados⁹⁵². Este menor volumen puede

⁹⁵⁰ La SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 201/2014, de 10 de junio establece la necesidad de tener en cuenta las variaciones y tendencias de todo tipo que experimenta el mercado a la hora de determinar las razones del descenso de consumo y calcular la indemnización basada en el beneficio dejado de obtener.

⁹⁵¹ BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., "Acciones por violación"..., ob. cit., pág. 319.

⁹⁵² Como indica la SAP Pontevedra (Sección 1ª) núm. 387/2020, de 30 junio, "lo que debería indemnizarse son los daños efectivamente sufridos, (pérdida de clientes, coste de obtención de los documentos), y los beneficios dejados de obtener por la actora a consecuencia del acto desleal, (lucro cesante); y ambos elementos exigen recrear un escenario hipotético, representativo de la diferencia

deberse o bien a un número menor de operaciones comerciales realizadas⁹⁵³ o bien a una disminución del precio de los productos o servicios ofrecidos, ya que al existir un competidor que ofrece el mismo producto o servicio antes protegido por el secreto, su titular debe contrarrestar la competencia mediante una bajada del precio⁹⁵⁴. Veremos a continuación los diferentes elementos que inciden en su cálculo, siendo el actor quien tendrá la carga de probar la cifra de negocio dejada de obtener como consecuencia de la infracción, en virtud del artículo 217.3 LEC⁹⁵⁵.

a) Deducción de costes y el incremental income approach

Cuando la conducta infractora comporte una reducción del número de operaciones comerciales, los beneficios se calculan por la diferencia entre el precio de venta (descontando del precio de adquisición, los impuestos, descuentos, bonificaciones y

del valor del patrimonio actual de la víctima del acto desleal, y el que debiera haber existido de no haber concurrido la conducta ilícita”.

⁹⁵³ SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 3/2016, de 15 enero “En contra de la tesis de la parte actora e impugnante, tal y como advierte la sentencia apelada, sí era necesaria la práctica de la oportuna prueba pericial para una vez identificado el número de unidades vendidas por las demandadas de productos infractores de la patente, determinar en qué medida había incidido en la disminución de ventas de productos autorizados y calcular el beneficio que hubiera obtenido la demandante por esas ventas frustradas como consecuencia de la infracción, beneficio que sería el resultado de deducir del precio de las unidades dejadas de vender por la actora los costes directamente imputables al producto y los fijos en la parte que, en su caso, correspondiera”.

⁹⁵⁴ SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 303/2015, de 17 de diciembre. “Es cierto que los beneficios dejados de obtener son los que corresponden de ordinario con el menor volumen de negocio realizado por el titular del derecho infringido con ocasión de la explotación de los productos protegidos. Pero no necesariamente es así, pues también cabe que la actividad infractora suponga la pérdida de una expectativa de mayor negocio a consecuencia de la irrupción del competidor infractor”.

⁹⁵⁵ Según el artículo 213.3 LEC “Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior”.

devoluciones⁹⁵⁶) y los costes de la puesta en comercio de los productos o servicios (excluyendo costes fijos o estructurales que son comunes de la actividad desarrollada no infractora, y que no son directamente relacionados con la explotación del producto o servicio afectado por la violación del secreto⁹⁵⁷).

En general, el beneficio dejado de obtener implica deducir de los ingresos esperados los costes que hubiera tenido que soportar para su generación (*incremental income approach*). Es lógico pensar que si se pretende calcular el beneficio esperado a partir de unos ingresos que hipotéticamente se habrían producido, será necesario detraer también en un plano hipotético los gastos que hubieran sido necesarios para producir esos ingresos, es decir los variables que dependen del aumento de ventas. Por el contrario, no se deducirán los costes fijos del titular del secreto, los cuales deberían de haber sido satisfechos por el mismo, independientemente de la violación del secreto.

En resumen, una vez obtenido el margen del beneficio del titular del derecho (deducidos los costes variables) se aplicará al volumen de ventas (o de prestación de servicio) del período en el que se produce la infracción⁹⁵⁸.

⁹⁵⁶ SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 217/2015, de 8 de octubre.

⁹⁵⁷ En materia de patentes se manifiesta en este sentido la SAP Barcelona (sección 15ª) núm. 375\2006, de 20 de julio, "Por ello, el criterio del perito contable, que excluye los gastos ordinarios del proceso productivo como personal, amortización de maquinaria, etc., pero incluye el coste de la materia prima, para así obtener el margen bruto de la perjudicada mediante su deducción del precio medio de venta del producto en cada año, parece correcto, pues aquél último coste sin duda que se producirá, pero los anteriores ya están soportados por la perjudicada con o sin la competencia ilícita del infractor".

⁹⁵⁸ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles...*, ob. cit., pág. 566.

b) Erosión de precios

En el caso de que la actividad infractora provoque en el titular la consecuencia de una reducción del precio de venta, el beneficio dejado de obtener se extraerá de la diferencia entre el precio de venta del producto o servicio antes de la violación y el precio posterior, igualmente atendiendo a las circunstancias del mercado que pudieran afectar a la reducción.

El cálculo indemnizatorio se realizará en dos períodos de tiempo distintos, para poder apreciar la disminución en el margen de beneficios. Un primer período abarcará las ventas esperables con el precio inicial del producto o servicio y el segundo período calculará los beneficios en relación al precio inferior ocasionado por la concurrencia del producto o servicio infractor⁹⁵⁹.

c) Productos relacionados

Cuando el titular del derecho obtenga también ganancias y beneficios de otros productos o servicios relacionados directamente con el producto o servicio objeto de infracción, entiende la doctrina que el titular tiene derecho a ser resarcido de las menores ventas de estos productos complementarios o accesorios (estas ventas son denominadas *collateral* o *convoyed sales*)⁹⁶⁰.

Corresponderá al titular del derecho acreditar la disminución de los beneficios de los productos relacionados y la relación de complementariedad entre los distintos productos, de manera que quede probado que las ventas del producto que incorpora el

⁹⁵⁹ SJM nº 6 Barcelona, núm. 105/2013, de 8 de julio, admitió el cálculo de las pérdidas del titular de la patente en base a la reducción del precio medio de venta al público de los productos y que supuso un reducción del margen del beneficio medio por venta todo ello como consecuencia de tener que hacer frente a la competencia ilegal del infractor.

⁹⁶⁰ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles...*, ob. cit., pág. 567.

conocimiento secreto generan a la vez ventas de este otro tipo de productos⁹⁶¹.

3.2.2.3. Cálculo de la ganancia dejada de obtener cuando la explotación del conocimiento secreto se realiza a través de licencias

Si el titular del secreto lo explotara únicamente a través del sistema de concesión de licencias, el lucro cesante coincidirá con el precio de la licencia dejada de pagar⁹⁶². En este caso se producirá una cierta confusión con el criterio que estamos viendo y el de la indemnización basada en una suma a tanto alzado que comprenda al menos el importe de la regalía hipotética. El perjudicado podrá optar por ambos criterios, si bien, en el caso de pretender la indemnización como lucro cesante, podrá añadir a la indemnización el resto de perjuicios económicos señalados en el primer párrafo del artículo 10 LSE (otros perjuicios económicos, el enriquecimiento injusto y los gastos de investigación).

Por otro lado, si el titular explota el secreto exclusivamente por sí mismo o lo hace de manera mixta, es decir, directamente y a través de licencias, el importe de la licencia solo podrá tenerse en consideración para el cálculo de la suma a tanto alzado, no para el cálculo del lucro cesante, de manera que se mantenga la independencia conceptual de ambos criterios⁹⁶³.

⁹⁶¹ En derecho anglosajón este concepto es típicamente utilizado en procedimientos sobre patentes, en el que las ventas del invento patentado promueven a su vez ventas de productos o servicios conexos. Ver el *leading case* en este materia, sentencia del Tribunal del Distrito de Nueva York, Georgia-Pacific Corp. c. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

⁹⁶² En materia de patentes ver al respecto PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa del derecho de patente*, ob. cit., pág. 110.

⁹⁶³ En este sentido se manifiesta BASOZÁBAL ARRÚE, X., "Método triple de cómputo del daño"... ob. cit., pág. 1296.

3.3. Enriquecimiento injusto obtenido por el infractor

3.3.1. Precisiones dogmáticas

Tradicionalmente, dentro de la indemnización de daños y perjuicios en materia de propiedad industrial se establece, junto con la ganancia dejada de obtener por el titular, el criterio alternativo de optar por la indemnización consistente en los beneficios que el infractor hubiera obtenido de la explotación ilícita⁹⁶⁴. Este criterio no se encuentra recogido expresamente en la LSE, el cual sustituye la ganancia del infractor (concepto consolidado tanto por las leyes como por la práctica del foro) por el enriquecimiento injusto. Aún siendo dos conceptos similares, no son enteramente coincidentes.

La alusión en la LSE al “enriquecimiento injusto” en detrimento de la expresión “beneficios obtenidos por el infractor” puede dar lugar a dos interpretaciones. En primer lugar, puede parecer que el legislador ha introducido una acción diferente, la acción de enriquecimiento injusto, si bien sometida a unos requisitos propios, derivados de su ubicación en sede de indemnización de daños (por ejemplo la necesidad de concurrencia de dolo o culpa). Esta postura se encuentra con el problema de la dicción literal del artículo 9.1.g) LSE que se refiere exclusivamente a la acción de indemnización de daños y perjuicios y, en nuestra opinión, a que el artículo 10 LSE confiere el enriquecimiento como una forma de calcular el perjuicio económico.

Desde otro punto de vista, el cambio de los beneficios obtenidos (modelo de indemnización resarcitorio) por el del enriquecimiento injusto (modelo restitutorio) no modifica la naturaleza del cálculo, ya que en todo caso se trata de una forma de determinar el daño, y por tanto se encuentra delimitado por su configuración de acción reparadora del mismo. Lo que ocurre es que

⁹⁶⁴ Artículo 74.2 LP, artículo 43 LM, art. 55 LPJDI. No lo recoge así el artículo 22 LOV que se refiere a la pérdida que haya sufrido el titular, la ganancia que haya dejado de obtener, y el perjuicio por desprestigio.

con la mención al enriquecimiento injusto, se está refiriendo el legislador al derecho a ser restituido como consecuencia de la intromisión en el derecho del titular. Esta interpretación en clave indemnizatoria permite que ambos planos, el indemnizatorio y el restitutorio, convivan, no ya alternativamente, sino conjuntamente como hemos indicado más arriba. La conducta del infractor da lugar a un lucro cesante en el patrimonio del titular, pero al mismo tiempo provoca el derecho de este a ser restituido por la intromisión sufrida en su derecho, causando un desplazamiento patrimonial del infractor a su propia esfera económica. Esta nos parece la interpretación sistemáticamente más correcta, por incluir el enriquecimiento injusto como un criterio de cálculo dentro del artículo 10 LSE.

La petición de los daños basados en el enriquecimiento injusto exige en sede de secretos empresariales los presupuestos comunes de la indemnización de daños y perjuicios, incluida la exigencia de dolo o culpa, por venir así impuesto por el artículo 9.1.g) LSE, y, además, también la prueba del enriquecimiento del demandado, ya sea con la obtención de una ganancia (*lucrum emergens*) o la evitación de costes (*damnum cessans*), por el contrario, no será necesario acreditar un empobrecimiento por el demandante, el cual queda representado por el criterio de la ganancia dejada de obtener⁹⁶⁵.

El enriquecimiento se considerará injustificado y generador de la obligación restitutoria cuando la conducta del infractor conculque de manera ilícita el monopolio de hecho que posee en titular del secreto. La falta de causa viene determinada en este caso por el uso o explotación no consentida de la información protegida. En nuestra opinión el requisito de la necesaria correlación entre enriquecimiento y empobrecimiento debe quedar relajada hasta el punto de no exigirse (el empobrecimiento vendría representado por el daño

⁹⁶⁵ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 266/2013 de 25 de junio.

sufrido⁹⁶⁶), puesto que la acción de daños requiere la presencia de dolo o culpa, siendo siempre conocedor el infractor de que, con su comportamiento, el patrimonio del titular va a quedar perjudicado. En definitiva, la pretensión recuperatoria de la acción de enriquecimiento sin causa se reconduce en la práctica a una acción resarcitoria.

3.3.2. Determinación del enriquecimiento injusto

La prueba del enriquecimiento obtenido por el infractor entraña dificultades obvias, ya sea por la oposición del infractor, o bien, porque la documentación existente no sea veraz o contenga deficiencias⁹⁶⁷. Para calcular el enriquecimiento injusto deberemos partir de su cifra de negocio⁹⁶⁸, a la que deberá aplicarse la necesaria deducción de gastos. A partir de la cifra de negocio será necesario individualizar la cuantía del importe de los ingresos o provechos obtenidos por el infractor que derivan del precio del producto, del que tendrán que detrarse los gastos correspondientes (tasas, descuentos, así como bonificaciones y devoluciones obtenidos por el infractor por los productos o servicios infringidos) y el coste de la materia prima⁹⁶⁹. Son también considerados costes directos que reducen el importe del *quantum* los gastos necesarios

⁹⁶⁶ DÍEZ-PICAZO lo describe diciendo que “en la hipótesis del enriquecimiento injusto hay un daño y una manera de leer ese daño” en DÍEZ-PICAZO, L. Y CÁMARA ÁLVAREZ, M. De la, *Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Editorial Civitas, Madrid, 1988, pág. 56.

⁹⁶⁷ GARCÍA MARTÍN, A., “Comentarios a los arts. 43 y 44” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., Thomson-Aranzadi, Pamplona, pág. 713.

⁹⁶⁸ En derecho anglosajón se incluyen también las *convoyed sales* (ventas derivadas de productos relacionados con la mercancía infractora) como partidas a incluir en los beneficios obtenidos por el infractor. Ver ALMELING, D., BRATIC, W., COOPER, M., COX, A., SAMMI, A., “Disputed Issues in Awarding Unjust Enrichment Damages in Trade Secret Cases” en *Sedona Conference Journal*, vol. 19, 2018, pág. 689.

⁹⁶⁹ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 375/2006, de 20 de julio.

relacionados con la fabricación de los productos y los relativos al propio transporte⁹⁷⁰.

No se incluyen en el cálculo del enriquecimiento injusto los costes indirectos, fijos o estructurales del infractor como alquileres, costes de carácter administrativo o de personal, maquinaria, publicidad, etc., puesto que estos costes ya están soportados por el infractor, aunque no exista conducta de violación⁹⁷¹. La jurisprudencia se refiere a los costes indirectos o desvinculados de la infracción como aquellos que son consustanciales a la actividad empresarial y que, en consecuencia, deben ser soportados por el infractor⁹⁷². Si se detrajera estos costes podría darse una situación en la que el beneficio obtenido por el infractor fuera nulo, haciendo ineficaz la acción de daños y perjuicios⁹⁷³. En cuanto a los impuestos que ha debido satisfacer el infractor como consecuencia de los beneficios obtenidos, la jurisprudencia ha entendido que no pueden computarse a los efectos de disminuir la indemnización, ya que recaen sobre los beneficios generales del infractor y no específicamente en el proceso de conformación de los productos ilícitos⁹⁷⁴.

⁹⁷⁰ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., "El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial" ob. cit., pág. 39.

⁹⁷¹ MORENO MARTÍNEZ, J. A., "La evaluación de la indemnización"..., ob. cit., pág. 188.

⁹⁷² SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 172/2015, de 15 de junio.

⁹⁷³ YAGO DE SEVILLA, M., Artículo 10. Cálculo de los daños y perjuicios, en LISSÉN ARBELOA, J. M., (Coord.) *Comentarios...* ob. cit., pág. 206.

⁹⁷⁴ Así lo ha entendido el AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 400/2007, de 10 de febrero que no aplica la reducción del impuesto de sociedades sobre los beneficios del infractor indicando que "La solución procedente es la supresión de este factor adicional de efecto minorativo de la indemnización debida a la actora, porque se trata de calcular el beneficio de explotación que la actora habría obtenido de la venta de sus productos protegidos por el modelo de utilidad de no mediar la competencia de los seis productos infractores, siendo cosa distinta, gravada con el impuesto, el resultado de la actividad global de la sociedad actora al término de cada ejercicio fiscal. Por ello, para evitar la discriminación injustificada, la indemnización correspondiente a la actora deberá computarse sin la reducción del 30 % por efecto de dicho impuesto". En este mismo sentido se

Se considera como beneficio obtenido por el infractor y computable dentro del enriquecimiento, los contratos nuevos obtenidos en detrimento del titular del secreto, así como el tiempo invertido por el infractor en la preparación de la estructura empresarial competidora mientras trabajaba para el anterior empleador y titular del secreto y, en el mismo sentido, el tiempo invertido en la grabación de la información confidencial⁹⁷⁵. También en sede de secretos empresariales se ha valorado el enriquecimiento injusto en base a una oferta de compra real sobre la empresa titular del secreto. El juzgado admitió como elemento de valoración una oferta de adquisición de la mercantil cuyo principal activo era la información de la que se apropió ilícitamente el infractor⁹⁷⁶.

Los ingresos obtenidos por el infractor en ningún caso estarán limitados en su importe por la cuantía que hubiera obtenido el titular del secreto⁹⁷⁷. De este modo, la cuantía indemnizatoria podrá superar incluso la cantidad que tenía previsto obtener el titular de la información objeto de la infracción según su previsión.

Un supuesto particular que merece un tratamiento detenido se produce cuando el producto infractor se compone de distintos elementos y uno de ellos lo constituye el secreto infringido. En primer lugar, a efectos de determinar la existencia de infracción será preciso comprobar si la mercancía infractora se beneficia de manera

manifiestan autores como BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., "Acciones por violación"... ob. cit., pág. 321, o GARCÍA VIDAL, A., "Cuestiones actuales en materia de indemnización de daños y perjuicios en el ámbito del Derecho Industrial" en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm. 52, 2008, pág. 39.

⁹⁷⁵ SAP Vizcaya (Sección 4ª) núm. 478/2014, de 1 de septiembre.

⁹⁷⁶ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 266/2013, de 25 de junio la cual al establecer la cuantía del enriquecimiento injusto parte de la oferta de adquisición haciendo las oportunas correcciones (se deducen los fondos propios, el valor de las existencias y el importe de caja) estableciendo un porcentaje a la influencia de la información secreta dentro del fondo de comercio.

⁹⁷⁷ STS (Sala Civil) núm. 263/2017, de 3 mayo; SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 92\2004, de 17 de marzo.

significativa del secreto, en los términos del artículo 3 LSE⁹⁷⁸. En caso de que la aportación del secreto no sea significativa no se estará en presencia de una actuación ilícita y, no dará lugar a ningún tipo de indemnización. Por el contrario, si se verifica que el elemento secreto es esencial en el objeto o producto ilícito, los beneficios obtenidos por el infractor se calcularán en la proporción en la que el órgano jurisdiccional estime razonable⁹⁷⁹. De esta manera, el tribunal realizará un cálculo porcentual de la incidencia de la información secreta en el precio del producto⁹⁸⁰. Como se señala en la SAP Madrid núm. 329/2011, de 11 de noviembre (sección 28^a) la atribución de ese valor “debe hacerse en la proporción en que ese elemento esencial genera la demanda del producto del que forma parte”.

En el caso de apropiación de la lista de clientes que tuviera la consideración de secreto empresarial, y mediando un previo contrato de distribución, alguna sentencia ha equiparado el enriquecimiento obtenido por el infractor con la indemnización por clientela, siendo objeto de prueba la aportación de clientela y el aprovechamiento de

⁹⁷⁸ Sobre las mercancías infractoras ver Capítulo II, apartado II, subapartado 5.

⁹⁷⁹ Esta solución viene avalada en el artículo 75 LP que señala que “Para fijar la ganancia dejada de obtener según los criterios establecidos en el artículo 74.2 podrán incluirse en el cálculo de los beneficios, en la proporción que el órgano jurisdiccional estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial”. Aunque la norma se refiere a un componente esencial, la doctrina entiende que la regla se aplicará también en aquellos casos en los que la proporción en que la patente incide en el producto “es nimia”, en cuyo caso se debe fijar proporcionalmente a la baja el importe de los beneficios perdidos por causa de la infracción [MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...*, ob. cit., pág. 78].

⁹⁸⁰ En relación a la fórmula porcentual prevista en la LP, FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ ha advertido que se pretende “a través del arbitrio equitativo de los Tribunales se concrete y cuantifique lo que prima facie no es susceptible de cuantificación; a saber: la medida en que el objeto patentado influye sobre la adquisición de una cosa (compuesta) por parte de los consumidores quienes frecuentemente realizan sus compras por virtud de impulsos no excesivamente racionales” [FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C. “El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial”, ob. cit., págs. 37-38]

la misma conforme la jurisprudencia del Tribunal Supremo⁹⁸¹, descontando los gastos necesarios para obtener el producto de las ventas (gastos de personal, transportes, gastos financiero y la repercusión de los gastos generales)⁹⁸².

Si el infractor no ha obtenido un resultado positivo con su conducta ilícita o, incluso si ha sufrido pérdidas, el actor no percibirá ninguna indemnización por este concepto, sin perjuicio de que existan otros daños como el lucro cesante o daños morales. En estos casos, si se ha optado por el criterio de las consecuencias negativas, puede ocurrir que la indemnización no llegue a reparar el daño causado, razón por la cual el actor deberá acudir a método de cálculo de la suma a tanto alzado.

Como decíamos más arriba, en caso de conocimientos negativos ilícitamente obtenidos por el infractor, los daños causados deben canalizarse como enriquecimiento injusto, representado por los gastos e investigación y coste de producción del conocimiento obtenido. Como no se trata de una información de la que haga uso

⁹⁸¹ Al respecto ver la STS (Sala Civil) núm. 569/2013, de 8 de octubre, también la STS (Sala Civil) núm. 163/2016, de 16 de marzo.

⁹⁸² SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 317/2019, de 21 de febrero, señala que “Para el cálculo de la indemnización pueden tenerse en cuenta las pautas previstas en la ley de contrato de agencia para la indemnización por clientela (art. 28), resarcimiento por gastos e inversiones no amortizables (art. 29) y la compensación por falta de preaviso (art. 25). Y expone, finalmente, que en estos casos el cálculo de la indemnización puede extraerse del importe medio anual de la remuneraciones percibidas. 22. En aplicación de esta doctrina, se entiende que la indemnización no puede ser la mera diferencia entre las compras y las ventas, tal como realiza la actora. La STS (Sala Civil) 712/2018, de 19 de diciembre, también indica que el cálculo debe recaer sobre las ganancias obtenidas (fundamento de derecho segundo). De los ejercicios de los últimos 5 años, queda patente la existencia de un resultado positivo muy relativo, y reducido en los dos últimos años a algo más de 1.000 euros anuales. La utilización, siquiera parcial de la lista de clientes, puede calcularse de forma paralela al modo de determinar el valor de la clientela aportada al contrato de distribución, e indicada por la jurisprudencia citada. Es decir, la media del rendimiento neto de los últimos cinco años. En suma, la misma cantidad que se hubiera concedido al distribuidor para el caso de que hubiera solicitado la indemnización por clientela y cumpliera con los requisitos establecidos jurisprudencialmente para ello”.

el titular, no podrá fundar un cálculo de las ganancias dejadas de obtener. Podría aplicarse igualmente el criterio de la regalía hipotética, debido a la posibilidad que brinda la ley⁹⁸³. En conclusión, en el caso del conocimiento negativo obtenido indebidamente, el cálculo de la indemnización se enmarcará como enriquecimiento injusto o bien a través del criterio de la cantidad a tanto alzado.

3.4. El daño emergente

El artículo 10.1 LSE permite extender la indemnización a otras consecuencias económicas negativas derivadas de la infracción más allá del lucro cesante y el enriquecimiento injusto, de modo que, podrán reclamarse junto con éstos, otros daños sufridos por el titular. Estos daños integran la partida conocida como daño emergente y comprenderá aquellos daños que no sean consecuencia directa e inmediata de la conducta del agente, pero aún así respeten el presupuesto de la relación de causalidad.

De estos otros perjuicios económicos que pueden incluirse en la indemnización de daños y perjuicios, se encuentran expresamente determinados en la ley los gastos de investigación en los que pudiera haber incurrido el actor para obtener pruebas de la infracción. Junto a estos, la jurisprudencia ha admitido además la reclamación por desprestigio personal y otra serie de daños, objeto de estudio en las líneas que siguen.

⁹⁸³ Hay que precisar que no cabe una aplicación analógica del artículo 73.4 LP que se refiere a la indemnización consistente en la licencia hipotética para el caso del titular de una patente que no la explota. Entendemos que no es de aplicación según una interpretación teleológica del precepto puesto que en el mismo se deja sentir cierto reproche del legislador frente al incumplimiento del titular de la patente de su obligación de explotarla. Esta obligación de explotar la patente, junto con la de publicarla, suponen la contrapartida al *ius prohibendi* que le concede el ordenamiento jurídico. En el ámbito del secreto empresarial, en cambio, el presupuesto de su protección jurídica es el contrario, partiendo del hecho de que no se trata de una información conocida, y manteniendo la protección mientras conserve dicha situación de conocimiento restringido.

3.4.1. Los gastos investigación

Según el art. 10.1 in fine LSE “también podrán incluirse en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial”. Con una redacción idéntica a la del artículo 74.1 LP, la ley se está refiriendo con estos gastos a aquellos que el demandante hubiera tenido que desembolsar de manera necesaria con el fin de investigar y acreditar la existencia de la violación del secreto en la que se sustenta la demanda.

Estos gastos podrán solicitarse tanto en el caso de la cuantificación de las consecuencias negativas como de la suma a tanto alzado que comprenda la licencia hipotética, ya que en este caso, la licencia supone la cuantía mínima a indemnizar, de modo que pueden incluirse otros conceptos que estén plenamente justificados⁹⁸⁴.

3.4.1.1. Los gastos de investigación indemnizables

La jurisprudencia ha expandido el concepto de los gastos de investigación resarcibles, de manera que se comprenderán incluidos en ellos los gastos de preparación del juicio en defensa del secreto empresarial (excluidas las costas y los gastos del proceso, conforme al artículo 241 LEC) y de la actividad probatoria desplegada en el mismo. Los gastos han de ser, en todo caso, adecuados, razonables y útiles⁹⁸⁵, y lo son particularmente cuando los mismos son

⁹⁸⁴ En contra se ha manifestado algún tribunal como en la SAP Madrid (Sección 28ª), núm. 109/2017, de 3 de marzo, que en materia de marcas considera ajenos los gastos de burofaxes de reclamación y los desembolsados con ocasión de la investigación de los hechos al criterio de la regalía hipotética.

⁹⁸⁵ SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 70/2017, de 10 de febrero, la razonabilidad de los gastos “implica la necesidad, adecuación y suficiencia de los actos de investigación para obtener los resultados”.

consecuencia de conductas de ocultamiento del ilícito llevadas a cabo por los sujetos responsables⁹⁸⁶.

Por el contrario, no podrán ser objeto de resarcimiento los gastos inútiles⁹⁸⁷, considerando tales aquellos encaminados a obtener pruebas impertinentes, innecesarias o redundantes. Del mismo modo, el importe de los gastos debe ser igualmente razonable, de tal suerte que se excluirán los gastos excesivos o exorbitantes aunque la prueba sea decisiva a efectos de determinar la infracción.

Es variada la casuística que puede darse en la tipología de este tipo de gastos, habiéndose acordado la indemnización de partidas como las horas de trabajo de empleados en la preparación del juicio⁹⁸⁸, los gastos del informe pericial técnico en fase prejudicial, incluyendo honorarios de asistencia técnica efectuados en fase prejudicial para confirmar la actuación de la demandada⁹⁸⁹ o de los honorarios de abogados especializados en materia de patentes por las actuaciones preparatorias consistentes en el estudio y el requerimiento previo efectuado a la demandada⁹⁹⁰;

⁹⁸⁶ La SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 195/2012, de 16 de mayo, en un procedimiento de violación de secretos estableció como una de las partidas del daño indemnizable los gastos que la actora tuvo que desembolsar para poder desentrañar la información que se ocultaba en los ordenadores personales que utilizaban los demandados.

⁹⁸⁷ GARCÍA MARTÍN, I., "Artículo 44. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios", BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A., GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed. Tomo I, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, pág. 706.

⁹⁸⁸ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 266\2013, de 25 de junio, considera las horas invertidas por los empleados como una pérdida de rendimiento imputable directamente a la conducta dolosa de los demandados.

⁹⁸⁹ SJM nº 6 Madrid núm. 353/2010, de 23 de abril.

⁹⁹⁰ SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 210/2019, de 12 de abril, señala que "no se trata de cobrar vía daños lo que, en su caso, correspondería cobrar vía costas, como mantiene la apelada, en tanto que se trata de la defensa extrajudicial de la patente, que son actuaciones o medidas previas al litigio".

gastos de investigadores o detectives⁹⁹¹ o los honorarios de Notario por el depósito y aseguramiento de ordenadores⁹⁹².

3.4.1.2. La prueba de los gastos de investigación

Los gastos de investigación deberán ser objeto de la correspondiente prueba que acredite el importe de los mismos y la necesidad de su desembolso, sin que sirva a estos efectos la mera utilización de criterios no explicitados ni la utilización de salarios unilateralmente fijados por el demandante⁹⁹³. Será necesario acreditar el importe aportando al efecto tarifas, horarios, contratos, etc.⁹⁹⁴. Cuando se lleve a cabo la investigación sobre varias conductas del infractor, surge la duda si serán resarcibles todos los gastos⁹⁹⁵, o solo los relativos a aquellas actuaciones de investigación que se revelen como idóneas para probar la comisión de la infracción, excluyendo, por tanto, la totalidad de la actuación inspectora⁹⁹⁶. En nuestra opinión, los gastos de investigación indemnizables deben de resarcirse cuando sean idóneos y razonables para obtener prueba de la infracción, independientemente del resultado de la investigación. Una

⁹⁹¹ SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 191/2017, de 24 de marzo indica que son indemnizables “los gastos de preparación de acciones de defensa en materia de propiedad industrial incluidos los son indemnizables los gastos de preparación de las acciones de defensa, incluidos los gastos de investigación que describe el propio precepto como otros, gastos de obtención de pruebas, certificados, compra de productos infractores, detectives privados -STMC de 5 de octubre de 2006- y el coste del asesoramiento precontencioso - SAP Barcelona Sección 15ª de 7 de junio de 2005 - y también, como hemos reconocido en nuestra Sentencia de 19 de mayo de 2011, la preparación y envío de requerimientos de cese y el asesoramiento en la negociación”.

⁹⁹² SAP Vizcaya (Sección 4ª) núm. 478/2014, de 1 de septiembre.

⁹⁹³ SJM nº 6 Madrid de 19 de febrero de 2019 (AC 2019\516).

⁹⁹⁴ SJM nº 1 Alicante núm. 16/2015, de 29 de enero (AC 2019\354).

⁹⁹⁵ Postura mantenida por GARCÍA VIDAL, A., *Acciones civiles ...*, ob. cit., pág. 605, pues puede ocurrir que se hayan realizado actuaciones razonables para obtener prueba de la infracción aunque con resultado infructuoso.

⁹⁹⁶ SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 168/2016, de 3 de mayo.

interpretación contraria, provocará el indeseable resultado de desincentivar el descubrimiento de actuaciones infractoras en aquellos casos en los que se requieran desembolsos importantes para lograr una prueba de la violación del secreto.

Se ha planteado ante los tribunales si el actor puede reclamar íntegramente la factura o, si por el contrario, el demandado puede oponerse al pago del IVA, bajo la base de que el mismo puede ser deducido por el titular del derecho en su declaración periódica. Nuestros tribunales han concluido que la factura deberá ser abonada en su integridad por el infractor porque la deducción del IVA conllevaría que el titular pudiera reclamarla también del Erario Público, trasladando a este el perjuicio⁹⁹⁷.

3.4.2. Otros daños económicos. La pérdida por desprestigio

Aunque el texto legal recoge de manera expresa los gastos de investigación como un concepto de daños indemnizable, esto no implica que no puedan ser objeto de resarcimiento otro tipo de daños sufridos por el titular. Esta interpretación amplia deriva del propio precepto, que no establece una enumeración exhaustiva, así como de la genérica alusión a los perjuicios económicos al inicio del artículo 10 LSE y, en definitiva, del principio de indemnidad o reparación integral de los daños y perjuicios sufridos.

El daño emergente es la pérdida sufrida por el titular del secreto desde una perspectiva causal, es el daño real y efectivo padecido como consecuencia de la violación del secreto. El daño emergente comprende tanto el actualmente sufrido como el que acaecerá en el futuro, esto es, el que aún no se ha manifestado, pero que se producirá necesariamente. Dentro de los daños ocasionados por la conducta infractora, se tendrán en cuenta los

⁹⁹⁷ SAP Valencia (Sección 9ª) núm. 127/2013, de 18 de abril que contiene una referencia al SAP de Teruel de 27 de febrero de 1992.

perjuicios económicos sufridos como, por ejemplo, los gastos ocasionados por la contratación del empleado desleal que dentro de su horario de trabajo y utilizando los recursos de su empleador realizó las conductas infractoras (captación ilícita de clientela y desvío de oportunidades de negocio a la empresa competidora)⁹⁹⁸, o bien el coste de las medidas adoptadas para frenar la continuidad de la infracción⁹⁹⁹, o para disminuir el impacto negativo del evento lesivo.

Dentro de los daños y perjuicios de carácter patrimonial cobra especial relieve el desprestigio ocasionado por la infracción al titular del derecho vulnerado y que es igualmente una consecuencia económica negativa susceptible de ser reparada. Este daño se tendrá en cuenta para el cálculo de la indemnización tanto para el caso del criterio de los perjuicios económicos, como el de la cantidad a tanto alzado. El desprestigio no es un daño de carácter moral, sino patrimonial, y se encuentra reconocido como daño indemnizable también en el artículo 76 LP. El titular de la patente puede pedir indemnización por el desprestigio de la invención patentada “por cualquier causa y en especial, como consecuencia de una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado”. En materia de secretos empresariales es aplicable igualmente la indemnización del desprestigio como una modalidad de resarcimiento de daño patrimonial.

De este modo, con carácter general cabe decir que el desprestigio consiste en la pérdida de valor que experimenta el bien que incorpora el secreto como consecuencia de la violación. Supone la atribución de un menor valor al producto o servicio como consecuencia de la presentación, producción o realización defectuosa llevada a cabo por el infractor¹⁰⁰⁰, o el perjuicio causado

⁹⁹⁸ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 266/2013, de 25 de junio.

⁹⁹⁹ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 119/2009, de 16 de abril con cita de la STS núm. 149/2003 de 21 de febrero.

¹⁰⁰⁰ SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 3/2016, de 15 de enero en la que se advierte la existencia de desprestigio por la utilización de “diferentes canales de

al buen nombre o prestigio de la marca del titular¹⁰⁰¹. La posibilidad de solicitar la reparación de este daño no vendrá condicionada a que previamente la invención hubiera alcanzado fama o renombre, bastará que, con el hecho ilícito, se deteriore la imagen o el crédito de la invención provocando con ello una pérdida de valor¹⁰⁰². Esta pérdida de valor económico del producto o servicio se producirá “por no tener ya la ventaja competitiva por menoscabo del crédito (y por ello capacidad de generar demanda) asociado a la invención, marca o diseño industrial vulnerado”¹⁰⁰³. Se observa como el desprestigio extiende su eficacia en el marco de la competencia desleal y puede considerarse un trasunto, en materia de daños ocasionados al secreto empresarial, del artículo 9 LCD relativo a los actos de denigración¹⁰⁰⁴, si bien en este caso no se tratará de manifestaciones expresas, sino de actos del infractor que sean aptos para menoscabar el crédito del titular del secreto en el mercado.

Una realización defectuosa de la información objeto del secreto empresarial puede perjudicar a su titular de diversas formas. De este modo el titular puede quedar perjudicado cuando el producto infractor no especifica su origen y de lugar a confusión, o cuando el

distribución empleados, la peor calidad y terminación de los productos infractores y por su presentación en sencillas cajas de cartón frente a la imagen de lujo que se atribuye a los productos de la parte actora”.

¹⁰⁰¹ SAP Madrid (Sección 28.ª) núm. 172/2015, de 15 de junio.

¹⁰⁰² SAP Madrid (Sección 28.ª) núm. 320/2013, de 18 de septiembre.

¹⁰⁰³ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...* ob. cit., pág. 83.

¹⁰⁰⁴ Artículo 9 LCD señala que “Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. En particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado”. Sobre el artículo 9 LCD y los actos de denigración ver BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Comentarios a la Ley...*, ob. cit., págs. 228 y ss.; ÁVILA DE LA TORRE, A., “Actos de Denigración y actos de comparación” en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., *Tratado de Derecho de la competencia y de la publicidad*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, págs. 1303-1348.

producto no cumpla con las especificaciones que proclama o tenga efectos adverso y se acuse al titular de estas circunstancias¹⁰⁰⁵. En el ámbito de los secretos empresariales, esta situación puede producirse cuando, por ejemplo, una fórmula química es mal utilizada por el infractor y produce efectos perjudiciales en el consumidor, como quemaduras o erupciones en la piel. Todo ello producirá recelo hacia el titular original del producto e incluso puede dar lugar a investigaciones por las autoridades administrativas que conllevarán un juicio popular negativo. También puede conllevar el efecto adverso de destruir la imagen colectiva que se tiene del titular de que es el único que posee el secreto, de modo que se puede llegar a tener la idea en parte de la conciencia pública de que el titular utiliza al respecto una publicidad engañosa, suponiendo un perjuicio para el mismo.

En cuanto a la presentación inadecuada, ésta también afecta al prestigio del titular del secreto cuando trae aparejada una percepción negativa del producto. La LP utiliza el término presentación, de carácter amplio que engloba manifestaciones de diversos tipos como la publicidad, el envase o embalaje del producto, las instrucciones, nivel de precios que cause descrédito. Todo ello provocará un daño patrimonial en el perjudicado unido a su prestigio en el mercado, siempre que se constate que existe asociación por el público de los productos infractores y los del titular¹⁰⁰⁶.

Íntimamente ligado al desprestigio se haya la posibilidad del titular de exigir la indemnización por los gastos de publicidad que

¹⁰⁰⁵ PORTULANO DÍEZ, P., *La defensa ...*, ob. cit., pág. 140.

¹⁰⁰⁶ La SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 49/2008, de 5 de febrero, indica que “Ello puede ocurrir, entre otros motivos, por el empleo de signos distintivos o elementos de presentación externa que, por su parecido u otras circunstancias, sean idóneos para provocar un riesgo de confusión o de asociación en el consumidor, al que erróneamente se le induce a creer que los productos infractores proceden de la empresa titular del diseño protegido o de una tercera empresa con ella vinculada por cualquier tipo de concierto”.

haya tenido que desembolsar para hacer frente al perjuicio causado al prestigio de la empresa o del propio producto, en especial si los productos han sido defectuosos o con una presentación inadecuada. Se tratará en este caso de un supuesto particular de daño emergente y que trae causa directamente del desprestigio causado. Puede producirse el caso que aunque no se pierda volumen de ventas, la imagen del producto se vea alterada negativamente¹⁰⁰⁷. En este caso el daño consistiría en la dificultad de retener y atraer consumidores, lo que puede provocar en el titular la necesidad de una publicidad informativa y persuasiva acerca del origen legítimo de los bienes y servicios que integran el secreto. No se trata de anticipar la acción de publicación de la sentencia del artículo 9.1 h) LSE, sino de resarcir el daño consistente en el mayor esfuerzo publicitario que ha tenido que hacer el titular durante la explotación ilícita, circunstancia que no queda resuelta con la publicación de la sentencia condenatoria a expensas del infractor, que solo produce un efecto informativo de los hechos de la demanda¹⁰⁰⁸.

La jurisprudencia también ha venido admitiendo la indemnización como consecuencia de la pérdida de valor que experimenten los derechos de propiedad industrial como consecuencia de la dilución o menoscabo de su carácter distintivo, notoriedad o renombre¹⁰⁰⁹. En nuestra opinión, no hay obstáculo para apreciar una construcción similar y poder indemnizar los daños ocasionados como consecuencia de la erosión del secreto empresarial provocado por la conducta infractora. En caso de que la conducta infractora provocara el conocimiento y utilización lícita del secreto empresarial por un tercero de buena fe (por ejemplo

¹⁰⁰⁷ En el ámbito marcarío se ha suscitado este problema entre otras en la SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 224/2008, de 26 de septiembre y en la STJUE Caso L'Oréal SA y otros contra Bellure NV y otros, sentencia de 18 junio 2009 (TJCE 2009\191) en el que el perjuicio se provoca por la dilución, menoscabo o difuminación del prestigio de la marca.

¹⁰⁰⁸ SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 235/2010, de 3 de noviembre .

¹⁰⁰⁹ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 282/2005, de 7 de junio.

mediante ingeniería inversa de un producto de los comercializados por el infractor), en nuestra opinión, el titular del derecho tendría derecho a ser indemnizado por el hecho de tener que compartir el secreto, calculándose en base a la pérdida de negocio producida, no frente al infractor (que supondría un supuesto de lucro cesante) sino frente al tercero de buena fe.

Si con la infracción del demandado se hubiera destruido el secreto, entendemos que, dentro de los daños causados, la parte actora pudiera reclamar los gastos de investigación y desarrollo del producto que incorpora el secreto¹⁰¹⁰. En estos casos, la obtención de la información por el infractor, se ha producido sin tener que sufragar los gastos de investigación y desarrollo, los cuales debería haber desembolsado para conseguir obtener el producto ilícitamente explotado¹⁰¹¹. Además, al destruirse el secreto, son gastos de los que no cabe ya recuperación en términos de retornos en innovación, puesto que vendrán referidos a conocimientos que se encuentran ya divulgados.

4. LA INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO MORAL

4.1. Concepto de daño moral

El daño moral consiste, en general, en estados psicológicos adversos que padece el perjudicado por una conducta ilícita¹⁰¹². En

¹⁰¹⁰ En la jurisprudencia norteamericana se encuentran numerosos ejemplos en los que se incluyen en la indemnización los gastos de investigación y desarrollo con cita generalizada de *Vitro Corporation of America c. Hall Chemical Co.*, 292 F.2d 678 (6th Cir. 1961); *Servo Corporation of America c. General Electric Co.*, 393 F.2d 551 (4th Cir. 1968); *Julius Hyman & Co. c. Velsicol Corporation*, 123 Colo. 563, 233 P.2d 977 (1951), más recientemente *Sonoco Products Co. c. Johnson* 23 P.3d 1287 (2001) y *Caudill Seed & Warehouse Co. c. Jarrow Formulas, Inc.* 161 F. Supp. 3d 513 (W.D. Ky. 2015).

¹⁰¹¹ TAUTFEST, E., "Temptations to take: Misappropriation of Trade Secrets, Damages and Remedies" *Comp. L. Rev. & Tech. J.*, vol. 7, 2003, pág. 140.

¹⁰¹² Ver sobre el daño moral DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., *El escándalo del daño moral*, Thomson-Cívitas, Pamplona, 2008. Ver también sobre el daño

el ámbito de la propiedad industrial, esos efectos psicológicos adversos se concretarán en un daño íntimo ocasionado por un estado de “angustia, dolor o aflicción” o cualquier afectación o sufrimiento “en lo que pudiera consistir el patrimonio espiritual” padecidos por el titular del derecho infringido por causa de su vulneración¹⁰¹³. La infracción de un derecho de propiedad industrial puede provocar una situación de padecimiento psíquico en su titular que, en la medida que causa una merma en su persona, merece ser indemnizado¹⁰¹⁴. Estos estados psicológicos han sido enumerados por la jurisprudencia, incluyendo, entre otros “el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual, la impotencia, zozobra, ansiedad o angustia pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre, el trastorno de ansiedad, impacto emocional e incertidumbre consecuente, y en fin, el impacto, quebrantamiento o sufrimiento”¹⁰¹⁵.

Desde un punto de vista social, y menos psicológico-individual como el descrito más arriba, se ha extendido también el concepto de daño moral a aquel que afecta al reflejo de la persona en la sociedad con la que se relaciona. Las afecciones negativas en el honor, la reputación y la consideración ajena se han venido considerando perjuicios indemnizables. Desde este punto de vista, la persona jurídica, puede verse afectada también en estos aspectos, lo que ha dado lugar a que se admita jurisprudencialmente que ésta también pueda sufrir en el plano moral, en tanto en cuanto los actos influyan en el buen nombre, consideración y reputación de la

moral, en general, YZQUIERDO TOLSADA, M., *Sistema de Responsabilidad civil, contractual y extracontractual*, Dykinson, Madrid, 2001, pág. 144 y ss. En materia de propiedad industrial, en concreto marcas, ver FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., *Tratado sobre el Derecho de Marcas*, ob. cit., pág. 503 y ss.

¹⁰¹³ SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 191/2017, de 24 de marzo.

¹⁰¹⁴ STS (Sala Civil) núm. 533/2000, de 31 de mayo.

¹⁰¹⁵ SAP Madrid (Sección 15ª) núm. 3/2016, de 15 de enero.

misma¹⁰¹⁶. Todos estos perjuicios morales son daños causados a la persona física o jurídica, en su consideración espiritual o abstracta, y no a su esfera patrimonial, aunque pueden tener su reflejo en la misma¹⁰¹⁷.

Los daños morales no son daños patrimoniales, de ahí que el plano moral y el patrimonial sean independientes entre sí. Esta independencia se ha hecho explícita en las leyes de protección de la propiedad industrial señalando que corresponderá la indemnización del daño moral “aún no probada la existencia de perjuicio económico”¹⁰¹⁸, afirmación que puede aplicarse igualmente a los secretos empresariales. Ambas esferas (la patrimonial y la moral) pueden quedar afectadas por las conductas de violación de secretos, siendo posible que, sin existir daños patrimoniales, puedan producirse daños morales¹⁰¹⁹.

4.2. El daño moral por violación de secretos empresariales

En materia de derechos de propiedad industrial, aún antes de la reforma operada por la Ley 19/2006 y, a pesar del silencio de la legislación, existían algunos autores que ya reconocían la posibilidad de indemnizar separadamente los daños morales ocasionados al

¹⁰¹⁶ MORENO MARTÍN, M^a. D., *El daño moral causado a las personas jurídicas*, Dykinson, Madrid, 2019, pág. 309.

¹⁰¹⁷ El Tribunal Supremo se ha referido a esta circunstancia, alertando a la denominada como la falacia patrimonialista, que erróneamente afirmarí que no son daños morales aquellos que afecten directa o indirectamente al patrimonio [STS (Sala Civil) núm. 801/2006, de 27 de julio].

¹⁰¹⁸ Artículo 74.2 a) *in fine* LP.

¹⁰¹⁹ Piénsese en el exempleado que se apropia de secretos empresariales del anterior empleador y se los lleva a la nueva empresa, aunque esta finalmente no los utiliza. No existirán daños patrimoniales, pero, en cambio, la obtención de los secretos puede haber producido una merma en la relación de confianza de la empresa con el exempleado, e igualmente puede haber enviado al mercado la creencia de que no se dispone de unas medidas de seguridad suficientes, todo lo cual puede conllevar un deterioro en la concepción pública de la mercantil.

titular¹⁰²⁰. Dicha posibilidad ahora está establecida expresamente en la Directiva 2004/48/CE y, ha sido adoptada en nuestro ordenamiento jurídico gracias a la Ley 19/2006 e incorporada a las distintas leyes de propiedad industrial.

También la Directiva de secretos recoge el daño moral como concepto indemnizable en su artículo 14 y, del mismo modo, el artículo 10 LSE incluye, entre los elementos a indemnizar, el perjuicio moral causado al titular del secreto empresarial por su obtención, utilización o revelación ilícitas. Se trata de un concepto de daño indemnizable independiente del perjuicio económico que se ocasione con la violación del secreto.

De este modo, junto con el daño patrimonial que recae sobre bienes materiales o inmateriales integrantes del patrimonio del titular, será necesario también resarcir el daño moral sufrido, aquél que recae sobre bienes o derechos cuya naturaleza no es patrimonial, como el que deriva de la intromisión ilegítima en el honor o prestigio profesional de una mercantil¹⁰²¹. Aunque el daño moral es un atentado contra el derecho fundamental al honor (artículo 18.1 CE), como ha quedado expuesto, la titularidad de este puede corresponder tanto a las personas físicas como jurídicas¹⁰²².

¹⁰²⁰ Se manifestaba a favor de la estimación de los daños morales MERINO BAYLOS, P., "Acerca de la posible reclamación de daños morales en acciones por infracción del derecho exclusivo sobre marcas notorias y renombradas", *AJA*, núm. 494, 2001, págs. 1-12. En contra, por entender que quedaba comprendido en el perjuicio patrimonial causado, ver PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa ...* ob. cit., págs. 142 y ss. También GIMENO-BAYÓN COBOS, R., "Las acciones por violación del derecho de marca"..., ob. cit., pág. 180 y ss.

¹⁰²¹ STS (Sala Civil) núm. 1119/2007, de 31 de octubre.

¹⁰²² La STC núm. 139/1995, de 26 de septiembre (RTC 1995\139) manifiesta el Tribunal que "dada la propia sistemática constitucional, el significado del derecho al honor ni puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas. Bien es cierto que este derecho fundamental se encuentra en íntima conexión originaria con la dignidad de la persona que proclama el art. 10.1 CE. Pero ello no obsta para que normativamente se sitúe en el contexto del art. 18 de la CE. En su relación con el derecho al honor ver RODRÍGUEZ GARCÍA, C. J., *Contingencias varias de jurisprudencia* pág. 85 y ss.

Cuando los secretos empresariales sean titularidad de una persona jurídica, el daño moral podrá consistir en el ataque a la reputación, dignidad y estima moral de la empresa¹⁰²³.

Los bienes morales en sí mismos carecen de contenido económico, pero no por eso la lesión a los mismos dejan de ser indemnizable¹⁰²⁴. Los daños morales actúan de este modo como compensadores, en lo posible, de los padecimientos psíquicos irrogados a quien se puede considerar víctima de la violación de secretos empresariales. En estos casos, la indemnización no actúa como equivalente del menoscabo como en el caso de daños materiales, sino que servirá para paliar “el padecimiento en cuanto contribuye a equilibrar el patrimonio, permitiendo algunas satisfacciones para neutralizar los padecimientos sufridos y la afeción y ofensa que se implantó correspondiendo a los tribunales fijarlos equitativamente”¹⁰²⁵.

Dentro de los daños morales se diferencia entre los de carácter indirecto y que son económicamente valorables porque entrañan un interés económico y los daños morales directos, que pertenecerían a la esfera extrapatrimonial por afectar a los derechos de la personalidad como son el honor, la reputación y la consideración

¹⁰²³ La STS (Sala Civil) núm. 127/2002, de 20 de febrero, indica que “El daño moral es el infringido a la dignidad, a la estima moral y cabe en las personas jurídicas. Ya la añeja sentencia de 31 de marzo de 1930 se refirió en sentido afirmativo a las lesiones al prestigio mercantil de una persona moral o jurídica que sufría la afrenta”. En la relación entre daño moral y prestigio ver ÁLVAREZ VIGARAY, R., “La responsabilidad por daño moral” en *ADC*, vol. XIX, núm. 1, 1966, pág. 83 y O’CALLAGHAN MUÑOZ, X., “El derecho al honor en la evolución jurídica posterior al Código Civil” en *Centenario del Código Civil (1889-1989)*. Vol. II, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, pág. 1555.

¹⁰²⁴ La STS (Sala Civil) núm. 1303/2006, de 7 de diciembre, señala que “En efecto, se viene manteniendo que la reparación del daño o sufrimiento moral, que no atiende a la reintegración de un patrimonio, va dirigida, principalmente, a proporcionar en la medida de lo humanamente posible una satisfacción como compensación al sufrimiento que se ha causado, lo que conlleva la determinación de la cuantía de la indemnización apreciando las circunstancias concurrentes”.

¹⁰²⁵ SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 3/2016, de 15 enero.

ajena¹⁰²⁶. El daño moral es el menoscabo del prestigio personal, que la jurisprudencia reconoce igualmente en las personas jurídicas¹⁰²⁷, pero que no es lo mismo que el prestigio empresarial. Hay que diferenciar, por tanto, el daño moral del desprestigio causado al producto o servicio. El daño por desprestigio es una lesión de carácter patrimonial y que afecta a la expectativa de generar beneficios¹⁰²⁸. Por otro lado, no deben confundirse las situaciones susceptibles de provocar un perjuicio moral como los descritos con las situaciones de mera molestia, enojo o enfado que, naturalmente, siempre padecerá el titular del secreto ante conductas atentatorias contra el mismo y que no generarán derecho a ser indemnizado por ellas¹⁰²⁹.

4.3. Existencia y prueba del daño moral

Los daños morales no se producen siempre y en todo caso frente a una infracción del secreto empresarial, aunque indudablemente la violación de secreto suponga una interferencia grave en el mercado y una intromisión en la esfera jurídica del titular. Los daños morales deberán ser objeto de prueba en el proceso, si bien en algunos casos se ha admitido que su existencia puede deducirse *ex re ipsa*, al igual que los perjuicios patrimoniales. En este sentido se ha indicado que basta con probar el nexo de causalidad de la infracción con el daño moral, acreditándose de este modo que “la infracción se ha llevado a cabo en circunstancias tales

¹⁰²⁶ STS (Sala Civil) núm. 801/2006, de 27 de julio.

¹⁰²⁷ La jurisprudencia ha admitido que las personas jurídicas puedan reclamar por daño moral en la medida en que haya podido resultar afectado su prestigio – STS (Sala Civil) núm. 127/2002, de 20 de febrero-, pues el derecho a la propia estimación o al buen nombre o reputación no es patrimonio exclusivo de las personas físicas - STC núm. 214/1991, de 11 de noviembre.

¹⁰²⁸ SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 306/2017, de 16 de junio.

¹⁰²⁹ SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 3/2016, de 15 de enero.

que pongan de manifiesto que aquélla hubiese conllevado una incidencia negativa en la reputación del afectado”¹⁰³⁰.

Otras resoluciones, en cambio, ponen el énfasis en que la dificultad no estriba en determinar si existen o no los daños morales, sino en cómo pueden valorarse este tipo de daños. Este punto de vista supone reconocer que son aspectos diferentes del mismo fenómeno lesivo, pero que no es conveniente mezclar, puesto que cada uno tiene un régimen diferente de prueba y valoración¹⁰³¹.

Estos mismos criterios en cuanto a determinación de la existencia del daño moral y su cuantificación serán trasladables a los casos de violación de secretos empresariales. De manera más concreta, se ha considerado la existencia de daño moral cuando con la conducta del infractor se ha vulnerado una relación contractual con el titular del conocimiento reservado y con la infracción se ha socavado además la confianza y buena fe que deben regir las relaciones comerciales, “más cuando se trata de contratos de colaboración donde esos principios son la esencia del éxito y buen fin del negocio”¹⁰³².

4.4. Valoración del daño moral

En cuanto a la valoración del daño moral, por su especial naturaleza y difícil estimación, existe una amplia discrecionalidad

¹⁰³⁰ SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 231/2014, de 18 julio. En la doctrina, ver al respecto, MAGRO SERVET, V., “Casuística práctica de la carga de la prueba en el daño moral”, en *Práctica derecho daños: Revista de Responsabilidad Civil y Seguros*, núm. 125, 2015, págs. 3 y ss.

¹⁰³¹ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 55/2015, de 5 de marzo, reconoce que “La dificultad de probar la cuantía del daño moral es enorme porque por su propia esencia no es trasladable a dinero, de manera que únicamente es compensable pero no propiamente resarcible. Pero no ocurre lo mismo respecto de la existencia del daño, que corresponde acreditar a quien solicita su resarcimiento, sea de forma directa o indirecta, como hemos adelantado”.

¹⁰³² SAP Álava (Sección 1ª) núm. 229/2016, de 30 de junio.

judicial¹⁰³³. El mayor inconveniente que presentan los daños morales es la determinación de su cuantía, ya que no puede calcularse, directa ni indirectamente, mediante referencias de carácter económico, con lo que tan solo puede ser evaluado con amplios criterios de discrecionalidad judicial¹⁰³⁴.

En la LSE no se establecen las circunstancias concretas a tener en cuenta a la hora de valorar el daño moral. Esta omisión puede ser suplida, en parte, con los criterios establecidos en el artículo 9.3 LSE. Este artículo, de aplicación general para la adopción de las medidas previstas en el artículo 9 LSE, puede utilizarse para marcar criterios en torno a la cuantificación del daño moral, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, el valor y otras características del secreto empresarial, las medidas adoptadas para su protección, el comportamiento del infractor, las consecuencias de la violación, la probabilidad de que el infractor persista en la violación, los intereses legítimos de las partes, consecuencias para las partes, intereses legítimos de terceros, el interés público y la salvaguarda de derechos fundamentales. En todo caso no se trata

¹⁰³³ LLAMAS POMBO, E., "Daño moral", *Práctica de Derecho de Daños*, núm. 133, 2017, págs. 1 y ss.

¹⁰³⁴ La STS (Sala Civil) núm. 801/2006, de 27 de julio, señala que "El mayor margen de discrecionalidad en la determinación del importe de la indemnización correspondiente a la producción de daños morales, y el menor en el caso de la correspondiente a los daños patrimoniales, está en relación con su respectiva naturaleza, aunque, en puridad, no depende directamente de ella, sino más bien de la certeza que se tiene en cuanto a su producción" y continúa indicando el tribunal que "El daño moral, en cuanto no haya sido objeto de un sistema de tasación legal, dado que no puede calcularse directa ni indirectamente mediante referencias pecuniarias, únicamente puede ser evaluado con criterios amplios de discrecionalidad judicial, según la jurisprudencia inveteradamente viene poniendo de manifiesto. Esta circunstancia diluye en cierta medida la relevancia para el cálculo del quantum [cuantía] indemnizatorio de la mayor o menor probabilidad del resultado impedido por la acción dañosa, en los casos de frustración de derechos, intereses o expectativas"

de un número cerrado de circunstancias sino que el juez podrá incluso apreciar otras concurrentes¹⁰³⁵.

4.5. De la acumulación del daño moral dentro del criterio de cálculo de la regalía hipotética

La referencia hecha en el artículo 10 LSE al daño moral queda circunscrita, aparentemente, al párrafo primero, el referente a las consecuencias negativas indemnizables, con lo que una interpretación literal del precepto llevaría a concluir que el daño moral queda excluido del cálculo conforme a la regalía hipotética del segundo párrafo del mencionado artículo. Es criticable en este punto la adaptación literal de la Directiva de secretos, que a su vez, trae causa de la Directiva 2004/48/CE como hemos visto más arriba.

A pesar del tenor literal del artículo 10 LSE¹⁰³⁶ el daño moral será igualmente resarcible en los casos en los que se opte por el método de la regalía hipotética. Así lo ha establecido el TJUE que, en el Caso Christian Liffers contra Producciones Mandarina, S.L. y Mediaset España Comunicación, S.A., sentencia de 17 de marzo de 2016, Asunto C-99/15 (TJCE 2016\58) indica en su fundamento 26 “Pues bien, como se desprende del apartado 20 de la presente sentencia, una determinación a tanto alzado del importe de la indemnización por daños y perjuicios adeudada que se base únicamente en las licencias hipotéticas sólo cubre el daño material sufrido por el titular del derecho de propiedad intelectual de que se

¹⁰³⁵ La SAP Málaga (Sección 6ª) núm. 238/1999, de 10 de abril, en materia de competencia desleal señaló que “La Sala, procediendo a tenor de este criterio y en uso del libre arbitrio valorativo, concluye por tanto que la utilización y aprovechamiento realizado por los cinco co-demandados ex-empleados de las instalaciones, elementos y horario laborales pertenecientes a las entidades actoras, irrogó a éstas un daño moral sustanciable en 5.500.000 ptas., cantidad que resume por todo el «quantum» de lo que deba corresponder en relación a la base liquidatoria núm. 6”.

¹⁰³⁶ Y lo mismo cabe predicar del artículo 74 LP que, de igual manera, acoge literalmente el contenido del artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE.

trate, de modo que, para permitir la reparación íntegra, dicho titular debe poder solicitar, además de la indemnización calculada de este modo, la indemnización del daño moral que en su caso haya sufrido”. De este modo, el TJUE se muestra partidario, en relación a las mismas dudas suscitadas en torno al artículo 140.2 b) TRLPI¹⁰³⁷, de compatibilizar el importe económico calculado conforme a la licencia hipotética con el reconocimiento del daño moral, basándose en una interpretación finalista de la Directiva 2004/48/CE¹⁰³⁸.

En materia de secretos cabe llegar a la misma conclusión. Cuando el perjudicado opte por el criterio de la indemnización basada en una cantidad a tanto alzado podrá solicitar además la indemnización del daño moral sufrido¹⁰³⁹.

¹⁰³⁷ El artículo 140 TRLPI realiza también una adaptación a la Directiva de carácter literal señalando en su apartado 2 que “la indemnización por daños y perjuicios se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra. b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión”

¹⁰³⁸ “Habida cuenta de los objetivos de la Directiva 2004/48/CE, su artículo 13, apartado 1, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que establece el principio de que el cálculo del importe de la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular de un derecho de propiedad intelectual debe tener por objeto garantizar la reparación íntegra del perjuicio «efectivamente sufrido», incluido también en su caso el posible daño moral causado” [F.J. n.º 25 STJUE (Sala Quinta) Christian Liffers contra Producciones Mandarina, S.L. y Mediaset España Comunicación, S.A., de 17 de marzo de 2016, Asunto C-99/15].

¹⁰³⁹ Como señala la STJUE de 17 de marzo de 2016, Asunto C-99/15, “El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que permite al perjudicado por la violación de su derecho de propiedad intelectual que reclama una indemnización del daño patrimonial calculada, con arreglo al párrafo segundo, letra b), del apartado 1 de este artículo, sobre la base del importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor le hubiese solicitado autorización para utilizar

5. EL PRECIO DE LA REGALÍA HIPOTÉTICA

5.1. Consideraciones previas

Con carácter alternativo al cálculo de los daños conforme al perjuicio económico sufrido, el segundo párrafo del artículo 10.1 LSE contiene la regla de determinación de la indemnización consistente en una cantidad a tanto alzado que tenga en cuenta, entre otros elementos, al precio de la licencia que el infractor hubiera tenido que pagar para la utilización del secreto¹⁰⁴⁰. Este es un sistema simplificado de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, conocido en la doctrina y la práctica judicial como precio de licencia o regalía hipotética y que se configura como una ficción que consiste en una contraprestación debida por “un imaginario contrato de licencia de explotación”¹⁰⁴¹, aunque no es el único elemento a tener en cuenta en la determinación del importe a tanto alzado.

Dogmáticamente la doctrina más autorizada enmarca la cantidad a tanto alzado que incluya la regalía hipotética dentro de los supuestos de enriquecimiento injusto que aspiran a restituir una situación antijurídica producida por la infracción y no a resarcir ante un quebrantamiento patrimonial¹⁰⁴². En su origen, la finalidad de este

el derecho de propiedad intelectual de que se trate reclamar además la indemnización del daño moral tal como está prevista en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), de dicho artículo”.

¹⁰⁴⁰ El recurso a una cantidad a tanto alzado como mecanismo de determinación de la indemnización de daños y perjuicios se encuentra recogida en el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE. En esta, se establece que la regalía hipotética es un elemento más a tener en cuenta para la determinación de la cuantía a tanto alzado que puede servir de indemnización. Este aspecto de la Directiva ha sido incorporado a la Directiva de secretos y posteriormente a la LSE de manera fiel. De este modo, la LSE indica que la cantidad a tanto alzado que determine la indemnización de daños y perjuicios atenderá “al menos y entre otros aspectos” al importe de la regalía hipotética.

¹⁰⁴¹ STS (Sala Civil) núm. 431/2012, de 11 de julio.

¹⁰⁴² Esta es la postura mantenida, entre otros, por FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., “El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial” ob.

método de cálculo era la de evitar la desprotección del titular en aquellos casos en los que era difícil acreditar los beneficios obtenidos por el infractor¹⁰⁴³. En la transposición que se ha realizado de la Directiva 2004/48/CE en las leyes propiedad industrial no se concibe el criterio de la regalía hipotética como subsidiario, sino que se permite al titular del derecho elegir libremente el criterio de cálculo¹⁰⁴⁴.

Sin embargo, la LSE transpone casi literalmente la Directiva de secretos y en nuestra opinión, ha perdido la ocasión de reinstaurar la concepción originaria, de permitir el recurso al criterio indemnizatorio de la licencia hipotética en los casos en los que el titular percibe un canon o derecho por la utilización del secreto¹⁰⁴⁵. De esta manera se daría una interpretación más acorde al mandato contenido en el Considerando 30 de la Directiva que señala que el criterio de la regalía hipotética tiene como finalidad "garantizar una indemnización basada en un criterio objetivo". Consideramos que el criterio objetivo

cit., pág. 20; también PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa ...*, ob. cit., pág. 161. El TS también se ha inclinado por entender que se trata de una acción de enriquecimiento al indicar que el criterio de cuantificación de daños basado en la regalía hipotética que habría tenido que pagar el infractor en caso de haber obtenido una licencia "opera en el campo del enriquecimiento injusto, y no en el resarcitorio del daño" [STS (Sala Civil) núm. 351/2011, de 31 de mayo]. Otros autores, aún reconociendo su naturaleza restitutoria, realizan una interpretación indemnizatoria de la regalía hipotética, como la cantidad que le habría correspondido al titular de no haberse producido la infracción. Ver BASOZÁBAL ARRÚE, X., "Método triple de cómputo del daño"..., ob. cit., pág. 1294.

¹⁰⁴³ FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., "El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial" ob. cit., pág. 760.

¹⁰⁴⁴ En nuestra opinión, esta tampoco era la intención inicial de la Directiva 2004/48/CE que parece reservar la opción de la suma a tanto alzado solo "cuando proceda", que entendemos equivalente a "cuando sea posible", es decir, cuando el titular explote el derecho a través de cánones o licencias que autoricen a terceros su uso. Solo en este caso podrá alternativamente elegirse entre un criterio u otro, pero cuando el titular no utilice licencias de su derecho solo podrá optar por el criterio de las consecuencias negativas. Siendo esta, en nuestra opinión, la finalidad de la directiva, al ser una norma de mínimos ha sido adaptada ampliando los supuestos de utilización de la licencia hipotética a cualquier caso.

¹⁰⁴⁵ Ver *supra* apartado IV, subapartado 1.3. y nuestra propuesta de *lege ferenda*.

solo se cumple si el titular ha recurrido con anterioridad a la licencia para la explotación lícita del secreto, de otro modo se incurre en una doble ficción (que existe una licencia que ha sido vulnerada y que se ha otorgado un contrato con el infractor).

En cuanto a la justificación del mecanismo de la suma a tanto alzado, la doctrina indica que, con esta forma de calculo, se pretende indemnizar la vulneración de la expectativa de poseer una posición única en el mercado, y la pérdida de esa condición. Supone un esfuerzo del legislador en compensar tanto "la interferencia competitiva del infractor en la explotación del derecho infringido" como "la integridad económica del derecho exclusivo erosionada como consecuencia de la infracción por medio de la satisfacción de su equivalente (...)"¹⁰⁴⁶. En el caso de secreto empresarial, no se trata de un derecho en exclusiva, pero precisamente por ello, la lesión para el derecho puede ser mayor y en algunos casos de carácter irremediable. Cuando se produce una vulneración del secreto empresarial, con la regalía hipotética no se está cubriendo la verdadera entidad del daño ocasionado, puesto que el titular puede llegar a perder el secreto para siempre, y la información secreta puede llegar a formar parte del domino público, perdiendo completamente su valor empresarial. Por esta razón la licencia hipotética será un elemento a tener en cuenta, pero no el único que servirá para conformar el montante total de la indemnización.

5.2. Cálculo de la suma a tanto alzado

La LSE establece como mecanismo de cálculo el establecimiento de una cantidad a tanto alzado que contenga al menos el precio de la regalía hipotética, operando este precio como un mínimo indemnizatorio. Reducir la indemnización tan solo al importe de la licencia sería tanto como conceder una licencia

¹⁰⁴⁶ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...* ob. cit., pág. 56.

obligatoria y no supondría una verdadera restitución del daño¹⁰⁴⁷. Sin ese carácter de mínimo indemnizatorio, le resultaría ventajoso al infractor su conducta, ya que solo respondería con el importe de la licencia, esto es, la misma cuantía que hubiera debido pagar para realizar una explotación lícita del secreto. Por esta razón, se considera que la regalía hipotética, al tratarse de un uso ilícito y no consentido por el titular, debe ser necesariamente superior al importe acordado para una licencia consentida o pactada¹⁰⁴⁸. La ley no señala cómo determinar el precio de la licencia hipotética, y tan solo lo fija como punto de partida de la indemnización, la cual, necesariamente, tendrá en cuenta otros aspectos.

a) Integración de los distintos elementos en la suma a tanto alzado

Como hemos dicho, dentro de la cantidad a tanto alzado se hace referencia al precio de la licencia hipotética que debiera pagar el infractor para poder utilizar el secreto empresarial, junto con otros aspectos. Estos otros elementos vendrán referidos a los perjuicios económicos sufridos por el titular del secreto, los cuales deberán de ser objeto de la debida prueba.

En nuestra opinión las pérdidas concretas sufridas por el titular como consecuencia de la infracción podrán formar parte de la indemnización, incluyendo los daños morales sufridos¹⁰⁴⁹ así como

¹⁰⁴⁷ GARCÍA VIDAL, A., *Acciones civiles ...*, ob. cit., pág. 599. En este mismo sentido, BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a la marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002, pág. 162.

¹⁰⁴⁸ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *La nueva Ley de Patentes: Ley 24/2015, de 24 de julio*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pág. 224.

¹⁰⁴⁹ La STS (Sala Civil) núm. 501/2016, de 19 de julio, en materia de derechos de autor acumuló a la licencia hipotética la indemnización por daños morales. La Sala, tomando como criterio interpretativo el considerando 26 de la Directiva, señala en la sentencia que *“El criterio elegido para la indemnización del daño patrimonial causado por la infracción del derecho de propiedad intelectual no impide la indemnización del daño moral que haya podido producirse”*.

el posible desprestigio ¹⁰⁵⁰, por no estar ambos conceptos comprendidos dentro de la licencia y por tanto no son incompatibles. Consideramos igualmente que los gastos de investigación podrán integrar la suma a tanto alzado con la finalidad de que el perjudicado obtenga un resarcimiento íntegro. Por el contrario no se podrán incluir en el cálculo de la suma a tanto alzado ni el lucro cesante ni el enriquecimiento injusto, debido a que el recurso a la licencia hipotética se constituye con carácter alternativo al criterio de los perjuicios económicos, no cumulativo. Cuestión distinta es el cálculo que pueda darse conforme a los royalties derivados de la licencia existente y que se tome como parámetro, los cuales entendemos que sí podrán incluirse en la cantidad a tanto alzado.

Otros elementos a tener en cuenta a la hora de determinar la cantidad a tanto alzado destinada a resarcir al perjudicado serán aquellas circunstancias que afecten al titular (situación en la que se sitúa al perjudicado), al infractor (ámbito geográfico de la explotación ilícita, concurrencia competencial,) o al propio producto o servicio que incorpora el secreto (destrucción de la cualidad de secreto, utilidad de la información obtenida)¹⁰⁵¹. Existiendo un contrato previo entre las partes en el que el infractor se haya excedido en los límites de la licencia concedida, podrá añadirse al cálculo de la suma a tanto alzado el importe de la cláusula penal establecida en el propio contrato¹⁰⁵².

En definitiva, cabe decir que, en la determinación de las circunstancias que influyen en la fijación de la suma a tanto alzado,

¹⁰⁵⁰ SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 43/2016, de 5 de febrero (AC 2016\268).

¹⁰⁵¹ Criterios orientativos que tomamos de los que se encuentran recogidos expresamente en el artículo 43.3 LM y 53.3 LPJDI y que, aunque se refieren a la indemnización con carácter general, la doctrina ha puesto de manifiesto que parecen tener sentido sobre todo en la determinación del importe del canon hipotético y de cálculo del desprestigio [OTERO LASTRES, J. M., *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Marcial Pons, Madrid, 2003].

¹⁰⁵² En materia de marcas lo permite la SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 1331/2019, de 15 de julio en referencia a un licenciatario que excedió el límite temporal concedido por el titular en el contrato de licencia.

el juez no se encuentra constreñido a lo que le indique el actor, sino que, dentro del método de determinación del daño, podrá tener en cuenta aquellos elementos que considere de manera racional han influido en la determinación final del daño¹⁰⁵³.

b) Determinación del precio de la licencia hipotética

A pesar de ser el recurso a la licencia hipotética una solución legislativa que tiende a facilitar el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, en la práctica su cálculo no está exento de dificultades¹⁰⁵⁴.

El primer problema al que se enfrenta la fijación de la cuantía de la licencia hipotética es la determinar el valor económico de la utilización del secreto empresarial. Ciertamente, este valor no puede determinarse de manera aleatoria o caprichosa, sino que debe sustentarse en criterios objetivos, como podrían ser otras licencias que el titular hubiera concedido en el pasado¹⁰⁵⁵ o que actualmente consten en su programa de licencias previsto. Sin embargo, este requisito no está explicitado en la ley ni es requerido jurisprudencialmente, ya que precisamente los tribunales han configurado la regalía hipotética como una opción para solventar los problemas de prueba y asegurar una indemnización sin necesidad

¹⁰⁵³ La STS (Sala Civil) núm. 993/2011, de 16 de enero indica que “La fijación de unos parámetros distintos para la valoración -ponderación- cuantitativa de los daños y perjuicios, dentro del criterio legal seleccionado por la parte (regalía hipotética), no supone incongruencia *“extra petita”* porque no se da cosa distinta, ni resulta alterada la *“causa petendi”* en sus perspectivas fáctica y jurídica. Cuando la ley no establece las pautas para cuantificar el daño, el Tribunal no está sujeto a las que señalen las partes, y puede tomar en cuenta todas las que se acomoden a la justa determinación del mismo, en relación con el caso y la naturaleza de las cosas, sin que puedan considerarse sorpresivas dado que forman parte del raciocinio humano”.

¹⁰⁵⁴ BASOZÁBAL ARRÚE, X., “Método triple de cómputo del daño”..., ob. cit., págs. 1295.

¹⁰⁵⁵ SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 390/2013, de 10 de octubre.

de probar el concreto daño causado¹⁰⁵⁶. En todo caso, es lógico pensar que el precio de la licencia pueda incrementarse con el propósito de que la indemnización cumpla una finalidad preventiva o disuasoria, como indicábamos más arriba.

Ante esta problemática, se han relajado los requisitos de prueba en torno a la relación de causalidad cuando se opte por el criterio de la regalía hipotética¹⁰⁵⁷. La STS núm. 541/2012 de 24 de octubre vincula el principio *ex re ipsa* al mecanismo de cálculo de la licencia hipotética¹⁰⁵⁸ y la Sentencia núm. 263/2017, de 3 de mayo, indica, tras recordar la doctrina de “la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto” que “en un supuesto como el presente, en que la demandada ha infringido el derecho de exclusiva sobre una solución técnica, al incorporarla a envases de conservas fabricados para otras empresas, el perjuicio económico sufrido (...) es evidente, pues, cuando menos ha dejado de obtener la compensación económica que hubiera podido percibir de haber concedido la licencia de explotación a la demandada”.

¹⁰⁵⁶ STS (Sala Civil) núm. 98/2016, de 19 de febrero.

¹⁰⁵⁷ Señala la STS (Sala Civil) núm. 72/2010, de 4 de marzo, “Esa doctrina - también seguida en la sentencia de 2 de marzo de 2.009 y las que en ella se citan - no es más que la consecuencia de recurrir, como técnica de valoración de la prueba, a la inducción de una afirmación fáctica a partir de unos hechos probados y está regida, en el caso, por las reglas de la lógica”.

¹⁰⁵⁸ Señala la sentencia en cuanto a la realidad del daño que “*esa prueba no es precisa* cuando “*ex re ipsa*” resulte evidenciada, como una consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado o cuando la propia norma anuda la consecuencia resarcitoria a la sola actuación antijurídica...”La propia Ley de Patentes viene a consagrar indirectamente tal principio cuando establece un mecanismo alternativo de indemnización que resuelve el problema nacido en aquellos supuestos en que el titular de la patente o del modelo de utilidad no puede aportar pruebas que demuestren el alcance de las ganancias que dejó de percibir o los beneficios que la infracción proporcionó al infractor, y así el artículo 66.2.c) permite cuantificar la ganancia dejada de obtener “por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho”.

Aunque no sea necesario probar la existencia de daños por aplicación de la doctrina *ex re ipsa*, sí será preciso que el actor determine una cantidad a solicitar y pruebe la misma, principalmente a través de un informe pericial¹⁰⁵⁹.

Hay que tener en cuenta que el precio de la licencia hipotética, como elemento de cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios, no es una licencia concedida en términos de una negociación normal entre las partes¹⁰⁶⁰. Determinar cuál el importe de esa licencia ficticia implica realizar una hipótesis de cuantificación, de determinar el valor objetivo de la licencia, partiendo de la consideración de que no es una negociación libremente establecida y que, lo que de verdad entraña, es una interferencia en la normal explotación del producto o servicio¹⁰⁶¹. Como elementos a tener en cuenta en la determinación del importe de la regalía hipotética nos encontramos con factores como la capacidad negociadora, el importe del beneficio anticipado que el potencial licenciante considera que puede perder como consecuencia de la licencia, los beneficios que el licenciataro previsiblemente puede obtener con la licencia, la implantación del producto, mercado del que se trate y otros factores que “un prudente hombre de negocios normalmente tomaría en consideración en las negociaciones de una licencia en similares circunstancias”¹⁰⁶². En ese sentido se ha indicado que si el titular concede licencias en exclusiva podrán justificarse cantidades superiores a la habitual¹⁰⁶³.

Al igual que ocurre con el criterio de los perjuicios económicos, del precio de las licencias así calculadas, deberían excluirse todos aquellos gastos que no hagan referencia directamente a la cesión de

¹⁰⁵⁹ STS (Sala Civil) núm. 777/2010, de 9 de diciembre, que exige necesariamente que se cuantifique el importe de la regalía hipotética.

¹⁰⁶⁰ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...* ob. cit., pág. 89.

¹⁰⁶¹ BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., “Acciones por violación”..., ob. cit., pág. 323.

¹⁰⁶² HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ, C., *La determinación de los daños ...*, ob. cit., pág. 254 y 255.

¹⁰⁶³ BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., “Acciones por violación”..., ob. cit., pág. 324.

la información confidencial, como marcas, publicidad, asistencia técnica, y otros elementos que pueden formar parte de la licencia dentro de un contrato más amplio como el de franquicia¹⁰⁶⁴.

Si el titular no concedía licencias, en sede de otros derechos de propiedad industrial se ha acudido al criterio comparativo respecto de licencias concedidas por terceros y en relación a productos comparables¹⁰⁶⁵, atemperando, en su caso, las diferencias que pudieran existir entre los mercados¹⁰⁶⁶. Como hemos advertido antes, entendemos que se trata de una doble ficción que podría superarse restringiendo la aplicación del criterio únicamente a aquellos casos en los que el titular del secreto utiliza la licencia como medio de explotación¹⁰⁶⁷.

Ha considerado la jurisprudencia, como prueba para la valoración de la licencia hipotética, el contenido del contrato de franquicia habitualmente utilizado por el titular. En este contrato se indican los distintos conceptos que se ceden al licenciatarario, entre los cuales puede encontrarse el know-how reservado, de modo que puede recurrirse al mismo como elemento a considerar en la determinación del importe de la licencia hipotética, teniendo en cuenta que junto al know-how se ceden otros elementos económicos¹⁰⁶⁸.

¹⁰⁶⁴ SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 192/2016, de 8 de julio.

¹⁰⁶⁵ SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 83/2012, de 9 de marzo.

¹⁰⁶⁶ En la SAP Barcelona (Sección 15ª) de 23 de abril de 2001, el tribunal señala que en ejecución de sentencia se concretará el importe indemnizatorio, marcando como bases las siguientes: "1) deberán tenerse en cuenta los precios de mercado en los supuestos más similares que conozca el experto; 2) deberán ponderarse, entre otras, las siguientes circunstancias: difusión de la marca; volumen económico de los servicios prestados y de la identidad de signos y servicios ofertados; y 3) el precio resultante se incrementará en un 10% ya que, lógicamente, ante la inexistencia de oferta, la presión de la demanda supondría un aumento de precios".

¹⁰⁶⁷ Ver *supra* apartado IV, epígrafe 1.3.

¹⁰⁶⁸ Solución apuntada por la SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 124/2018, de 16 de febrero.

El cálculo de la licencia hipotética se proyectará “durante el período en que su utilización podría haberse prohibido”. Esta expresión de la ley la podemos entender equiparable al período de tiempo en que el titular del secreto pudiera ejercitar cualquiera de las acciones previstas en la ley, y no solo a la acción de prohibición¹⁰⁶⁹, que quedaría limitada a los actos aún no producidos. El límite temporal para el cálculo de la licencia hipotética parece quedar situado por la ley en el momento en el que el titular del secreto pierde la protección legal, esto es, cuando pierde la condición de secreto, como ocurriría por ejemplo cuando la información reservada haya pasado a ser un conocimiento común. En nuestra opinión este límite operará siempre y cuando la pérdida de la condición de secreto se haya producido sin la intervención directa o indirecta del infractor, en cuyo caso, la licencia se calculará hasta el momento de la sentencia. Se evita de este modo que la divulgación del secreto hecha por el propio el infractor le favorezca a efectos del cálculo de la indemnización conforme al criterio de la regalía hipotética.

6. UN APUNTE DE *LEGE FERENDA*. EL CRITERIO DE LA INDEMNIZACIÓN DEL UNO POR CIENTO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS REALIZADA POR EL INFRACTOR CON LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE INCORPOREN EL SECRETO

Destaca, por sorprendente, la inserción en la normativa de marcas¹⁰⁷⁰ y de diseño industrial¹⁰⁷¹ de la posibilidad de que el titular

¹⁰⁶⁹ La acción de prohibición se caracteriza por ejercitarse frente a conductas aún no realizadas o interrumpidas para evitar su iniciación o reanudación. Ver *supra* Capítulo III, apartado IV.

¹⁰⁷⁰ El artículo 43.5 LM señala que “El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores”.

del derecho infringido pueda percibir, en concepto de daños y perjuicios, y sin necesidad de prueba alguna, una cuantía equivalente al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitos. Es esta una novedad importante y, realmente singular, tanto respecto de otras regulaciones existentes en nuestro ordenamiento jurídico como en el Derecho extranjero¹⁰⁷².

La finalidad de esta medida es la de facilitar la prueba indemnizatoria ante los supuestos de infracción expresamente previstos por la ley (en materia de marcas y de diseños industriales) evitando que, en los casos de difícil cuantificación de los daños, puedan quedar aquellos excluidos de tutela judicial¹⁰⁷³. Teniendo en cuenta esta finalidad, que encuentra paralelismo en la dificultad probatoria de los daños ocasionados por la violación de secretos empresariales, parece oportuno proponer de *lege ferenda* la extensión de la medida del cálculo del uno por ciento de la cifra de

¹⁰⁷¹ Artículo 55.5 LPJDI en términos similares a la LM establece que “El titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba adicional alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. El titular del diseño podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su derecho le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores”.

¹⁰⁷² MORENO MARTÍNEZ, J. A., “La evaluación de la indemnización ante la infracción de los derechos de propiedad industrial e intelectual últimas tendencias legislativas y problemática actual”, MORENO MARTÍNEZ, J. A., (Coord.) *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, Madrid, 2017, pág. 169.

¹⁰⁷³ La STS (Sala Civil) núm. 777/2010, de 9 de diciembre señala que e una daño aunque limitado a un porcentaje que se fija en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados (art. 43.5 LM). Se trata de un canon mínimo que rige "ope legis", y se impone al infractor "en todo caso y sin necesidad de prueba alguna". La inclusión en la nueva normativa de 2001 consolida la idea de que la violación de la marca conlleva siempre algún daño, obviando la dificultad que acarrea la exigencia de prueba y la incertidumbre que supone supeditar totalmente la indemnización a la aplicación de la doctrina "*in re ipsa*".

negocio de la mercancía infractora a los supuestos de violación de secreto. Esta posibilidad implicaría en la práctica una presunción *iuris et de iure* de daños por la comisión de una infracción relacionada con los secretos empresariales, lo que contribuiría a dotar la indemnización del necesario carácter disuasorio que requiere la protección de este instituto¹⁰⁷⁴, a la vez que facilitaría la determinación del daño en supuestos de obtención del secreto sin utilización subsiguiente o de la utilización ilícita de conocimiento negativo.

En todo caso, esta indemnización establece una cuantía mínima legal, de modo que, si el actor pudiera probar que la violación del secreto le ha ocasionado mayores daños y perjuicios, podrá exigir una indemnización mayor con arreglo a los criterios ya establecidos legalmente y a los que ya hemos hecho mención más arriba.

V. NORMAS PROCESALES DE DETERMINACIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

1. LA DOBLE OPCIÓN DEL MÉTODO DE CÁLCULO DE LOS DAÑOS

Según se deduce del artículo 10.1 LSE, para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: a) los perjuicios económicos, entre ellos el lucro cesante del titular, el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor y el perjuicio moral, pudiendo incluirse igualmente los gastos de investigación o b) una cantidad a tanto alzado que comprenda al menos la cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera

¹⁰⁷⁴ Sobre el carácter de presunción *iuris et de iure* de este criterio aplicado a la legislación de marcas, ver REGLERO CAMPOS, L. F., “Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial” ob. cit., pág. 1.798.

permitido explotar lícitamente el secreto. Los problemas que plantean los criterios anteriores ya han sido expuestos, por lo que interesa en este punto establecer el carácter alternativo de las dos opciones.

La norma no está haciendo referencia dos partidas sumatorias, sino a dos métodos de cálculo, de modo que el perjudicado quedaría resarcido con cualquiera de las dos opciones¹⁰⁷⁵. Estos dos métodos de cálculo se excluyen mutuamente, al referirse a un mismo concepto indemnizable y no pueden tomarse elementos de uno y de otro, más allá de la llamada que se realiza en el cálculo de la suma a tanto alzado a “otros aspectos”.

En la demanda, el actor concretará el concepto o conceptos por los que solicite ser indemnizado. En el caso de ser conceptos no cumulativos, podrá solicitar la condena de modo subsidiario o alternativo¹⁰⁷⁶. También podrá el perjudicado optar posteriormente por un método de cálculo concreto a la vista de como se desarrolle el procedimiento, siempre que haya incluido los dos sistemas de cálculo en la demanda. De este modo podemos concluir que el criterio de determinación de los daños (perjuicios sufridos o alternativamente una suma a tanto alzado) deberá indicarse con precisión en la demanda¹⁰⁷⁷, si bien podrán establecerse ambos criterios con carácter alternativo, de modo que a la vista de la prueba practicada en el juicio el actor se decida por uno de ellos¹⁰⁷⁸, o incluso subsidiario, para el caso de que el primero de ellos no pudiera determinarse adecuadamente¹⁰⁷⁹.

¹⁰⁷⁵ HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ, C., *La determinación de los daños ...*, ob. cit., pág. 198.

¹⁰⁷⁶ En materia de marcas la SAP Alicante (Sección Tribunal de Marca Comunitaria) núm. 278/2010, de 18 de junio.

¹⁰⁷⁷ SAP Valencia (Sección 9ª) núm. 22/2017, de 19 de enero de 2017.

¹⁰⁷⁸ SAP Barcelona (Sección 15ª) de 7 de marzo de 2003 .

¹⁰⁷⁹ La SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 230/2017, de 5 de mayo, en la que el demandante señaló que para el caso de que la demandada no aportara datos suficientes para calcular las consecuencias negativas de la infracción

2. MOMENTO DE DETERMINACIÓN DE LOS DAÑOS

La determinación de los daños y perjuicios producidos por la infracción puede producirse en el procedimiento declarativo en el que se ejercite la acción de daños, individualmente o en conjunción con otras acciones, o bien, posteriormente, en el incidente de liquidación de daños del artículo 712 LEC.

El principio general en cuanto a la determinación de los daños que rige el procedimiento deriva del artículo 400 LEC, según el cual deben aducirse en la demanda todos los hechos y fundamentos jurídicos que puedan invocarse al tiempo de interponerla, siendo inadmisibles su reserva para un momento posterior. En el mismo sentido parece expresarse el artículo 219 LEC, que indica la necesidad de que consten en la demanda las bases para calcular la indemnización. De este modo, las demandas en las que se reclame el pago de una cantidad determinada de dinero no podrán limitarse a declarar el derecho a percibirla, sino que deberá incluirse en el *petitum* la condena a su pago, cuantificando exactamente su importe o fijando las bases con arreglo a las cuales se deba efectuar la liquidación de forma que esta se pueda obtener con una pura operación matemática.

3. EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE DAÑOS

La indemnización solicitada deberá ser objeto de prueba dentro del propio proceso declarativo y la práctica de dicha prueba estará orientada a obtener o bien la cuantía exacta de la indemnización o las bases a partir de las cuales pueda practicarse en el trámite de liquidación de sentencia. Con el propósito de facilitar la prueba de los daños, el artículo 10.2 LSE indica que para el cálculo y

manifestaron subsidiariamente se deberían calcular los daños y perjuicios conforme al criterio de la regalía hipotética.

liquidación de los daños y perjuicios será de aplicación lo previsto en el artículo 73 LP señalando que las diligencias para este fin se llevarán a cabo a partir de las bases fijadas en la sentencia conforme al procedimiento previsto en el Capítulo IV del título V del Libro III de la LEC. Nos detendremos brevemente en estos dos aspectos regulados expresamente en la LSE.

3.1. La exhibición de documentos para el cálculo de la indemnización

El artículo 73 LP señala que, con la finalidad de determinar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por el titular, éste podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para calcular la indemnización. Para realizar un adecuado cálculo de la indemnización de daños y perjuicios será necesario contar con información que se encuentra en poder del demandado, como, por ejemplo, la cifra de ventas del producto objeto de infracción. Con el objetivo de lograr que se aporten al proceso los hechos económicos relevantes, se establece el derecho del actor de apremiar al demandado para que exhiba documentos que puedan servir para fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos por la violación del secreto. Si el demandado es empresario, el alcance del precepto se superpone al artículo 33.3 CCo que señala que podrá decretarse la exhibición de los libros y documentos de los empresarios a instancia de parte o de oficio, cuando la persona a la que pertenezca tenga interés o responsabilidad en el asunto en el proceda la exhibición.

Esta obligación del demandado de aportar los documentos necesarios para el cálculo de la indemnización se encuentra en línea con el deber de exhibición documental del artículo 328.3 LEC¹⁰⁸⁰.

¹⁰⁸⁰ El artículo 282.3 LEC señala que “En los procesos seguidos por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, cometida a escala comercial, la solicitud de exhibición podrá extenderse, en

Con su inclusión expresa en el artículo 10.2 y la remisión al artículo 73 LP, se ha producido una plasmación legal concreta del derecho del titular del secreto a poder disponer de la información necesaria para concretar el alcance de la indemnización, tanto en la fase declarativa como en la ejecución de la resolución sobre el fondo que declare la existencia de la infracción.

Como hemos indicado al analizar el enriquecimiento injusto como elemento para calcular los perjuicios económicos sufridos por el titular, es necesario contar con los documentos que prueben la cifra de negocio del infractor. A pesar de que el demandante podría ofrecer un principio de prueba o indicios como las cuentas anuales, no es posible con estas pruebas conocer la cifra de negocio que se corresponde directamente con la violación del secreto. Aquí entra en funcionamiento la previsión establecida en el artículo 10.2 LSE que reconoce el derecho del perjudicado a exigir del infractor la exhibición de los documentos que puedan servir para fijar la cuantía de los daños y perjuicios. El demandado no podrá obstaculizar esta facultad del titular y, en caso de negativa injustificada en el procedimiento plenario, el artículo 329 LEC señala que el tribunal podrá requerir los documentos que sean necesarios o atribuir valor probatorio a la versión aportada por el actor¹⁰⁸¹.

Cuando los documentos solicitados sean exhibidos, el valor probatorio de los mismos será el que aprecien los Tribunales de acuerdo a las reglas de la LEC. Tratándose de documentos públicos, éstos darán prueba plena del hecho al que se refieran y, cuando

particular, a los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros producidos en un determinado período de tiempo y que se presuman en poder del demandado. La solicitud deberá acompañarse de un principio de prueba que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos en los que se hubiere materializado la infracción. A instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado a las actuaciones, para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter confidencial”.

¹⁰⁸¹ AAP Las Palmas (Sección 4ª) núm. 142/2008, de 20 de junio.

sean de carácter privado, tendrán el mismo valor que los públicos si su autenticidad no fuera impugnada (artículo 319 y 320 LEC). En el supuesto de que se trate de libros y otros documento contables se apreciarán según las reglas generales del derecho (artículo 31 CCo). El Tribunal Supremo, al respecto de estos últimos supuestos, ha señalado que se trata de una prueba de libre valoración¹⁰⁸².

El art. 256.1 de la LEC establece otro tipo de medidas para preparar una posible demanda de infracción de cualquier derecho de propiedad industrial. El apartado 7º de este artículo dispone que la infracción a escala comercial de un derecho de propiedad industrial habilita a su titular para solicitar diligencias de obtención de datos sobre “el origen y redes de distribución de las obras, mercancías o servicios que infringen”, lo cual viene complementado por los datos que pueden solicitarse en base el ordinal 8º: “la exhibición de los documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado tiempo y que se presuman en poder de quien sería demandado como responsable”. Dentro de este tipo de diligencias previas se podrán solicitar las que tengan como finalidad el cálculo de la indemnización, generalmente para poder aportar la correspondiente prueba pericial, si bien es cierto que al solicitar ciertos documentos, el demandante deberá aportar algún principio de prueba “de la realidad de la infracción que podrá consistir en la presentación de una muestra de los ejemplares, mercancías o productos” infractores (art. 256.1.8º LEC).

En la ejecución de la medida se tomarán en consideración los legítimos intereses del demandado para la protección de sus secretos empresariales, de modo que pudiera ocurrir que la

¹⁰⁸² La STS (Sala Civil) de 13 de marzo de 1985, señala que “siendo también muy reiterada la doctrina en punto a que carecen del carácter de documento auténtico los dictámenes o informes técnicos, pues la valoración de la prueba pericial, entregada a la prudente apreciación del órgano jurisdiccional arregladamente a las pautas de la sana crítica según así lo determina el artículo seiscientos treinta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, queda sustraída a la censura y el control de la casación”.

información del demandado en cuanto a la determinación de los daños y perjuicios se tuviera que incorporar al procedimiento según lo previsto en el artículo 15 LSE, que veremos en el capítulo siguiente.

3.2. Las diligencias de cálculo e indemnización

La referencia que contiene el artículo 10.2 a las diligencias de cálculo e indemnización supone la posibilidad de recurrir a los artículos 712 y siguientes de la LEC como cauce para calcular la indemnización de daños mediante el incidente de liquidación previsto. Este incidente tendrá lugar siempre tras una sentencia estimatoria, con lo que es necesario que en el plenario se haya establecido el importe de la indemnización o las bases conforme a las cuales procede su cálculo. Será durante la fase probatoria donde deberán acreditarse los perjuicios sufridos por el demandantes, los beneficios del infractor o los elementos necesarios para el cálculo de la licencia hipotética.

El artículo 10.2 LSE permite simplificar el procedimiento ordinario, de manera que se pueda dejar para el trámite de liquidación de daños el cálculo de los mismos, tras la obtención de una sentencia estimatoria, dado que en el momento de presentación de la demanda puede el actor carecer de todo tipo de información necesaria para el cálculo de la pretensión indemnizatoria. Se justifica en la práctica este precepto porque el esfuerzo probatorio y económico que deben de asumir las partes para cuantificar los daños ocasionados por la violación del secreto se realizaría en balde si la sentencia fuera desestimatoria de la pretensión.

VI. EPÍLOGO

La LSE ha configurado una acción de indemnización de daños y perjuicios con un contenido propio, distinta tanto del resto de acciones daños en materia de propiedad industrial como de las acciones por competencia desleal, si bien guarda características de

ambos sistemas jurídicos. La naturaleza jurídica de la acción de daños en materia de secretos se puede decir que es híbrida, albergando elementos de una acción de resarcimiento junto con otras más propias de una acción de restitución por enriquecimiento injusto.

En cuanto al contenido indemnizatorio, consideramos que se ha establecido un sistema de cálculo basado en dos propuestas alternativas. Por un lado, el actor puede optar por estimar la indemnización de daños en base a los perjuicios causados al titular (consecuencias negativas), para lo cual se tendrán en cuenta todos los factores pertinentes. En nuestra opinión, el precepto legal permite acumular la ganancia dejada de obtener por el titular y el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor. Ambos elementos serán fundamentales en la apreciación del quantum indemnizatorio, sin perjuicio de poder incluirse otros daños emergentes, como los gastos de investigación y el daño moral.

Como alternativa, la Ley prevé que también podrá el titular optar por percibir una indemnización consistente en una cantidad a tanto alzado que comprenda, al menos y entre otros aspectos, el precio que el infractor hubiera tenido que pagar para utilizar el secreto mientras este es objeto de protección. Como propuesta de *lege ferenda* hemos propuesto que el recurso a este método de cálculo debería quedar reservado a aquellos casos en los que exista una licencia que poder utilizar como parámetro de cálculo.

El daño moral será indemnizable, cualquiera que sea el método de indemnización elegido por el actor, e independientemente de que el titular del secreto sea una persona física o jurídica. En este último caso, el daño se plasmará en la consideración pública que se tenga de la mercantil, sin confundirse este concepto con el desprestigio que puede ocasionarse con ocasión de la infracción.

Una vez analizadas las acciones, el último capítulo de este trabajo se destinará al estudio del resto de normas procesales contenidas en la LSE, con especial atención a las medidas cautelares que el actor puede solicitar con la finalidad de garantizar

Las acciones civiles en defensa del secreto empresarial

la efectividad del eventual fallo que ponga fin al procedimiento por violación de secretos.

CAPÍTULO V. EL PROCESO CIVIL POR VIOLACIÓN DE SECRETOS EMPRESARIALES

I. INTRODUCCIÓN

El proceso por violación del secreto empresarial se rige por las normas establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil junto con disposiciones especiales contenidas en la Ley de Secretos Empresariales y ciertas remisiones a la Ley de Patentes, configurando en su conjunto un proceso especial. Toda esta combinación normativa pretende dar cumplimiento al artículo 6 de la Directiva 2016/943, el cual dirige a los Estados miembros la obligación de establecer “las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar la disponibilidad de vías de acción civil frente a la obtención, utilización o revelación ilícitas de secretos comerciales”. Contiene además, en su apartado segundo, el mandato de que dichas medidas, procedimientos y recursos “a) serán justos y equitativos; b) no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos irrazonables o retrasos injustificados, y c) serán efectivos y disuasorios”. La Ley, a nuestro modo de ver, cumple con las mencionadas características, aún a costa de cierta complejidad en la interpretación de las normas, como consecuencia de las remisiones y de algunas omisiones que contiene¹⁰⁸³.

El Capítulo V de la Ley de Secretos Empresariales, relativo a la jurisdicción y normas procesales, establece disposiciones especiales para los procedimientos que se sigan con ocasión de las acciones previstas en la propia ley. Este capítulo dedica su primera

¹⁰⁸³ GÓMEZ SEGADE, J. A., “La nueva Ley de Secretos Empresariales”, ob. cit., pág. 160.

sección a normas de carácter general, como son las relativas a jurisdicción, legitimación, competencia, tratamiento procesal de la información que pudiera constituir un secreto y la sanción por mala fe procesal. La segunda sección contiene normas relativas a la preparación del proceso de violación de secretos, como son las diligencias de comprobación, el acceso a fuentes de prueba y medidas de aseguramiento de la misma. La tercera y última sección del capítulo se dedica a configurar un régimen especial de tutela cautelar a seguir en estos procedimientos.

II. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

El primer elemento procesal a tener en consideración al ejercitar las acciones civiles por violación de un secreto es la relativa a la determinación de los juzgados y tribunales competentes para su conocimiento. La determinación del órgano jurisdiccional competente requiere determinar cuándo son competentes los Juzgados y Tribunales españoles, en supuestos en los que intervienen algún elemento de extranjería y en los que no.

1. JURISDICCIÓN

El artículo 12 LSE dispone que los litigios civiles que puedan surgir al amparo de la ley se conocerán por los jueces y tribunales del orden jurisdiccional civil y se resolverán por el juicio que corresponda conforme a la LEC.

También conocerá la jurisdicción civil cuando la acción por violación de secretos se dirija contra una administración pública que actúe en un ámbito jurídico-privado¹⁰⁸⁴. En el caso de que aquélla actúe en el ámbito del Derecho administrativo, ejerciendo potestades

¹⁰⁸⁴ Ver al respecto la SAP Sevilla (Sección 5ª) núm. 213/2007, de 7 de mayo en el ámbito de la propiedad intelectual.

administrativas para satisfacer una necesidad pública, la responsabilidad derivaría en un funcionamiento anormal de la administración y sería competencia de la jurisdicción contenciosa-administrativa¹⁰⁸⁵.

2. COMPETENCIA

2.1. Competencia judicial internacional

En un contexto de gran interacción entre los mercados internacionales, una mayor competencia transfronteriza por parte de las empresas y unas cadenas de investigación, producción y comercialización totalmente internacionalizadas, es habitual que en materia de derechos de propiedad industrial, y, entre ellos, de secretos empresariales, se produzcan conflictos competenciales entre jurisdicciones estatales¹⁰⁸⁶. El secreto empresarial puede resultar afectado por conductas llevadas a cabo en territorio español, pero también puede presentar elementos internacionales, cuando, por ejemplo, las infracciones son llevadas a cabo interviniendo un elemento de extranjería¹⁰⁸⁷. Igualmente es posible que un nacional español conculque en territorio español un secreto titularidad de una persona extranjera.

En estos casos, el primer problema procesal a dilucidar es determinar ante qué tribunal debe ejercitarse la acción. El secreto empresarial ha experimentado en los últimos años una especial atención por parte del Derecho Internacional, si bien es verdad que principalmente se ha abordado desde una perspectiva sustantiva, dejando de lado los problemas jurisdiccionales y procesales. Para resolver estas cuestiones es necesario acudir en primer lugar, al

¹⁰⁸⁵ SAP Madrid (Sección 11ª) de 23 de diciembre de 2003 (AC 2003\392).

¹⁰⁸⁶ FONT SEGURA, A., *La protección ...*, ob. cit., pág. 28.

¹⁰⁸⁷ Como por ejemplo la nacionalidad extranjera del agente infractor o que el lugar de la infracción esté ubicado fuera del territorio nacional.

Derecho de la Unión Europea y, subsidiariamente, a la legislación española.

2.1.1. Normas de competencia judicial internacional previstas en el ordenamiento jurídico de la Unión Europea

La competencia internacional de los Juzgados y Tribunales españoles se rige por lo dispuesto en la LOPJ, el Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil¹⁰⁸⁸ (en adelante, RBI *bis*) y el Convenio de Lugano (en adelante, CL II)¹⁰⁸⁹. Estos convenios determinan los tribunales competentes en una serie de materias, que se determinan por exclusión en la enumeración contenida en el artículo 1, dentro de cuyas excepciones no se encuentra el secreto empresarial.

Dejando de lado los supuestos de sumisión y arbitraje, en el que las partes pueden acordar el tribunal competente, el punto de partida del Reglamento es la atribución de competencia a los Tribunales del estado donde se encuentren domiciliadas las partes

¹⁰⁸⁸ Publicado en el *DOCE* núm. L 351, 20 de diciembre de 2012. Es conocido como Reglamento Bruselas I *bis* al sustituir al Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo de 22 diciembre de 2000 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, denominado Reglamento Bruselas I (RB I), puesto que a su vez sustituyó al Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado el 27 de septiembre de 1968).

¹⁰⁸⁹ Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Lugano, el 30 de octubre de 2007 (*DOUE* núm. L 339, 21 de diciembre de 2007). Este convenio es aplicable en la Unión Europea, Dinamarca, Islandia, Noruega y suiza y sustituye el anterior convenio de Lugano de 1988.

(artículo 4 RBI bis¹⁰⁹⁰). El Reglamento además prevé competencias especiales, y, así, en el artículo 7 indica que una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandada en otro Estado miembro “en material delictual o cuasidelictual, ante el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el daño”¹⁰⁹¹.

2.1.1.1. Foro de competencia general. Domicilio del demandado

Según el artículo 4.1 RBI *bis* y el artículo 3 CL II se establece como foro de competencia general el del domicilio del demandado, de manera que las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas a los tribunales de dicho estado. Por otro lado, el artículo 6.1 RBI *bis* establece que, si el demandado no está domiciliado en un Estado de la Unión, la competencia vendrá determinada por las normas internas del Estado miembro ante cuyos tribunales se interponga la demanda. Por ejemplo, un ciudadano domiciliado en Bélgica que obtenga ilícitamente un secreto empresarial en Valencia, infringe la LSE y, según el foro del domicilio que hemos visto, el conocimiento del asunto le correspondería a los tribunales belgas. Todo ello, sin perjuicio de que existe un fuero especial de producción de la infracción que

¹⁰⁹⁰ Artículo 4 “1. Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado. 2. A las personas que no tengan la nacionalidad del Estado miembro en que estén domiciliadas les serán de aplicación las normas de competencia judicial que se apliquen a los nacionales de dicho Estado miembro”.

¹⁰⁹¹ La STJCE (Sala Quinta) de 27 de septiembre de 1988, Caso A. Kalfelis contra Banque Schroedery otros, asunto 189/87 indica que la materia delictual y cuasidelictual comprende aquellas acciones que tienen como finalidad exigir responsabilidad extracontractual del demandado.

veremos a continuación, el cual no anula el fuero del domicilio, pudiendo el actor decidir el fuero competente¹⁰⁹².

Esta regla, conocida como *actor sequitur forum rei*, ha sido criticada por la doctrina por entender que desincentiva la actividad internacional, penaliza el comercio internacional y beneficia al demandado, que es a la postre el infractor¹⁰⁹³. Si bien ello es cierto, con carácter general, en materia de secretos empresariales, al igual que en el ámbito de la propiedad industrial, tiene la ventaja de que puede ser usado para que un mismo tribunal conozca de actos de violación cometidos en distintos Estados, y, además es un foro bastante conveniente cuando se trata del ejercicio de la acción de indemnización de daños y perjuicios, puesto que el demandado suele tener sus bienes en el Estado donde se encuentra domiciliado¹⁰⁹⁴.

2.1.1.1.1. Determinación del domicilio

Que el demandado tenga su domicilio en uno de los Estados miembros de la Unión Europea es necesario para aplicar el RBI *bis*, al igual que tenerlo en alguno de los países firmantes del CL II lo es para la aplicación de éste. Resulta pues prioritario resolver cómo se determina el domicilio del demandado.

Tratándose de personas físicas, según el artículo 62 RBI *bis* (y, en parecidos términos, el artículo 59 CLII) el domicilio se concreta según las normas nacionales del tribunal que esté conociendo del

¹⁰⁹² GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles ... ob. cit.*, pág. 73.

¹⁰⁹³ CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., "Foro del domicilio del demandado y reglamento Bruselas 'I-bis 1215/2012'. Análisis crítico de la regla *actor sequitur forum rei*", en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 11, núm. 1, marzo 2019, págs. 112-138.

¹⁰⁹⁴ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles...*, ob. cit., pág. 77.

asunto¹⁰⁹⁵. Cuando se trate de Tribunales españoles, estos deberán analizar en primer lugar si el demandado está domiciliado en España. El artículo 22 *Ter* 2. II LOPJ señala que las personas físicas tendrán su domicilio en territorio español cuando tengan aquí su residencia habitual.

Por su parte, para las personas jurídicas, el Reglamento toma en consideración la sede estatutaria (domicilio social)¹⁰⁹⁶, la administración central (donde se adopten las decisiones fundamentales) o el centro de actividad principal (donde se localizan las actividades económicas más importantes)¹⁰⁹⁷. El actor podrá en estos casos optar por cualquiera de estos foros para presentar la demanda.

2.1.1.1.2. Supuestos de desconocimiento del domicilio

Pudiera ocurrir que el demandante desconociera el domicilio del demandado y que, además, resultara ilocalizable. El RBI *bis* no contiene una previsión expresa para el caso concreto de que el demandado tuviera un domicilio desconocido, aunque el TJUE ha resuelto la laguna con ocasión de la interpretación del artículo 4.1

¹⁰⁹⁵ El artículo 62 RBI bis señala que “Para determinar si una parte está domiciliada en el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales conozcan del asunto, el órgano jurisdiccional aplicará su ley interna. 2. Cuando una parte no esté domiciliada en el Estado miembro cuyos órganos jurisdiccionales conozcan del asunto, el órgano jurisdiccional, para determinar si dicha parte lo está en otro Estado miembro, aplicará la ley de dicho Estado miembro”.

¹⁰⁹⁶ El artículo 63.2 RBI bis establece particularidades al disponer que “Para Irlanda, Chipre y el Reino Unido, la expresión “sede estatutaria” se equiparará a la registered office y, en caso de que en ningún lugar exista una registered office, al place of incorporation (lugar de constitución) o, a falta de tal lugar, el lugar conforme a cuya legislación se haya efectuado la formation (creación) de la sociedad o persona jurídica”.

¹⁰⁹⁷ GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *Derecho Internacional Privado*, Civitas-Thomson Reuters, Madrid, 2012, pág. 83.

RBI (similar al artículo 4.1 RBI bis)¹⁰⁹⁸. En la sentencia, del TJUE de 15 de marzo de 2012, asunto C-292/10, *G/Cornelius de Visser*, el Tribunal acordó aplicar los foros de competencia internacional del RBI al demandado cuyo domicilio se desconoce, puesto que tal solución es “conforme con el imperativo de seguridad jurídica y con el objetivo de dicho Reglamento consistente en reforzar la protección jurídica de las personas que tienen su domicilio en la Unión, permitiendo al mismo tiempo al demandante determinar fácilmente el órgano jurisdiccional ante el cual puede ejercitar una acción y al demandado prever razonablemente ante qué órgano jurisdiccional puede ser demandado” (motivo 39). Para esta aplicación del Reglamento es necesario que el tribunal que conozca del asunto tenga indicios probatorios de que el demandado no se encuentra domiciliado fuera del territorio de la Unión, en cuyo caso se aplicarán las normas de competencia nacionales.

2.1.1.1.3. Pluralidad de demandados con diferentes domicilios

El artículo 8.1 RBI bis señala que una persona domiciliada en un Estado miembro también podrá ser demandada, “si hay varios demandados, ante el órgano jurisdiccional del domicilio de cualquiera de ellos, siempre que las demandas estén vinculadas entre sí por una relación tan estrecha que resulte oportuno tramitarlas y juzgarlas al mismo tiempo a fin de evitar resoluciones que podrían ser contradictorias si se juzgasen los asuntos separadamente”¹⁰⁹⁹.

El TJUE, teniendo en cuenta que se trata de una excepción al foro general del domicilio del demandado, ha interpretado el

¹⁰⁹⁸ RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, M.A., “De nuevo una sentencia del TJUE sobre un demandado cuyo domicilio se desconoce en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I”, en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, octubre 2012, Vol. 4, núm. 2, págs. 356-366.

¹⁰⁹⁹ En términos idénticos se manifiesta el artículo 6.1. CLII.

precepto de una manera restrictiva¹¹⁰⁰. Para su aplicación, las demandas dirigidas a los distintos sujetos deben estar estrechamente vinculadas, para lo cual será necesario analizar todos los elementos del caso, incluida la aplicación de normas jurídicas sustancialmente idénticas y que los hechos sean los mismos, todo ello con el propósito de evitar resoluciones irreconciliables.

2.1.1.1.3.1 Normas jurídicas sustancialmente idénticas

El requisito de las normas jurídicas vinculadas se encuentra íntimamente ligado a que las bases jurídicas de las legislaciones de los Estados miembros en conflicto sean sustancialmente idénticas, existiendo un punto de conexión entre las demandas. El TJUE ha señalado que, la diferencia en los fundamentos jurídicos de las acciones ejercitadas no impide la aplicación de este foro, cuando sea previsible para los demandados que éstos pueden ser demandados en el Estado miembro en el que cualquiera de ellos tiene su domicilio. Esto tendrá lugar cuando las normativas nacionales en que se basan las acciones ejercitadas contra las diferentes demandadas, resultan, según el órgano jurisdiccional remitente, esencialmente idénticas¹¹⁰¹.

¹¹⁰⁰ LARSEN, T.B., "Multiple defendants in IP Litigation", *J. Intell. Prop. L. & Prac.*, 2017, Vol. 12, núm. 9, pág. 748, con cita de numerosa jurisprudencia en la que destaca STCE (Sala Tercera) de 11 octubre 2007, Caso Freeport plc contra Olle Arnoldsson, asunto C-98/06; STCE (Sala Primera) de 22 mayo 2008, Caso Glaxosmithkline y otros contra Pierre Rouard, asunto C-462/06; STJUE (Sala Tercera) de 1 diciembre 2011, Caso Eva Maria Painer contra Standard Verlags GmbH y otros, asunto C-145/10; STJUE (Sala Tercera) de 12 julio 2012, Caso Solvay SA contra Honeywell Fluorine Products Europe BV y otros, asunto C-616/10, y STJUE (Sala Tercera) de 11 abril 2013 Caso Land Berlin contra Ellen Mirjam Sapiry otros, asunto C-645/11.

¹¹⁰¹ STJUE (Sala Tercera) de 1 diciembre 2011, Caso Eva Maria Painer contra Standard Verlags GmbH y otros, asunto C-145/10, párrafos 80-82.

En el caso de los secretos empresariales, se cumplirá con este requisito cuando se trate de Estados que hayan transpuesto la Directiva (EU) 2016/943, al tratarse de una regulación sustancialmente homogénea¹¹⁰². De este modo, la Directiva y la consecuente transposición darán lugar a que, en la práctica, el ejercicio de las acciones por violación de secretos empresariales será esencialmente idéntico en todos los Estados miembros, facilitando la elección de foro en caso de litisconsorcio pasivo.

2.1.1.1.3.2. Las demandas se basen en los mismos hechos

Para poder demandar a varios demandados en el Estado del domicilio de uno de ellos, las demandas deben tener una estrecha vinculación entre sí, de manera que resulte conveniente tramitarlas conjuntamente y, con ello, evitar resoluciones que pudieran resultar contradictorias si se juzgaran por distintos tribunales. Las demandas deberán fundarse en los mismos hechos, esto es, que los demandados hayan incurrido en una conducta esencialmente idéntica o similar. La jurisprudencia comunitaria ha exigido que esta conducta similar se manifieste a través de la concurrencia de un plan conjunto entre los demandados para poder apreciar la vinculación¹¹⁰³. Por el contrario, ha considerado que no existe identidad de hechos si los demandados han actuado independientemente unos de otros, aún cuando cometan la misma infracción¹¹⁰⁴.

¹¹⁰² La Directiva se ha transpuesto en los 27 países miembros de la UE, junto con Reino Unido, quien también lo hizo antes de abandonar la UE el 31/01/2020.

¹¹⁰³ STJCE (Sala Primera) de 13 julio 2006, Caso Roche Nederland BV y otros contra Frederick Primus y otros, asunto C-593/03.

¹¹⁰⁴ STJUE (Sala Tercera) de 1 diciembre 2011, Caso Eva Maria Painer contra Standard Verlags GmbH y otros, asunto C-145/10; en nuestro país, en un supuesto de vulneración de marca ver SAP Alicante (Sección 8ª) núm.32/2014 de 13 de febrero.

2.1.1.2. Foros de competencia especial

Junto con el foro de competencia general del Estado donde el demandado tenga su domicilio, el RBI *bis* y el CLII prevén una serie de competencias especiales en virtud del cual una persona domiciliada en un Estado miembro podrá ser demandado ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado miembro. Así sucede en materia delictual o cuasidelictual prevista en el artículo 7.2 RBI *bis* que permite que la persona domiciliada en un Estado miembro pueda ser demandado ante “el órgano jurisdiccional del lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”¹¹⁰⁵. De la jurisprudencia del TJUE se deduce que la materia delictual o cuasidelictual a la que se refiere el RBI *bis* comprende toda pretensión con la que se exija responsabilidad de un demandado y que no esté relacionada con la materia contractual¹¹⁰⁶. La violación de secretos empresariales encajará en la definición de materia “delictual o cuasidelictual”, salvo en los casos en los que entre el demandante y el demandado existan relaciones contractuales, como por ejemplo en aquellos casos en los que, existiendo una licencia previa entre las partes, el licenciatario se extralimita en sus facultades con relación a la utilización del secreto. El primer análisis que realizar será pues comprobar si las pretensiones ejercitadas por el actor revisten carácter contractual¹¹⁰⁷.

También trataremos en este apartado como un fuero especial, el que puede utilizar el demandante cuando el demandado tenga su domicilio en un Estado miembro y hubiera realizado la infracción a través de una sucursal, agencia u otro tipo de establecimiento (artículo 7.5 RBI *bis*).

¹¹⁰⁵ El artículo 5.3 CLII se expresa en el mismo sentido.

¹¹⁰⁶ STJUE (Sala Séptima) de 13 de marzo de 2014, Caso Marc Brogssitter contra Fabrication de Montres Normandes EURL y otros, C-548/12.

¹¹⁰⁷ STCE (Sala Sexta) de 1 de octubre de 2002, Caso Verein für Konsumenteninformation contra Karl Heinz Henkel, asunto C-167/00.

2.1.1.2.1. Lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso (art. 7.2 RBI bis)

Este fuero es aplicable a las acciones derivadas de una violación de secretos empresariales y supone la atribución de competencia a los tribunales del Estado en el que se ha producido el hecho causal o bien se ha producido o, puede producirse el daño¹¹⁰⁸. Como tiene establecida la jurisprudencia europea, el *forum loci delicti comissi* se desdobra en dos foros, el de la acción y el del daño, pudiendo el demandante optar por cualquiera de ellos¹¹⁰⁹. En estos casos, el TJUE ya estableció la equiparación de los criterios de lugar de producción o lugar donde puedan producirse, sin dar prioridad a ninguno de ellos, considerando que ambos cumplen la finalidad de dotar de un efecto útil la conexión de la jurisdicción correspondiente con el objeto del proceso¹¹¹⁰.

2.1.1.2.1.1. Lugar en el que se hubiera producido el hecho causal

Para determinar el lugar donde se produce el evento lesivo, debemos distinguir entre las conductas que consisten en la divulgación y explotación del secreto, por una parte, y, por otra, la conducta basada en la obtención y a acceso ilegítimo a ese secreto¹¹¹¹. Las acciones fundadas en el primero de los supuestos, a los que cabría añadir también la producción, oferta y

¹¹⁰⁸ STJUE de 30 de noviembre de 1976, Caso Handelskwekerij G. J. Bier BV contra Mines de potasse d'Alsace SA, asunto C-21/76.

¹¹⁰⁹ STJUE (Sala Primera) de 16 de mayo de 2013, Caso Melzer contra MF Global UK Ltd., asunto C-228/11 y STJUE (Sala Primera) de 19 de abril de 2012, Caso Wintersteiger AG contra Products 4U Sondermaschinenbau GmbH., asunto C-523/10.

¹¹¹⁰ STJCE (Sala Primera) de 16 de julio 2009, Caso Zuid-Chemie BV contra Filippo's Mineralenfabriek NV/SA, asunto C-189/08.

¹¹¹¹ FONT SEGURA, A., *La protección internacional ...*, ob. cit., pág. 189.

comercialización de mercancías infractoras, así como su importación, exportación y almacenamiento, tendrán como hecho causal que delimita el lugar del hecho dañoso precisamente el lugar donde el infractor realiza la divulgación o explotación. Estas conductas se caracterizan porque en su mayor parte coincidirán generalmente con el lugar donde el demandado tenga algún establecimiento¹¹¹².

Por el contrario, la infracción consistente en la obtención ilícita del secreto empresarial se llevará a cabo allí donde radique la información a la que accede indebidamente el infractor. Este lugar será, generalmente, el del domicilio del titular del secreto, siendo competentes en este caso los tribunales del Estado miembro donde radique su domicilio. Ahí es donde la conducta tiene lugar, satisfaciendo la conexión con el evento lesivo y facilitando el *forum actoris*. La doctrina sostiene que el foro tiene la ventaja de hacer coincidir *forum* y *ius*, al ser aplicable la *lex loci protectionis*, la ley aplicable sería la del estado que otorga protección al secreto.

2.1.1.2.1.2. Lugar en que se ha producido o pueda producirse el daño

Puede ocurrir que exista disociación entre el lugar de comisión de la infracción y el lugar donde se manifiestan los daños. Piénsese en la situación en la que el secreto es utilizado indebidamente en la fábrica del infractor situada en un Estado miembro, mientras que los productos ahí fabricados los comercializa el propio infractor en otro Estado miembro diferente. El demandante podrá iniciar la acción en el lugar donde se produzca o pueda producirse el daño, lo que debe entenderse como aquel lugar en el

¹¹¹² STJUE (Sala Séptima) de 13 de marzo de 2014, Caso Marc Brogsitter contra Fabrication de Montres Normandes EURL y otros, C-548/12.

que el hecho del que pueda derivarse una responsabilidad delictual o cuasidelictual haya ocasionado un daño¹¹¹³.

Esta regla se basa en la existencia de una conexión estrecha entre la controversia y el órgano jurisdiccional del lugar en el que se ha producido el evento dañoso, que justifica la atribución competencia por razones de buena administración de justicia y una sustanciación adecuada del proceso, con una mayor facilidad para la práctica de la prueba¹¹¹⁴.

En materia de secretos empresariales no será necesario que, en el lugar de producción del daño, tenga presencia comercial el titular del secreto violado¹¹¹⁵. Dicho de otro modo, no será necesaria la existencia de una competencia comercial directa entre el infractor y el titular del secreto en el lugar en el que se verifiquen los daños de la conducta infractora¹¹¹⁶.

¹¹¹³ STJCE (Sala Primera) de 16 de julio 2009, Caso Zuid-Chemie BV contra Philippo's Mineralenfabriek NV/SA, asunto C-189/08.

¹¹¹⁴ STCE (Sala Sexta) de 1 de octubre de 2002, Caso Verein für Konsumenteninformation contra Karl Heinz Henkel, asunto C-167/00.

¹¹¹⁵ Es interesante a estos efectos dentro de nuestro derecho nacional la STS (Sala Civil) núm. 474/2017 de 20 de julio. Tras la resolución del contrato que unía a la parte actora y a la demandada, ésta continúa explotando el secreto de la primera, empresa estadounidense sin establecimiento en España, a través de un entramado de sociedades y, entre otras cuestiones, alega que no existe mercado afectado por la presunta deslealtad porque el demandante no tiene presencia en el mercado español ni es, por tanto, un competidor. El Tribunal Supremo concluye que la no presencia de la empresa perjudicada en un determinado mercado no quiere decir que allí no se manifieste un daño, *“por el contrario, allí donde la empresa perjudicada sufre los perjuicios económicos, por ejemplo, su domicilio, ya se consideraría una manifestación colateral e indirecta del daño que no atribuiría competencia”*.

¹¹¹⁶ ESPINILLA MENÉNDEZ, A., “Competencia judicial internacional respecto de actos desleales con los competidores” en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, octubre 2018, Vol. 10, Núm. 2, págs. 290 y 291.

2.1.1.2.2. Foro especial del lugar donde se encuentre el establecimiento

De acuerdo con lo previsto en el art. 7.5 del Reglamento, una persona podrá ser demandada en otro Estado miembro “*si se trata de litigios relativos a la explotación de sucursales, agencias o cualquier otro establecimiento, ante el órgano jurisdiccional en que se hallen sitos*”. Este foro es particularmente útil en los supuestos de oferta o comercialización de mercancías infractoras en Estados miembros de la Unión o del Convenio de Lugano, cuando se lleven a cabo a través de establecimientos o sucursales que se encuentren ubicados en un país distinto del domicilio del demandado, siempre que este tenga su domicilio en un Estado miembro.

Para aplicar esta regla del “*small defendant’s domicile rule*” es preciso en primer lugar estar en presencia de una sucursal, agencia u otro establecimiento, para lo cual se exige que i) tengan una actividad económica externa y ii) que se encuentre en una relación de dependencia con la empresa matriz¹¹¹⁷. En segundo lugar, la infracción debe de haberse producido con ocasión de las operaciones que se realicen en el establecimiento, no siendo suficiente con la mera tenencia por parte del demandado del establecimiento del que se trate¹¹¹⁸.

2.1.2. Normas de competencia judicial internacional cuando el demandado no tiene domicilio en un Estado miembro

En aquellos casos en los que el demandado no tenga su domicilio en un Estado miembro de la UE, según el artículo 6.1 del

¹¹¹⁷ FAWCETT, J., TORREMANS, P., *Intellectual Property and Private International Law*, 2ª ed. Oxford University Press, Oxford, 2011, pág. 176.

¹¹¹⁸ LARSEN, T.B., “Reverse Use of Article 7(5) Brussels Regime in IP litigation: can you sue from the establishment”, *J. Intell. Prop. L. & Prac.*, 2018, vol. 13, núm. 10, pág. 777.

RBI bis, la competencia judicial internacional de los tribunales españoles se regirá por las normas internas de Derecho Internacional Privado¹¹¹⁹.

2.2. Competencia objetiva

El criterio de la competencia objetiva sirve a los efectos de distribuir los asuntos de conformidad con el objeto del proceso¹¹²⁰. La competencia objetiva para conocer de los asuntos de violación de secretos empresariales está regulada en el artículo 14 LSE que atribuye a los Juzgados de lo Mercantil el conocimiento de estos asuntos (artículo 86 ter. 2 a) LOPJ)¹¹²¹. Como ha observado la doctrina, la especialización de los Juzgados de lo Mercantil para conocer de las demandas sobre competencia desleal, propiedad industrial, intelectual y publicidad además de ser conforme con el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (artículo 24.2 CE) cumple con el principio de reserva de ley para la determinación de la competencia de los juzgados y tribunales (artículo 117.3 CE)¹¹²². En materia de secretos empresariales, la competencia no vendrá atribuida a un concreto Juzgado de lo Mercantil, al contrario de lo que sucede en materia de patentes, marcas y diseño industrial, donde se produce una superespecialización de determinados

¹¹¹⁹ Artículo 6.1 RBI *bis* establece que “Si el demandado no está domiciliado en un Estado miembro, la competencia judicial se regirá, en cada Estado miembro, por la legislación de ese Estado miembro, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1, el artículo 21, apartado 2, y los artículos 24 y 25”.

¹¹²⁰ BARONA VILAR, S., *Competencia desleal...* Vol. II, ob. cit., pág. 1024.

¹¹²¹ Señala el art. 86 ter. 2 LEC que “Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de: a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas”.

¹¹²² MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...* ob. cit., pág. 199.

Juzgados Mercantiles en estas materias¹¹²³. La complejidad de los procedimientos sobre secretos empresariales, en nuestra opinión, los hace igualmente idóneos para que su conocimiento se atribuya en especial a determinados Juzgados de lo Mercantil, aunque la Ley no ha considerado concederles una habilitación específica como ocurre con patentes, marcas y diseño industrial¹¹²⁴.

Como hemos visto en el capítulo II de este trabajo, los secretos empresariales son derechos inmateriales de naturaleza patrimonial y que pueden ser objeto de negocios jurídicos (Capítulo III LSE). En este sentido, es usual que la información secreta forme parte del contenido de un contrato de licencia, mediante el cual el titular del secreto autoriza al licenciatarario para la explotación del secreto dentro de los ámbitos objetivos, geográficos y temporales pactados. En estos casos, la explotación del secreto licenciado que exceda de los límites establecidos en la licencia (supuestos de explotación exorbitante) constituirá simultáneamente un ilícito contractual y una violación de secretos, dando lugar a un concurso de normas, puesto que los remedios y acciones para cada supuesto son distintos, aunque parcialmente coincidentes¹¹²⁵.

El licenciante dispondrá de las acciones derivadas del incumplimiento contractual y las acciones de violación de secretos previstas en el artículo 9 LSE. La competencia en estos supuestos

¹¹²³ Acuerdo de 18 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 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.

¹¹²⁴ Artículo 118 LP, aplicable también a marcas por la DA1ª LM y a Diseño Industrial por la DA1ª LPJDI.

¹¹²⁵ MASSAGUER FUENTES, J., “El incumplimiento de los contratos de licencia de patente y de licencia de secretos empresariales: concurrencia entre acciones contractuales y acciones por infracción” en *RDM*, núm. 309, Civitas, Pamplona, 2018, pág. 5.

vendrá también determinada en favor de los Juzgados Mercantiles, ya que, aunque se produzca un incumplimiento contractual, este se funda en una infracción del secreto, objeto de aquel contrato. Como ha señalado la jurisprudencia “tanto en un caso como en otro, los juzgados mercantiles son competentes para el conocimiento de las demandas en que se ejerciten tales acciones. Lo determinante es la materia sobre la que versan, propiedad intelectual, no si la naturaleza de la acción ejercitada es contractual o extracontractual”¹¹²⁶, lo que será aplicable al secreto empresarial en cuanto que la materia principal vendrá determinada por la competencia desleal (la ubicación sistemática de la Ley en el artículo 13 LCD así lo atestigua formalmente), más específicamente la defensa del secreto empresarial, mientras que la acción de incumplimiento contractual tendrá un carácter prejudicial respecto de la primera. Esta solución es respetuosa con la finalidad de especialización de los Juzgados de lo Mercantil, no provoca indefensión entre las partes y, en fin, no obliga a la parte actora a interponer una doble demanda que supondría una carga desproporcionada y que sería contraria al derecho a la tutela judicial efectiva¹¹²⁷.

2.3. Competencia territorial

Determinada la competencia objetiva por razón de la materia, es preciso determinar qué concretos Juzgados de lo Mercantil tienen la competencia territorial para conocer de las acciones por violación de secretos empresariales.

El artículo 14 LSE establece que la competencia territorial para conocer de las acciones previstas en la ley se reconoce a los

¹¹²⁶ STS (Sala Civil) núm. 298/2016 de 5 de mayo.

¹¹²⁷ STS (Sala Civil) núm. 539/2012 de 10 de septiembre.

Juzgados de lo Mercantil correspondientes al domicilio del demandado o, a elección del demandante, el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos. Destaca de esta formulación la aproximación que realiza la LSE a la Ley de Patentes¹¹²⁸, desmarcándose de los procedimientos sobre competencia desleal, en los que el foro principal es el del lugar en el que el demandado tenga su establecimiento¹¹²⁹.

Estos fueros establecidos en la ley son electivos o concurrentes, es decir que el demandante podrá elegir cualquiera de ellos sin que sea necesario que en el domicilio del demandado no exista Juzgado Mercantil competente. Ciertamente que la elección total de fuero podría generar una controvertida situación de *forum shopping*¹¹³⁰. En nuestra opinión se trata de opciones viables para el

¹¹²⁸ El artículo 118 apartados 3 y 4 LP señala “3. En particular será territorialmente competente el Juez de lo Mercantil especializado a que se refiere el apartado anterior correspondiente al domicilio del demandado o, en su defecto, del lugar de residencia del representante autorizado en España para actuar en nombre del titular, si en la Comunidad Autónoma de su domicilio existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2. De no existir, a elección del actor, será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien corresponda el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2. 4. En caso de acciones por violación del derecho de patente también será competente, a elección del demandante, el mismo juzgado a que se refiere el apartado anterior de la Comunidad Autónoma donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos, siempre que en dicha Comunidad Autónoma existieran Juzgados de lo Mercantil especializados en asuntos de patentes conforme al apartado 2. De no existir, a elección del actor será competente cualquier Juez de lo Mercantil a quien correspondiera el conocimiento de asuntos de patentes de conformidad con el apartado 2”.

¹¹²⁹ El artículo 52.12ª LEC indica que “En los juicios en materia de competencia desleal, será competente el tribunal del lugar en que el demandado tenga su establecimiento y, a falta de éste, su domicilio o lugar de residencia, y cuando no lo tuviere en territorio español, el tribunal del lugar donde se haya realizado el acto de competencia desleal o donde se produzcan sus efectos, a elección del demandante”.

¹¹³⁰ BARONA VILAR, S., *Competencia desleal...* Vol. II, ob. cit., pág. 1061.

demandante, que lógicamente las adoptará en atención a sus intereses, siendo un defecto inherente a un sistema que prima la sencillez al evitar la utilización de fueros sucesivos o subsidiarios, dando lugar en todo caso a un *forum shopping* lícito bajo unas normas predeterminadas y que en ningún caso afecta al derecho aplicable (el mismo en todo el territorio nacional). Analizaremos a continuación cada uno estos criterios de atribución de competencia territorial.

2.3.1 Fuero del domicilio del demandado

Para determinar el domicilio del demandado deberá de examinarse dónde tiene éste su residencia habitual. El Tribunal Supremo indica que el concepto de domicilio a los efectos de determinar la competencia respecto de personas físicas se determinará por el lugar donde se reside con habitualidad, por analogía con el artículo 40 CC, “que equivale a domicilio real, ya que materializa la voluntad de permanencia en determinado lugar”¹¹³¹.

El domicilio de las personas jurídicas será el de su domicilio social, dando preferencia los tribunales al que consta en el Registro Mercantil¹¹³² y admitiéndose el domicilio fiscal tan solo en los casos en los que coincida con el domicilio social¹¹³³.

¹¹³¹ STS (Sala Civil) núm. 622/1996 de 13 julio y ATS (Sección 1ª) de 13 junio de 2018.

¹¹³² ATSJ Andalucía (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) núm. 38/2011 de 22 diciembre.

¹¹³³ ATSJ Comunidad Valenciana (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) núm. 9/2011 de 2 de marzo.

2.3.2. Fuero del lugar de la infracción (*forum delicti commissi*)

Además del fuero del domicilio del demandado, la LSE también establece como fuero alternativo, a elección del demandante, el del lugar de la comisión de la infracción. La norma se refiere expresamente al lugar donde su hubiera realizado la infracción, aunque no por ello deben quedar excluidas de la regla las acciones dirigidas a prohibir una conducta ilícita aún no iniciada (artículo 9.1 b) y c) LSE). El fuero es aplicable a la acción de prohibición, por una razón material y otra semántica. En primer lugar, abona esta solución el hecho de que no exista ninguna razón que justifique un tratamiento distinto para la acción de prohibición y, en segundo lugar, porque la literalidad del precepto ("*donde se hubiera realizado*") llevaría también a excluir las infracciones que estuvieran aún produciéndose y no hubieran aún terminado, lo que absurdamente limitaría la aplicación del fuero en perjuicio del actor¹¹³⁴.

Por "lugar de la infracción" deberá de entenderse el lugar donde se lleven a cabo las conductas prohibidas del artículo 3 LSE, es decir, donde se lleve a cabo la obtención, utilización o revelación ilícita del secreto empresarial, así como donde se realice la producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras o su importación, exportación o almacenamiento con estos mismos fines.

2.3.3. Fuero del lugar donde se hubieran producido los efectos de la infracción

En cuanto al lugar donde se producen los efectos de la infracción, la norma no precisa qué tipo de efectos son tenidos en cuenta para determinar la competencia territorial, sin que sea relevante determinar cuáles son "los efectos principales, los más

¹¹³⁴ GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles ...*, ob. cit., pág. 119.

intensos o los más cuantiosos” que deriven de la infracción, siempre que “conste el necesario enlace que manifieste el cumplimiento de la norma y excluya el carácter abusivo de la elección de foro”¹¹³⁵.

Conviene señalar que si la infracción se llevara a cabo a través de Internet (generalmente en la modalidad de conducta consistente en la revelación del secreto, aunque también es factible en supuestos de oferta y comercialización de mercancías infractoras), habrá que entender que los efectos se proyectan potencialmente sobre todo el territorio español, de modo que el actor podrá entablar la demanda en cualquiera de los juzgados mercantiles con competencia en la materia¹¹³⁶.

III. EL TRATAMIENTO PROCESAL DE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA CONSTITUIR SECRETO EMPRESARIAL

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

El procedimiento civil se fundamenta en los principios de sumisión a un proceso justo y de contradicción. El principio de contradicción implica el derecho de las partes procesales a obtener comunicación de todo escrito o alegación presentados al órgano jurisdiccional y de discutirlos. En concreto, el artículo 6, apartado 1, del CEDH establece que “toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo

¹¹³⁵ SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 90/2011, de 2 de marzo.

¹¹³⁶ El AJM núm. 9 Barcelona de 15 de enero de 2018, señala que “Como argumento adicional a los anteriores y favorable a reconocer la competencia territorial de Barcelona, hay que señalar que al estar la demandada promocionando sus catálogos a través de Internet, los efectos de la infracción se extienden a cualquier punto del territorio nacional, pues cualquier persona puede acceder a su contenido desde cualquier lugar de ahí que sea también aplicable la norma de que serán también territorialmente competentes los juzgados del lugar donde la infracción esté produciendo sus efectos”.

razonable, por un Tribunal independiente e imparcial (...)”. Según reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el carácter contradictorio de un procedimiento constituye uno de los elementos que permiten apreciar su carácter justo, pero puede ser ponderado con otros derechos e intereses, puesto que puede resultar necesario no comunicar determinada información a las partes para preservar los derechos fundamentales de un tercero o para proteger un interés público importante¹¹³⁷. De entre los derechos fundamentales que pueden protegerse se encuentra el derecho a la intimidad¹¹³⁸. El TEDH viene sosteniendo que dentro del derecho a la intimidad se incluyen las actividades profesionales o comerciales de las personas físicas o jurídicas¹¹³⁹.

Por otra parte, el TJUE ha reconocido la protección de los secretos empresariales como un principio general¹¹⁴⁰. De este modo se hace necesario articular la forma en la que en los procedimientos judiciales se respete el principio de contradicción y a la vez se limite el acceso a la información de una de las partes que constituya información confidencial o secretos empresariales. Así, el principio de protección de la información confidencial y de los secretos empresariales deberá aplicarse respetando el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa de las partes.

En nuestro ordenamiento jurídico, el proceso en el que se sustancian las acciones en defensa del secreto empresarial es un proceso civil revestido de las formalidades y garantías legales de

¹¹³⁷ STEDH, Rowe y Davis c. Reino Unido, de 16 de febrero de 2000, y STEDH V. c. Finlandia, de 24 de abril de 2007.

¹¹³⁸ Artículo 8 CEDH y artículo 7 CDFUE.

¹¹³⁹ STEDH de 16 de diciembre de 1992, Caso Niemietz c. Alemania; STEDH (Sección 2ª) de 16 de abril de 2002, Caso Société Colas Est y otros c. Francia y STEDH (Sección 4ª) de 28 de enero de 2003, Caso Peck c. Reino Unido.

¹¹⁴⁰ STJUE de 24 de junio de 1986, AKZO Chemie y AKZO Chemie UK/Comisión, 53/85, Rec. p. 1965, apartado 28, y STJUE de 19 de mayo de 1994, SEP/Comisión, C-36/92 P, Rec. pág. I-1911, apartado 37.

nuestro sistema jurisdiccional. Una de las garantías del proceso es la publicidad¹¹⁴¹ y el artículo 138 LEC señala que las actuaciones de prueba, las vistas y las comparecencias cuyo objeto sea oír a las partes antes de dictar una resolución se practicarán en audiencia pública.

Esta publicidad del procedimiento choca con el carácter necesariamente confidencial del objeto del procedimiento en materia de secretos empresariales. Una deficiente protección del secreto durante la sustanciación del procedimiento disuadirá al titular de recurrir al mismo. La solución establecida en la Directiva y la LSE se centra en garantizar la confidencialidad de la información considerada secreta a través de dos mecanismos: i) incrementar el deber de confidencialidad de los intervinientes en el procedimiento y ii) regular el acceso limitado a las vistas, fuentes de prueba y resoluciones judiciales de este tipo de procedimientos¹¹⁴².

¹¹⁴¹ El artículo 24.2 CE se refiere al derecho a un proceso público una garantía fundamental al establecer “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”. Sobre la publicidad en el proceso civil ver MORENO CATENA, V., y CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., *Derecho Procesal Civil. Parte General*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 224 y ss. En extenso sobre los principios procesales y su engarce constitucional ver PICÓ I JUNOY, J., *Las garantías constitucionales del proceso*, Bosch, Barcelona, 2011.

¹¹⁴² El mantenimiento de la confidencialidad durante los procedimientos ha sido uno de los aspectos judiciales más importantes en la armonización pretendida por la Directiva 2016/943 y una de las más controvertidas LLOPIS NADAL, P., “Harmonisation of Confidential Information Protection in Legal Proceedings: The Trade Secrets *Directive*” en GASCÓN INCHAUSTI, F. y HESS, B. (Eds.) *The future of European Law of Civil Procedure. Coordination or Harmonisation*, Insertia, Cambridge, 2020, pág. 164.

2. EL DEBER DE PRESERVAR LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL EN EL PROCEDIMIENTO

La primera medida prevista en el artículo 15 LSE consiste en la obligación expresa de no utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto empresarial y que, los jueces o tribunales, de oficio o a instancia de parte, hayan declarado confidencial.

2.1. Ámbito subjetivo

Los sujetos sobre los que se proyecta la prohibición de utilizar o de revelar la información confidencial son todos los intervinientes en el procedimiento judicial, o quienes, por razón de su cargo o función tengan acceso a los documentos obrantes en el procedimiento. Destaca de esta enumeración, por un lado, la superposición que presenta con obligaciones de confidencialidad concurrentes en determinados sujetos intervinientes en el proceso (abogados, procuradores, jueces, etc.) y, por otro lado, su carácter expansivo.

A excepción de las partes y los testigos, el resto de personas que intervienen por razón de su profesión o en ejercicio de las funciones que tengan encomendadas, ya tienen encomendada una obligación de guardar la confidencialidad de la información de la que conozcan en el procedimiento¹¹⁴³.

¹¹⁴³ Sin ánimo exhaustivo podemos citar que respecto de los abogados, el art. 32 del Estatuto General de la Abogacía Española RD 658/2001 establece que “deberán guardar secreto de todos los hechos o noticias que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos”. En relación a los procuradores, según los arts. 2.2 y 39 e) del Estatuto generales de los Procuradores de España RD 1281/2002 estos deben guardar secreto sobre cuantos hechos, documentos y situaciones relacionados con sus clientes hubiese tenido conocimiento por razón del ejercicio de su profesión. En cuanto a posibles peritos, cabe citar el art. 31 de la Ley de Auditoría de Cuentas Ley 22/2015 que señala que “El auditor de cuentas firmante del informe de auditoría, la sociedad de auditoría así como los socios de

Además, como hemos dicho, la determinación de las personas obligadas a mantener la confidencialidad está configurada en la ley con carácter expansivo de manera que quedan dentro del ámbito subjetivo cualquier persona que intervenga en el procedimiento y que haya tenido conocimiento de la información con ocasión de dicha intervención o de dicho acceso¹¹⁴⁴.

No soluciona el precepto la cuestión de la información obtenida casualmente por estas personas. A parte del evidente problema probatorio que subyace, en nuestra opinión, la obligación debería de mantenerse, precisamente por la relación existente entre el sujeto y el proceso que le hace merecedor de una especial atención por el legislador y no tanto por el modo con que adquiera ese conocimiento. Incluso cuando el sujeto conozca la información a través de un tercero ajeno al procedimiento, deberá guardar la confidencialidad, al menos hasta que la información pase a ser de conocimiento general.

2.2. Ámbito objetivo

La especial obligación de reserva del artículo 15.1 LSE requiere una resolución judicial en la que el juez determina expresamente que una determinada información es constitutiva de secreto empresarial. El juez deberá de realizar un análisis apriorístico de la información y de la probabilidad con que la misma constituya un secreto empresarial a la vista del artículo 1 LSE. Este análisis no podrá ser sobre el fondo de la cuestión ni una conclusión

ésta, los auditores de cuentas designados para realizar auditorías en nombre de la sociedad de auditoría y todas las personas que hayan intervenido en la realización de la auditoría estarán obligados a mantener el secreto de cuanta información conozcan en el ejercicio de su actividad, no pudiendo hacer uso de la misma para finalidades distintas de las de la propia auditoría de cuentas”.

¹¹⁴⁴ Son ejemplos de estas otras personas que pueden resultar obligadas los testigos o las mismas partes.

definitiva sobre el carácter secreto de la información, sino que será manifestación de que en base a lo alegado por las partes hasta ese momento, o de acuerdo a lo esgrimido en la petición motivada al efecto, el juez entiende que existe una alta probabilidad de que la información pudiera constituir un secreto empresarial.

La información puede ser titularidad de la parte actora o bien de la parte demandada, y la misma puede derivarse de las actuaciones practicadas en el juicio¹¹⁴⁵ (dictámenes periciales, interrogatorio de testigos, exhibición de documentos) o de determinados documentos o informes que consten en los autos¹¹⁴⁶.

2.2.1. Procedimientos en los que se aplica

Esta especial obligación queda limitada a los procedimientos relativos a la violación de secretos empresariales, es decir, aquellos regulados en el artículo 9 LSE, como señala expresamente el artículo 15 LSE. Aún siendo una especialidad en el ámbito de los litigios sobre violación de secretos empresariales, lo cierto es que su utilidad se puede proyectar en cualquier otro tipo de procedimientos (generalmente en materia de propiedad industrial o de competencia desleal) en los que sea necesario la expresa imposición o el recordatorio de la obligación de confidencialidad¹¹⁴⁷.

¹¹⁴⁵ El AJM núm. 4 Barcelona núm. 46/2018 de 20 de febrero, en base a la Directiva 2016/943 determina la necesidad de mantener el secreto de un documento concreto exhibido en el incidente de medidas cautelares y que además afectaba a una entidad ajena al pleito.

¹¹⁴⁶ El AJM núm. 5 Barcelona de 18 de febrero de 2019, en la práctica de unas diligencias de comprobación de hechos declara determinados documentos como reservados, autorizando el conocimiento de los documentos a los letrados y a los peritos designados.

¹¹⁴⁷ Se ha utilizado esta obligación en procedimiento ajeno a la violación de secretos empresariales como medida innominada del art. 15.2.I LSE en el AJM núm. 5 Barcelona de 18 de febrero de 2019.

2.2.2. Naturaleza secreta de la información

Es necesario distinguir a los efectos del artículo 15 LSE entre la información que pudiera consistir en un secreto empresarial, y que por tanto requiere que se den las características del artículo 1 LSE, y la información confidencial, la cual no queda sujeta al especial régimen de protección de la LSE. Será información confidencial aquella que exija, normativa o contractualmente, la obligación de guardar reserva sobre la misma, pero sin que esta sea de conocimiento exclusivo ni otorgue una ventaja competitiva. Este tipo de información no queda amparada por el artículo 15 LSE, el cual es una excepción al principio de publicidad de las actuaciones procesales y deberá interpretarse restrictivamente.

Solo en el caso de información que pueda considerarse como secreto empresarial puede gozar de la protección del artículo 15 LSE, de modo que a estos efectos no se podrá alegar que publicidad de la información perjudique económicamente a una de las partes o que se trate de información económica y financieramente sensible¹¹⁴⁸. Si el órgano jurisdiccional considera que la información confidencial traída al proceso por cualquiera de las dos partes pudiera sufrir algún daño o perjuicio derivado de su posible divulgación, se deberá recurrir a las normas de la LEC¹¹⁴⁹.

2.3. Alcance y extensión de la duración del deber

La prohibición se refiere a utilizar y revelar la información que pudiera ser constitutiva de un secreto empresarial. Utilizar el secreto implicará hacer un uso del mismo de modo que pueda ser

¹¹⁴⁸ Ver *Kondash c. Kia Motors Am., Inc.*, 767 F. App'x 635, 638 (6th Cir. 2019) que en términos similares señala que solo los legítimos secretos empresariales pueden suponer una excepción al derecho a un proceso público.

¹¹⁴⁹ Por ejemplo, el artículo 140.3 LEC que, en atención a la concurrencia de determinadas circunstancias, establece la posibilidad de decretar el carácter reservado de la totalidad o parte de los autos.

aprovechado por el sujeto de cualquier forma. Revelar la información implicará poner a disposición de un tercero o de una generalidad de personas el contenido de la información¹¹⁵⁰.

El segundo párrafo del artículo 15.1 establece que la prohibición se mantendrá en vigor incluso tras la terminación del procedimiento, salvo que el procedimiento termine mediante sentencia firme en la que se concluya que la información no es constitutiva de un secreto empresarial, o hasta que la información pase a ser de conocimiento general o fácilmente accesible en los círculos en los que normalmente se utilice. Habrá que tener en cuenta que cuando se divulgue parte del contenido de la información, pero del mismo no pueda extraerse o derivarse el secreto, las medidas de confidencialidad se seguirán aplicando, sin perjuicio de las sanciones que en su caso procedan si la divulgación se ha producido por los sujetos obligados.

3. MEDIDAS CONCRETAS PARA PRESERVAR LA CONFIDENCIALIDAD

Como hemos indicado más arriba, la necesidad de proteger los secretos empresariales debe aplicarse de manera que se concilie con las exigencias de la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa de las partes. Por ello, el órgano jurisdiccional debe disponer de la información necesaria para poder pronunciarse sobre el fondo del asunto¹¹⁵¹. Esta necesidad puede conciliarse con la protección de los secretos empresariales dentro del procedimiento mediante la utilización de medidas que preserven la confidencialidad de la información de la que sea titular alguna de las partes.

¹¹⁵⁰ Ver Capítulo II, Apartado II de este trabajo.

¹¹⁵¹ STJUE (Sala Tercera) de 14 de febrero de 2008, Caso Varec c. Estado Belga, asunto C-450/06.

Estas medidas se encuentran reguladas en el artículo 15.2 LSE y serán de aplicación tanto a procedimientos en los que se conozca sobre la violación de secretos empresariales como a cualquier otro tipo de procedimiento en el que sea necesario considerar la existencia de un secreto empresarial con carácter previo a la decisión sobre el fondo. Será aplicable igualmente a cualquier clase o fase del procedimiento. La protección se extenderá los procesos declarativos, así como a las diligencias preliminares, medidas de aseguramiento de prueba, exhibición documental, medidas cautelares, ejecución de sentencias e incidentes.

Para la adopción de las específicas medidas que preserven la información constitutiva de secreto el órgano judicial dictará una resolución en la que declarará que cierta información aportada al procedimiento puede constituir secreto empresarial. Esta resolución deberá de justificar las razones por las cuales es necesario adoptar medidas de protección de su confidencialidad. La resolución estimatoria de la solicitud de confidencialidad es necesario que esté motivada y evitará aludir a los aspectos esenciales o determinantes del potencial secreto empresarial si de estos pudiera colegirse el contenido del secreto que se pretende proteger. Por otro lado, una resolución desestimatoria de la solicitud no prejuzgará el fondo del asunto, ni excluirá la posibilidad de que el Tribunal, durante la tramitación del mismo pueda alcanzar el convencimiento contrario y estimar la existencia de un secreto empresarial.

La determinación del número de personas que tendrán acceso restringido habrá de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, e incluirá, al menos, una persona física de cada una de las partes y sus respectivos abogados y procuradores ¹¹⁵². Estas personas serán integrantes del denominado “círculo de confianza” y su extensión dependerá de

¹¹⁵² Letras a) y b) del artículo 15.2 LSE.

diversos factores como la naturaleza del secreto, el valor del mismo, utilidad probatoria, necesidad de contradicción, etc.¹¹⁵³.

3.1. Escrito de solicitud motivada

El procedimiento para la adopción de medidas específicas de protección de información que pueda constituir secreto empresarial se iniciará de oficio o previo escrito motivado de cualquiera de las dos partes. En el escrito deberá indicarse claramente la información que se considera secreto empresarial concretando el documento, objeto, material, archivo informático o soporte en general en el que consta y las razones (jurídicas y fácticas) de su calificación como tal, con especial énfasis en el valor para la empresa y las medidas adoptadas para mantener la información secreta, ya que se trata de dos requisitos legales fundamentales.

En el escrito se indicará la medida o medidas que se solicitan y la necesidad de las mismas para preservar el secreto. Junto con la necesidad de las mismas, será conveniente argumentar el cumplimiento de los principios de necesidad, adecuación, proporcionalidad, concreción, ponderación de los intereses de terceros y menor onerosidad respecto de las medidas que se solicitan¹¹⁵⁴.

El escrito podrá presentarse junto con la demanda o la contestación a la misma o en cualquier momento posterior del procedimiento, bien constando los documentos ya en autos o con carácter previo a su aportación (exhibición documental o solicitud de aportación de prueba al procedimiento).

¹¹⁵³ AJPI núm. 6 Madrid de 23 octubre 2019.

¹¹⁵⁴ Protocolo de Protección del secreto empresarial en los Juzgados Mercantiles aprobado por los Juzgados Mercantiles de Barcelona.

3.2. Procedimiento

Aunque no lo indica expresamente el artículo 15 LSE, la resolución judicial que declare que una determinada información es secreta requerirá una previa fase de contradicción entre las partes¹¹⁵⁵. La forma en que se lleve a cabo la audiencia de las partes quedará al arbitrio del juzgado que podrá realizarla mediante trámite escrito o, en su caso, mediante trámite oral cuando se produzca la petición en un acto oral. Deberá de darse audiencia igualmente al tercero titular del secreto cuando el mismo no intervenga en el procedimiento judicial. Que la medida se adopte de oficio o por solicitud de una de las partes parece excluir que otros intervinientes en el juicio, por ejemplo el perito, testigo o tercero cuya intervención ha sido provocada por una parte, soliciten la adopción de una garantía similar respecto de una información que deba aportar al procedimiento¹¹⁵⁶. En estos casos, bien podrán ellos mismos realizar la petición al Juez para que si lo considera, pueda adoptar la medida de oficio, o bien que sea solicitada por aquella de las partes que haya pedido su intervención en el proceso.

En nuestra opinión este trámite ya debería de contar con ciertas cautelas en su tramitación, de modo que se considere la misma ya como reservada en este incidente. De lo contrario pudiera ocurrir que la tramitación del incidente haga innecesaria la adopción de la medida¹¹⁵⁷. De este modo, del escrito de solicitud no se le dará traslado a la otra parte en su integridad, eliminando las partes que

¹¹⁵⁵ El último inciso del artículo 15 LSE señala que “la adopción, contenido y circunstancias de las medidas (...) habrá de respetar el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial”.

¹¹⁵⁶ Por ejemplo un método de análisis de datos que el perito considera propio, no generalizado y de carácter diferenciador y que quiere preservar del general conocimiento.

¹¹⁵⁷ Por ejemplo cuando se solicita que el acceso de la otra parte al conocimiento secreto sea limitado.

contengan la información que pueda constituir secreto empresarial cuando esta sea la medida solicitada¹¹⁵⁸.

3.3. Contenido de la resolución judicial

La resolución judicial que acuerde las medidas de protección establecerá la información respecto de la cual se van a adoptar las medidas y el documento o medio de prueba en el que conste el secreto. El juzgador deberá realizar una ponderación del derecho al procedimiento público y un verdadero y honesto interés en preservar la confidencialidad de la información objeto del proceso¹¹⁵⁹. La resolución será fundada con expresión de la necesidad de su adopción y justificación de que las medidas son adecuadas y proporcionadas¹¹⁶⁰.

La resolución tendrá en cuenta los intereses legítimos de las partes y de los terceros así como el perjuicio que pudiera ocasionárseles, y tendrá que respetar en todo caso el derecho de las partes a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. En el caso de que afecte a datos de carácter personal, se deberá de respetar lo previsto en la normas europeas y estatales en materia de protección de datos de carácter personal¹¹⁶¹.

¹¹⁵⁸ Se trataría de que el juez, de oficio, aplicara cautelarmente la medida solicitada del artículo 15.2.c) LSE.

¹¹⁵⁹ Ver *Hebert c. Unum Group*, No. 4:18-CV-00910-SDJ-KPJ, 2020 WL 4922117, at 2 (E.D. Tex. Aug. 21, 2020) en la que se señala que la decisión sobre el acceso público al procedimiento queda al arbitrio de cada tribunal debiendo ejercerse dicha facultad “*in light of the relevant facts and circumstances of the particular case*” con cita de la sentencia *Nixon c. Warner Commc’ns, Inc.*, 435 U.S. 589, 599 (1978).

¹¹⁶⁰ Protocolo de Protección citado.

¹¹⁶¹ A nivel europeo rige el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). En España es de aplicación la Ley

3.4. Medidas

Veremos a continuación con detalle cada una de las medidas previstas expresamente en el artículo 15 LSE y los requisitos necesarios para llevarlas a cabo con garantías dentro del procedimiento, teniendo en cuenta que dicha enumeración no es exhaustiva, admitiéndose otras medidas con el mismo propósito de preservar la información que constituya secreto empresarial (que a estos efectos, constituirían medidas innominadas)¹¹⁶².

Así se han adoptado como otras medidas no expresamente recogidas en la LSE: la lectura de la documentación en la sede del juzgado y en presencia del Juez o del Letrado de la Administración de Justicia¹¹⁶³; la utilización de medidas de seguridad física, como cajas fuertes o armarios bajo llave, junto con medidas digitales de seguridad, todo ello bajo la custodia del Letrado de la Administración de Justicia¹¹⁶⁴; que el interrogatorio se realice a puerta cerrada y con grabación audiovisual específica y separada del resto del juicio a la que tendrán acceso únicamente los letrados¹¹⁶⁵, etc.

3.4.1. Restringir a un número limitado de personas el acceso a cualquier documento, objeto, material, sustancia, fichero electrónico

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

¹¹⁶² MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...* ob. cit., 2º edición, párrafo 645.

¹¹⁶³ AAJM núm. 5 Barcelona núm. 29/2018 de 21 de febrero, AJM núm. 5 Barcelona 24 de 14 de febrero, ambos dictados en diligencias de comprobación de hechos durante el Congreso Mundial de Móviles (Mobile World Congress) celebrado en Barcelona en 2018

¹¹⁶⁴ El AJM núm. 5 Barcelona de 18 de febrero de 2019 decidió mantener los documentos secretos mediante el procedimiento consistente en guardarlos en sobres cerrados y sellados bajo la custodia del Secretario Judicial (actualmente Letrado de la Administración de Justicia).

¹¹⁶⁵ AJM núm. 7 Barcelona de 15 de mayo de 2018.

u otro soporte que contenga información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial

Cuando se determine judicialmente la restricción de acceso a un documento o cualquier otro elemento probatorio que contenga información que pueda ser considerada secreto empresarial, el órgano jurisdiccional identificará claramente las personas que pueden acceder a dicha información e incluirá, al menos, una persona física de cada una de las partes en litigio y a sus respectivos abogados y procuradores. Evidentemente también tendrá acceso a la información los jueces y magistrados miembros del tribunal que conozcan del asunto, el letrado de la Administración de Justicia y personal del juzgado. En la resolución se identificará la información que pueda ser considerada secreto empresarial, con expresión de los documentos donde conste dicha información y la forma y, a través de qué medios, las personas autorizadas podrán acceder a la información.

En el caso de que se trate de documentos en papel o archivos informáticos o ficheros electrónicos que contengan documentos altamente sensibles (*Highly Sensitive Documents* o *HSDs*¹¹⁶⁶) se podrá proceder a determinar la necesidad de añadir medidas adicionales de seguridad con el fin de atenuar las posibilidades de un ciberataque.

3.4.2. Restringir a un número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en ellas pueda revelarse información que pueda

¹¹⁶⁶ Ante la proliferación de ataques informáticos a los juzgados y tribunales los Estados Unidos, La Administración de Justicia y los tribunales han aprobado un procedimiento de protección especial de documentos altamente sensibles (HSDs) en papel o archivos electrónicos que serán almacenados y custodiados en un sistema informático separado y protegido. Ver por todos la orden adoptada por el Tribunal de Apelación del Primer Circuito de 9 de febrero de 2021 en <https://www.uscourts.gov/about-federal-courts/federal-courts-public/court-website-links/highly-sensitive-document-procedures>.

constituir en todo o en parte secreto empresarial, así como el acceso a las grabaciones o transcripciones de estas vistas

Cuando la información forme parte de un medio de prueba que deba ser sometido a contradicción en el acto procesal previsto y por ello, dicho medio de prueba deba ser exhibido en audiencia pública (declaración testifical, ratificación de informe pericial), podrá acordarse por el órgano jurisdiccional que se restrinja el acceso de las personas a dicho acto.

En estos casos, el acto (interrogatorio de testigos, partes o peritos, exhibición documental...) que verse sobre la información declarada como secreta, se acordará que se celebre con limitación del nivel de publicidad, como por ejemplo, a puerta cerrada (*closing courtroom*¹¹⁶⁷). La grabación audiovisual del concreto acto en el que se trate la información secreta también será entregada tan solo a las partes expresamente autorizadas¹¹⁶⁸. De igual modo, podrá acordarse que las grabaciones y transcripciones no sean completas, eliminando de las mismas la parte referente al secreto empresarial (*limited redactions*¹¹⁶⁹).

3.4.3. Poner a disposición de toda persona que no esté incluida entre el limitado número de personas que tengan pleno acceso al procedimiento una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en la que se hayan

¹¹⁶⁷ Esta medida se considera como la más gravosa para las garantías de publicidad del proceso y solo se acordará cuando no pueda adoptarse una medida alternativa menos drástica. Ver en este sentido *US Investigations Servs., LLC c. Callihan*, No. 2:11-CV-0355, 2011 WL 1157256, at 1 (W.D. Pa. Mar. 29, 2011)

¹¹⁶⁸ *AJM* núm. 4 *Barcelona* núm. 46/2018 de 20 de febrero.

¹¹⁶⁹ *LifeNet Health c. LifeCell Corp.*, No. 2:13-cv-486, 2015 WL 12516758, 2 (E.D. Va. Jan. 9, 2015) sentencia en la que el juez propuso a las partes acudir a redacciones de resoluciones limitadas en su contenido con el fin de preservar la información confidencial que era necesario proteger.

ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto empresarial

Esta medida en concreto prevé la posibilidad de que se dicten resoluciones judiciales que contengan la información que pueda ser considerada secreta mediante dos versiones, una de carácter confidencial y otra sin la información que se considere relevante para preservar el carácter secreto de la información, siempre que todo ello sea compatible con la exigencia de motivación suficiente¹¹⁷⁰.

Se indicará previamente las personas que tengan acceso a la versión confidencial (pertenecientes al círculo de confianza), y entendemos que también se indicará expresamente el modo en el que se comunicará a las mismas la resolución de la que se trate. La resolución no confidencial no se limitará a eliminar los apartados en los que se contenga información considerada secreto empresarial, puesto que daría lugar a una resolución con tachaduras u omisiones que harían la versión pública ininteligible¹¹⁷¹. Por esta razón algún tribunal se ha inclinado por acordar que en la resolución pública se reemplace la información secreta por proposiciones y locuciones que permitan comprender la resolución sin revelar secretos empresariales¹¹⁷².

4. COROLARIO

Con todas estas medidas de protección del secreto empresarial en el seno de un procedimiento, por un lado se está

¹¹⁷⁰ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...* ob. cit., 2º edición, (644).

¹¹⁷¹ Esta solución es también rechazada en la jurisprudencia estadounidense que asemeja la resolución que pudiera generarse con los párrafos borrados con un documento pasado por el Glavlit, (Administración Principal para la salvaguarda de los Secretos de Estado en la Prensa de la Unión Soviética). Ver al respecto *Pepsico Inc. c. Redmond*, 46 F.3d 29 (7th Cir. 1995).

¹¹⁷² SJM núm. 7 Barcelona de 15 de mayo de 2018.

dotando de una mayor garantía de confidencialidad a los mismos, preservándolos de ser divulgados o comunicados de manera que pudiera destruir lo que de valioso tienen. Para proteger estos casos debe existir una razón que justifique el limitado acceso a la información secreta y no meramente intereses económico o financieros que aconsejen mantener la información oculta¹¹⁷³.

Por otro lado, con estas normas se está intentando salvar el obstáculo que la caracterización de una información como secreta supone para el que pretende hacer valer una situación jurídica frente a ella. Con estas normas, la información considerada como secreto no puede obstar a un procedimiento con todas las garantías, de modo que ninguna de las partes en litigio pueda escudarse en el secreto para eludir las obligaciones de exhibición y preparación de prueba en el seno de un proceso. Con ello se da cumplimiento específico a la protección de un interés legítimo (el derecho a la tutela judicial efectiva) por encima de la protección de los secretos empresariales¹¹⁷⁴ (en general ver el artículo 2.2 d) LSE).

Por esta razón, las medidas deberán ser acordadas en atención a las circunstancias concurrentes, debiendo optar por aquellas que menos afecten a la publicidad necesaria del proceso¹¹⁷⁵. Quedarán a salvo supuestos específicos de obligación de guardar secreto (secreto profesional, por ejemplo), aunque son, por supuesto, de naturaleza distinta y que afectan igualmente a

¹¹⁷³ *Shane Grp. Inc. c. Blue Cross Blue Shield of Mich.*, 825 F.3d 299, 308 (6th Cir. 2016).

¹¹⁷⁴ Con carácter general, sobre la preferencia de otros intereses sobre la protección del secreto empresarial, ver el comentario al artículo 2.2 d) LSE en el Capítulo II, apartado III.

¹¹⁷⁵ Ver *Union Oil Co. of California c. Leavell*, 220 F.3d 562, 568 (7th Cir. 2000) que se refiere al principio general de publicidad señalando que “Litigation about trade secrets regularly is conducted in public; the district court seals only the secrets (and writes an opinion omitting secret details); no one would dream of saying that every dispute about trade secrets must be litigated in private”.

informaciones que puede que no reúnan los caracteres del secreto empresarial.

IV. DILIGENCIAS DE PREPARACIÓN DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES EN DEFENSA DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Las acciones por violación de secretos empresariales requieren, para su debida estimación, de demandas bien formuladas en cuanto a los fundamentos de hecho en las que se sustenten. Algunos de los hechos podrán ser recabados mediante una investigación meticulosa del actor ¹¹⁷⁶, otros, sin embargo, pertenecerán a la esfera privada, y en muchas ocasiones reservada, de la parte demandada. En estas circunstancias, acudir a la obligación del demandado de exhibición documental una vez iniciado el procedimiento ¹¹⁷⁷ es insuficiente para poder articular una demanda que cuente con todos los elementos de prueba ¹¹⁷⁸. Para evitar estos problemas probatorios que la normativa procesal civil no resuelve satisfactoriamente ¹¹⁷⁹, la Directiva 2004/48/CE dirigió el mandato a los legisladores estatales de establecer medidas que facilitaran la puesta a disposición del futuro demandante de los medios adecuados para presentación, obtención y protección de

¹¹⁷⁶ Por ejemplo, mediante el acceso a determinados registros públicos.

¹¹⁷⁷ A través de las medidas de exhibición de documentos probatorios previstas en el artículo 328 LEC.

¹¹⁷⁸ El artículo 265 LEC exige que con la demanda se acompañen los documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial que pretenden.

¹¹⁷⁹ VILLAR FUENTES, I. M., *Las diligencias preliminares de los procesos de propiedad industrial y competencia desleal*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, pág. 29

pruebas¹¹⁸⁰. En ese mismo sentido, la LSE ha establecido en sus artículos 17 a 19 una serie de disposiciones que regulan diligencias concebidas para la preparación del ejercicio de las acciones en defensa de los secretos empresariales.

Las medidas previstas constan, en primer lugar, de diligencias de comprobación de los hechos que se regulan mediante remisión a los artículos 123 a 126 LP. Tras estas medidas, la LSE incluye la posibilidad de utilizar las diligencias de acceso a fuentes pruebas, en especial las previstas en los artículo 283 bis a) a 283 bis h) y 283 bis k) LEC¹¹⁸¹. Finalmente, se contiene una remisión a las medidas de aseguramiento de la prueba contenidas en el artículo 297 LEC y en particular las mencionadas en el párrafo segundo del apartado 2 del mencionado artículo. Finalmente, hay que tener en cuenta que estas diligencias se integrarán en el sistema general de la LEC ya que el artículo 263 LEC indica que las diligencias del artículo 256.1.9ª LEC (las diligencias previstas en leyes especiales) se regularán por lo establecido en la propia ley que las regule y supletoriamente las normas de la LEC en lo que no se oponga a lo dispuesto en la legislación especial sobre la materia de que se trate.

¹¹⁸⁰ Considerando 20 Directiva 2004/48/CE “Dado que la prueba es un elemento fundamental para el establecimiento de la infracción de los derechos de la propiedad intelectual, conviene garantizar que se pongan de manera efectiva a disposición de las partes medios de presentación, obtención y protección de pruebas. Los procedimientos deben tener en cuenta los derechos de la defensa y prever las garantías necesarias, incluida la protección de la información confidencial. Para las infracciones cometidas a escala comercial es asimismo importante que los tribunales puedan autorizar, cuando sea conveniente, el acceso a los documentos bancarios, financieros o comerciales que se encuentren bajo control del presunto infractor”.

¹¹⁸¹ Sobre esta medidas ver MARTORELL ZULUETA, P., "Aspectos procesales I: acceso a fuentes de prueba" en RUIZ PERIS, J.I., (Dir.) *Problemas actuales en las acciones de compensación de daños por infracción de las normas de competencia*, Thomson Reuters- Aranzadi, Pamplona, 2019, págs. 135 y ss.

2. DILIGENCIAS DE COMPROBACIÓN DE LOS HECHOS

Las diligencias de comprobación de los hechos de los artículos 123 y ss. LP conforman una modalidad especial de diligencias preliminares (artículo 256.1.9ª LEC)¹¹⁸². En el caso de la LSE, estas medidas tienen como finalidad la comprobación de hechos en materia de violación de secretos empresariales¹¹⁸³. Son diligencias de reconocimiento judicial en las que el Juez es quien examinará, con auxilio de los peritos designados en su caso, si se está llevando a cabo o no una infracción del secreto empresarial¹¹⁸⁴. Con estas medidas se cumplen dos objetivos de política legislativa a reseñar: i) se evita la impunidad del infractor ante la dificultad de obtener pruebas y poder reaccionar ante la infracción y, ii) se evita también una litigiosidad excesiva e injustificada, ya que con estas medidas, el actor puede calibrar con mayor rectitud la oportunidad, o no, de iniciar una demanda con la inversión de tiempo, dinero y recursos de la administración que todo ello supone¹¹⁸⁵.

2.1. Finalidad

En materia de propiedad industrial estas diligencias tienen una doble finalidad. Por un lado, subvertir la dificultad probatoria para preparar una demanda de infracción y, por otro lado, de manera más concreta, conocer con precisión todos los elementos

¹¹⁸² Para un estudio detenido de las diligencias de comprobación de los hechos ver ARMENGOT VILAPLANA, A., "Diligencias preliminares, medidas cautelares y especialidades probatorias en materia de competencia desleal" en ARMENGOT VILAPLANA, A., BENEYTO PALLÁS, K., *Los actos de competencia desleal y su tratamiento procesal*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 205-270.

¹¹⁸³ Tanto en la DA 1ª LM como en el artículo 36 LCD (con remisión aún a la anterior LP de 1986) se contienen también remisiones a las normas procesales de la LP que comentamos.

¹¹⁸⁴ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ... ob. cit.*, pág. 176.

¹¹⁸⁵ AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 252/2007 de 13 de diciembre.

relacionados con la infracción, asegurar su constancia y obtener los medios de prueba precisos ¹¹⁸⁶. A estas dos finalidades características de los procedimientos sobre propiedad industrial, conviene añadir una más en sede de secretos empresariales, ya que con la actuación de ambas partes se llegará a precisar con relativa exactitud los términos del debate en cuanto a uno de los elementos esenciales de este tipo de procedimientos, cual es la determinación de la existencia de un secreto empresarial. En efecto, cuando el legitimado para ejercitar una acción de violación solicite una diligencia de comprobación, deberá fundar la pretensión, razón por la cual en su escrito delimitará no solo la infracción, sino también su derecho infringido, en este caso la titularidad de un secreto empresarial. Constando esta circunstancia en la diligencia, la posterior acta que se levante del acto realizado, permitirá al Juez, en el proceso posterior y con razonable extensión, contar con los elementos necesarios para determinar si se está en presencia de un secreto empresarial.

2.2. Objeto

El artículo 123 LP establece un *numerus apertus* de diligencias preliminares en materia de patentes, el cual es extensible, como hemos visto, a los procedimientos de defensa del secreto empresarial. Quien pretenda iniciar una acción de las previstas en la LSE podrá pedir del Juez que, con carácter urgente, acuerde la práctica de estas diligencias para la comprobación de hechos que puedan constituir violación de secretos empresariales. Podrán pedirse cualesquiera actuaciones que persigan el fin para el que

¹¹⁸⁶ GARCÍA GARCÍA, E., "Las diligencias preliminares en los litigios sobre infracción de patentes en España" en *Jornadas de estudio sobre propiedad industrial e intelectual*, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, 2009, págs. 163.

está previsto el procedimiento de comprobación, esto es averiguar si el demandado está incurriendo en una infracción del secreto¹¹⁸⁷.

La LP establece la necesidad de que el Juez, a la vista de la solicitud, efectúe “una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, productos, procedimientos, instalaciones o actuaciones mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la infracción alegada”¹¹⁸⁸. Esta descripción no puede limitar el espectro de actuaciones a desarrollar en fase de comprobación de los hechos, por lo que cabrá solicitar actuaciones sobre cualesquiera otros elementos de prueba del demandado que no consten expresamente recogidos en el precepto citado. La amplitud con la que puede configurarse la medida de comprobación hace que algunos autores indiquen que se aproxima más a la prueba anticipada que una simple medida preliminar¹¹⁸⁹.

La comprobación de los hechos estará dirigida a verificar la comisión o la preparación el acto de violación del secreto¹¹⁹⁰. Se podrán solicitar medidas para comprobar si los actos realizados por la parte demandada lo han sido fuera de los límites del derecho de la demandante, como, por ejemplo, los términos de la licencia entre ambos, y para ello se podrá dirigir a obtener prueba de las características, propiedades y composición de mercancías presumiblemente infractoras en las que se ha utilizado un secreto empresarial, o de los medios, procedimientos e instalaciones

¹¹⁸⁷ CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., “Capítulo XXXIII. Las diligencias de comprobación de hechos” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (Dir.), *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Pamplona, 2015, consultada on line.

¹¹⁸⁸ Artículo 124.3 LP.

¹¹⁸⁹ Díez-PICAZO GIMÉNEZ, I., DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho Procesal Civil. El proceso de declaración*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2004, pág. 260.

¹¹⁹⁰ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...*, ob. cit., pág. 177.

utilizados en su producción, oferta y comercialización, o su importación, exportación o almacenamiento.

Cuando la posible infracción alegada consista en la revelación del secreto, podrá solicitarse el acceso a los medios de comunicación que pudieran haberse utilizado en la divulgación de la información protegida (correos electrónicos, páginas web, blogs, etc. que sean utilizados por el presunto infractor)¹¹⁹¹. Hay que distinguir estas medidas preparatorias de aquellas que deban necesariamente llevarse a cabo en el proceso plenario¹¹⁹². De este modo, respecto de la medida consistente en el interrogatorio, se admitirá siempre que la práctica sea necesaria para valorar la procedencia o no de interponer la oportuna demanda, pero no cuando se trate de una prueba que debe ser propuesta y practicada en el juicio¹¹⁹³.

Si lo que teme el demandante es una posible obtención ilícita del secreto empresarial, la obtención de la prueba estará dirigida a verificar la tenencia por el presunto infractor de medios, mecanismos o instrumentos que faciliten la obtención no consentida de información (acceso a redes informáticas mediante malware diseñado al efecto, instrumental utilizado en espionaje, etc.).

2.3. Procedimiento

La práctica de las diligencias de comprobación se regula en el artículo 124 LP. El contenido de este artículo es un tanto

¹¹⁹¹ AAP Zaragoza (Sección 5ª) núm. 52/2020, de 5 de junio.

¹¹⁹² AJM nº 3 Madrid núm. 416/2018, de 7 de mayo que deniega la práctica de las diligencias dirigidas a obtener fuentes de prueba como archivos informáticos, puesto que el juzgado entiende que "Las diligencias que se interesan no tienen por objeto comprobar la realidad de una infracción, sino obtener medios de prueba destinados a probar determinados elementos de una infracción. Tal circunstancia hace que lo que se pretende pueda ser obtenido por otros medios distintos a las diligencias de comprobación de hechos".

¹¹⁹³ AAP Navarra (Sección 2ª) núm. 5/1996, de 15 de enero.

fragmentario e incompleto, por lo que será necesario integrar sus lagunas mediante el recurso a lo previsto respecto de la diligencias preliminares en la LEC (artículo 256 y ss.) teniendo en cuenta además que se llevarán a cabo con todas las garantías necesarias, incluidas “las de prestación de caución por el peticionario para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar (artículo 129.4 y 132 de la Ley de Patentes) y la intervención de expertos independientes designados por el Juez (artículo 130 nº 1 de la Ley de Patentes) y de confidencialidad de lo actuado (artículos 130 nº 2 y 4 y 131.1 de la Ley de Patentes)”¹¹⁹⁴.

2.3.1. Petición

La petición inicial deberá ser presentada por la persona legitimada para ejercitar la acción de violación de secretos (artículo 123.1 LP). Esta persona será el titular o cotitular, pero también un licenciatario que esté expresamente autorizado para ello¹¹⁹⁵. En nuestra opinión también podrá iniciar la diligencia de comprobación el licenciatario que, sin estar autorizado, ejerza la legitimación por sustitución¹¹⁹⁶ el cual puede, como señala el artículo 13.2 LSE, iniciar la adopción de medidas cautelares, que son más gravosas en su contenido que las que aquí tratamos.

Con la petición inicial, el actor tendrá que especificar la acción que pretenda ejercitar, con una descripción de los hechos, la lesión que deriva de ellos y lo que *prima facie* se va a pretender en el posterior litigio¹¹⁹⁷. No es necesario un nivel alto de concreción de la acción que se ejercitará en el ulterior pleito¹¹⁹⁸, ni una relación

¹¹⁹⁴ AAP Madrid (sección 28ª) núm. 252/2007 de 13 de diciembre.

¹¹⁹⁵ AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 396/2007 de 10 de diciembre.

¹¹⁹⁶ Ver *Supra* II.1.4.2.

¹¹⁹⁷ GARCÍA GARCÍA, E., "Las diligencias preliminares"... ob. cit., pág. 170.

¹¹⁹⁸ ARMENGOT VILAPLANA, A., "Diligencias preliminares"... ob. cit., pág. 226.

exhaustiva de los hechos, puesto que dependerá del resultado de las diligencias, pero sí al menos, que de los hechos pueda deducirse la existencia de una violación de derecho y la posibilidad de ejercitar una de las acciones de la LSE¹¹⁹⁹.

2.3.2. Fundamento y probabilidad de la infracción

La solicitud deberá ser fundada, esto es, el demandante acreditará las alegaciones en las que funda la solicitud, tanto desde el punto de vista fáctico (hechos de la infracción) como jurídico (posición jurídica en la que se funda e interés protegido). No se admitirán, por el contrario, las peticiones abstractas o demasiado genéricas.¹²⁰⁰

Las alegaciones sobre el comportamiento de los demandados deben de tener suficiente grado de probabilidad para que el Juez estime la concurrencia de verosimilitud y acuerde la práctica de la diligencia. No se trata de obtener una prueba plena, bastando que “de las mismas se desprenda el grado de certeza suficiente que es posible, presumible y probable que la infracción se esté produciendo”¹²⁰¹. De los hechos descritos debe extraerse una presunción de que se esté llevando a cabo una violación del secreto empresarial. Esta probabilidad no es necesario que sea probada con todo detalle, sino que basta con que sea razonable a la vista de las

¹¹⁹⁹ El AJM núm. 1 de Barcelona de 25 octubre 2006, señala que “Al resolver sobre la admisión de las diligencias solicitadas, debe comenzarse por analizar si las alegaciones del actor se corresponden con los elementos y presupuestos propios de una acción de competencia desleal, con lo que se declara como pretendido en el ulterior proceso y si están fundadas (artículo 24.2 LCD y por remisión del art. 129.5 de la Ley de Patentes. Este último presupuesto podría equipararse al *fumus boni iuris* propio de las medidas cautelares, advirtiendo nuestros Tribunales que no es aquel, ni puede llegarse al nivel de exigencia de aquel”.

¹²⁰⁰ AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 115/2017, de 7 de julio.

¹²⁰¹ AJM núm. 1 de Barcelona de 25 octubre 2006.

circunstancias concurrentes. La violación del secreto debe ser presumible, y aunque se asiente en indicios, estos habrán de ser suficientes para deducir la probabilidad o verosimilitud de la violación. Si bien por la propia finalidad de la diligencia, esto es, la comprobación del hecho, no es necesario un “acreditamiento en grado alto o intenso”, ya que dicha prueba no puede obtenerse si no es recurriendo a la diligencia¹²⁰².

La posición jurídica del actor supondrá acreditar la titularidad del secreto empresarial y los presupuestos y contenido de la acción de la que se trate y tendrán que mostrar una coherencia lógica con la diligencia pretendida y el relato fáctico inicial. Si el Juez no considerara suficientemente fundada la petición, la denegará mediante auto que podrá ser objeto de recurso de apelación en ambos efectos (art. 123.5 LP). Con carácter excepcional, podrían darse supuestos en los que el actor ignore o no sepa con certeza qué secreto empresarial ha sido objeto de la conducta infractora y precise de las diligencias de comprobación de los hechos para especificar el secreto objeto del pleito futuro. En estos casos la identificación de su derecho deberá apreciarse de manera relativa, siendo posteriormente a la diligencia, cuando se le exigirá una identificación específica del secreto de su titularidad.

2.3.3. Idoneidad de las medidas

La comprobación de los hechos solicitada por el actor debe ser útil e idónea a los efectos de la interposición de la posterior demanda. Esta idoneidad significa que las medidas serán pertinentes y útiles según la propia naturaleza del proceso que se pretenda iniciar, aunque su examen no pasará de ser de un sumario análisis en esta sede, evitando un “proceso de instrucción y/o

¹²⁰² AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 396/2007 de 10 de diciembre.

prospección”¹²⁰³. Las diligencias se referirán tan solo a hechos vinculados con la esencia de la infracción denunciada, de manera que se pueda obtener con ellas su verificación o un conocimiento más detallado de sus aspectos secundarios¹²⁰⁴. Por el contrario, se han denegado las diligencias cuando no tienen relación con la infracción alegada o cuando se refieran a terceros que no consten en el relato de hechos de la actora¹²⁰⁵.

Los hechos que sirvan de presupuesto o base para la interposición de la demanda posterior servirán al juzgador para examinar la conexión lógica entre las medidas y su necesidad para asegurar la prueba en el proceso posterior. En este sentido, cuando en el proceso se vayan a discutir cuestiones de mayor complejidad técnica, científica e incluso jurídica, será más probable que sea necesario acudir a las diligencias de comprobación. La complejidad, junto con la gravedad de la infracción alegada y las consecuencias y repercusiones económicas de la conducta, servirán de parámetro al juzgador para decidir sobre la práctica de la diligencia. Si el Juez aún albergara dudas, podrá requerir informes y ordenar las investigaciones que considere oportunas antes de resolver sobre la petición formulada.

El recurso a las diligencias de comprobación de hechos debe considerarse como *ultima ratio* para verificar hechos necesarios para articular la demanda posterior, puesto que se trata de una excepción al sistema normal de presentación de pruebas en juicio. El juez valorará si existe o no la posibilidad de acceder a las mismas fuentes de prueba sin auxilio judicial, o que sea posible obtener la prueba durante la fase de prueba ordinaria del plenario¹²⁰⁶. La jurisprudencia en estos casos se refiere al grado de reserva de la

¹²⁰³ AJM núm. 1 de Barcelona de 25 octubre 2006.

¹²⁰⁴ ARMENGOT VILAPLANA, A., "Diligencias preliminares"... ob. cit., pág. 217.

¹²⁰⁵ AJM núm. 1 de Barcelona de 25 octubre 2006.

¹²⁰⁶ AJM núm. 3 Madrid de 7 de mayo de 2018.

materia objeto de la diligencia, de modo que a mayor grado de reserva, más necesarias serán las diligencias.

Otro elemento a tener en cuenta en la adopción de las medidas es el grado de afectación de las mismas al demandado, ya que debe existir proporcionalidad entre la medida y el resultado que se pretende alcanzar. Esta proporcionalidad deberá valorar si la intromisión en la esfera del sujeto pasivo de la medida es necesaria, ponderando la dificultad, urgencia e inexistencia de fuentes alternativas, de un lado y, de otro, los derechos del demandado, debiendo “rechazarse, por injustificadas, si la utilidad que pueden reportar al futuro demandante no guarda un cierto equilibrio con el perjuicio que puedan causar a la otra parte”¹²⁰⁷. Se tendrá en cuenta la naturaleza de los perjuicios que entraña la intromisión y si son o no susceptibles de valoración económica para determinar la caución.

2.3.4. Caución

El artículo 123.4 LP dispone que “al acordar, en su caso, la práctica de las diligencias solicitadas, el Juez, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, fijará la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse”. El importe de la caución tendrá como finalidad intentar reequilibrar algunos de los perjuicios derivados de una improcedente o desproporcionada intromisión (por las circunstancias en que acaba desarrollándose y que perjudican al sujeto pasivo, el resultado que finalmente se obtiene, etc.)¹²⁰⁸.

Para la fijación de la caución se tendrán en cuenta “todas las circunstancias concurrentes tales como la infracción que se

¹²⁰⁷ AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 212/2019 de 17 de diciembre.

¹²⁰⁸ ARMENGOT VILAPLANA, A., “Diligencias preliminares”... ob. cit., pág. 220.

denuncia, el contenido de la información que se pretende recabar y los posibles daños y perjuicios que la práctica de estas diligencias de comprobación pudiera ocasionar a la empresa afectada”¹²⁰⁹. Esta caución se justifica por lo que tienen las medidas adoptadas de injerencia en la esfera del demandado¹²¹⁰. En la fijación del importe, el Juez deberá tener en cuenta que no puede ser tan elevado que suponga un obstáculo para su práctica. Se trata en definitiva de valorar la gravedad de la diligencia (por la intromisión que representa), el importe de los gastos que ocasiona y los perjuicios que pudieran derivarse de ella. Resulta igualmente de gran importancia la solvencia del actor, que, en su caso disminuirá su importe, teniendo en cuenta además que no puede obviarse que la caución no limita el importe de los daños y perjuicios que podrían tener que indemnizarse¹²¹¹.

2.3.5. Práctica de las diligencias

La diligencia de comprobación consiste en una diligencia de reconocimiento judicial caracterizada por la constitución personal del juez, asistido de perito o peritos, designados a tal efecto, en las instalaciones de la persona o entidad contra quien se pretende dirigir eventualmente la demanda “con el fin de llevar a cabo una inspección de aquellos elementos allí existentes mediante los cuales pueda estarse cometiendo la infracción de cuya futura e hipotética persecución haya de tratarse”¹²¹².

El Juez comparecerá en el establecimiento o instalaciones del demandado o aquel otro lugar en que fuera preciso, sin previa notificación del auto a la parte afectada, junto con el perito

¹²⁰⁹ AAP Lleida (Sección 2ª) núm. 31/2020 de 5 de febrero.

¹²¹⁰ AJM núm. 5 Barcelona de 18 de febrero de 2019.

¹²¹¹ AJM núm. 1 de Barcelona de 25 octubre 2006.

¹²¹² AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 246/2008 de 5 diciembre.

designado judicialmente. Ante la necesaria urgencia de las medidas, y por agilidad en su práctica, no hay inconveniente con que sea designado perito uno de los propuestos por el solicitante de la medida, siempre que reúna los requisitos de pericia técnica e independencia adecuados¹²¹³.

La diligencia se practicará inaudita parte, por lo que no existirá citación para su práctica conforme el artículo 259 LEC. Si el afectado por la diligencia se negare, el Juez podrá ordenar la entrada y registro del lugar de que se trate, conforme el artículo 261.2ª LEC. La entrada y registro es una medida que deberá acordarse en casos excepcionales y con sujeción estricta al principio de proporcionalidad. Así solo deberá adoptarse cuando existan indicios suficientes para pensar que se van a encontrar los documentos que se buscan¹²¹⁴. En todo caso, la necesaria ponderación de los intereses en presencia obliga a distinguir entre la entrada y registro de domicilio habitual o de otros domicilios¹²¹⁵. Por otro lado, entendemos que la posibilidad de ocupar los documentos que considere de interés excede de la finalidad de la diligencia y no podrá acordarse salvo en supuestos excepcionales.

Durante la práctica de la diligencia de comprobación, el Juez oír las manifestaciones de la persona o personas con las que se entienda la diligencia a los efectos de verificar el objeto de la medida. Al no existir notificación previa de la diligencia, será con ocasión de estas manifestaciones donde el demandado, por sí, o a través de representante o persona que se encuentre en el lugar donde se practique la medida, podrá dar las explicaciones o aclaraciones oportunas.

¹²¹³ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...* ob. cit., pág. 181.

¹²¹⁴ STC núm. 22/1984, de 17 de febrero.

¹²¹⁵ CABEZUDO BAJO, M. J., "La negativa a la práctica de las diligencias preliminares" en *Práctica de Tribunales*, núm. 40, julio-agosto 2007, págs. 40 y ss.

Una vez realizada la diligencia, la doctrina apoya la necesidad de un trámite de oposición similar al recogido en el artículo 260 LEC en el que el demandado fundamentará la oposición en la falta de los presupuestos procesales y sustantivos y la forma con que se llevaron a cabo, pero no en elementos que afecten al fondo del asunto. En este caso, hasta que no se resuelva la oposición no se entregará la certificación de la medida al solicitante (ex artículo 261 LEC)¹²¹⁶.

Cuando el juez considere, a la vista de las diligencias practicadas, que no se está llevando a cabo ninguna actividad infractora "dará por terminada la diligencia, ordenará que se forme una pieza separada en la que se incluirán las actuaciones, que se mantendrá secreta, y dispondrá que el Secretario Judicial notifique al peticionario que no procede darle a conocer el resultado de las diligencias realizadas" (artículo 124.2 LP).

2.4. Certificación y copia del resultado

Cuando el Juez, a la vista de las circunstancias, considere presumible la comisión de una violación de secretos empresariales "efectuará una detallada descripción de las máquinas, dispositivos, productos, procedimientos, instalaciones o actuaciones mediante la utilización de los cuales se lleve presumiblemente a cabo la infracción alegada"¹²¹⁷. El Juez emitirá una certificación en la que verificará los hechos sobre los que se solicitaba la medida y que fueran necesarios para interponer la demanda. La certificación supone una expresión detallada de la práctica de la diligencia, a la que se añadirán los informes periciales, así como las manifestaciones de la persona con la que se hayan entendido las actuaciones. En atención al posible carácter confidencial de la

¹²¹⁶ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...* ob. cit., pág. 182.

¹²¹⁷ Artículo 124.3 LP.

información objeto de la diligencia, el artículo 124 LP previene, en su apartado 4, que el Juez deberá cuidar "de que la diligencia de comprobación no sirva como medio para violar secretos industriales o para realizar actos que constituyan competencia desleal".

El contenido de la diligencia tendrá la consideración de antecedente del pleito principal. El mismo formará parte del contenido probatorio del proceso posterior, ya sea aportado expresamente junto con la demanda o solicitando por la actora su unión a los autos¹²¹⁸. De ahí que el artículo 125 LP indique que de la certificación se dará traslado a la parte afectada y a la solicitante de la medida con la única finalidad de que esta la utilice para iniciar la acción correspondientes y con prohibición expresa de que se divulgue o comunique a terceros.

La parte que haya iniciado la diligencia tendrá un plazo de 30 días hábiles a contar desde la entrega de la certificación para ejercitar la acción judicial, quedando las diligencias sin efecto y sin poder ser utilizadas en un proceso posterior en caso del transcurso del citado plazo sin interponer la demanda. Es lógico pensar que en ese plazo de 30 días, el solicitante podrá pedir igualmente la adopción de medidas cautelares basándose en el certificado, aunque no lo diga expresamente el artículo 125 LP. La pérdida de la eficacia probatoria de la certificación expedida no debe suponer en ningún caso el decaimiento de la posibilidad de ejercitar la acción, tan solo que no se podrá utilizar el certificado en el procedimiento una vez transcurrido el plazo. Así, el actor podrá iniciar la acción, aunque la problemática probatoria existente en el momento de la solicitud de la diligencia presumiblemente seguirá, sin perjuicio de acudir a otros elementos probatorios de los que disponga (por

¹²¹⁸ SJM núm. 3 Gijón núm. 204/2019 de 2 de septiembre.

ejemplo con un detective privado), puesto que estas diligencias no son exclusivas ni imperativas¹²¹⁹.

Hay que recordar el límite de la propia diligencia, ya que la aportación de la certificación no puede suponer en ningún caso una prueba plena de la comisión de la infracción, sino que se tratará de un medio de prueba del procedimiento plenario. La práctica de la prueba deberá realizarse igualmente, ya que será el juez quien a la vista de la totalidad de las pruebas practicadas quien resolverá en la sentencia y con todas las garantías de defensa y contradicción, si se ha producido la violación del secreto y, en su caso, las consecuencias de la conducta infractora. Piénsese que de la diligencia pudiera derivarse la existencia de conocimientos reservados pertenecientes a la parte actora, pero de la prueba del plenario se dedujera que la obtención del secreto se hizo de una manera legítima mediante el descubrimiento independiente, por ejemplo.

La resolución del Juez, considerando que del examen de los hechos se deriva o no una infracción, no será recurrible (artículo 124.5 LP), sin perjuicio de que pueda reiterarse la petición mediante la incorporación de nuevos hechos o circunstancias que pudieran determinar su estimación¹²²⁰.

2.5. Compensación

El afectado por la diligencia de comprobación tendrá derecho a ser indemnizado por los gastos y daños ocasionados por la misma, incluido el lucro cesante, en caso de que la acción principal no se ejercite o se rechace (artículo 126 LP). La realización de las diligencias suponen una injerencia en la esfera del demandado y es

¹²¹⁹ STS (Sala Civil) núm. 129/2005 de 4 de marzo.

¹²²⁰ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos ...* ob. cit., págs. 183 y 184.

susceptible de causar un perjuicio, de ahí que la ley prevea que el demandado pueda solicitar el afianzamiento de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la medida adoptada. Serán daños indemnizables tanto el daño emergente (representado por las horas de los empleados dedicados a la realización de la medida, coste del material o de los productos utilizados en la medida, etc.)¹²²¹ como el lucro cesante (parada de la producción que supone una ganancia dejada de obtener como consecuencia de la medida, por ejemplo).

Constituido el afianzamiento, tendrá derecho a su satisfacción en los casos en los que la acción principal no se ejercite o si la misma es desestimada, sin perjuicio de la responsabilidad general por daños y perjuicios en que pudiera incurrir el solicitante de las medidas en los casos en los que a ello hubiere lugar (es decir en los casos de dolo o culpa). Como señala la jurisprudencia, se trata de una responsabilidad objetiva “que tiene el efecto práctico de dispensar al sujeto pasivo de la carga de probar en definitiva la ilicitud de daño, bastando que acredite la realidad del mismo causalmente conectado a la activación y desarrollo del instrumento procesal -la práctica de las diligencias de comprobación-”¹²²².

Para la liquidación de los daños, se acudirá al trámite previsto en el artículo 262 LEC en el que bastará que el afectado por la medida denuncie los daños y gastos que solicite ser resarcido con cargo a la caución y aporte justificación documental de tales daños. El juez a la vista de las pruebas aportadas y habiendo oído al instante de la diligencia resolverá a continuación si la caución puede aplicarse a satisfacer esos gastos y perjuicios.

¹²²¹ AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 76/2005 de 21 de marzo.

¹²²² AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 76/2005 de 21 de marzo.

3. ACCESO A FUENTES DE PRUEBA

3.1. Consideraciones generales

Una vez conocida por el actor la existencia de una conducta infractora, se enfrenta con un doble problema práctico. Por un lado debe realizar una narración de los hechos rigurosa y que atienda a la realidad de la conducta realizada por el infractor (para lo que se valdría de la diligencia de comprobación de los hechos). Por otro lado, deberá aportar ante el Juez pruebas suficientes para lograr la convicción del mismo de que se ha producido la comisión de la infracción.¹²²³ La prueba de la comisión de la infracción generalmente suele estar bajo la esfera de dominio del demandado, razón por la cual es necesario acudir a expedientes obligatorios de acceso a la prueba (*discovery* en derecho norteamericano¹²²⁴). La relación en materia de prueba entre infractor y perjudicado suele resultar en una asimetría que dificulta el debate de la realidad material en el proceso¹²²⁵. Para una justa decisión sobre el fondo del asunto es necesario utilizar instrumentos legales para acceder a información importante para el juicio. Este tipo de diligencias se incorporaron a nuestro ordenamiento jurídico por el artículo 4 del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo que introduce en la LEC una nueva Sección 1.^a bis dentro del Capítulo V (“De la prueba:

¹²²³ HERRERA PETRUS, C. “Breve caracterización de la medida de acceso a fuentes de prueba en el nuevo artículo 283 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y distinción de figuras afines” en *Derecho y Proceso. Liber Amicorum del Profesor Francisco Ramos Méndez*, vol. II, Atelier, Madrid, 2018, págs. 1253-1264.

¹²²⁴ Sobre el *discovery* en materia de secretos empresariales ver MCKOWN, J. R., “Discovery of Trade Secrets”. *Santa Clara Comp. & High Tech. L. J.*, vol. 10, núm. 1, 1994, págs. 35-68; SY, J. A. Jr., SY, J.L., “Discovery of Trade Secrets: A Procedural Quagmire” *Ateneo Law Journal*, vol. 62, núm. 4, 2018, págs. 1218-1279.

¹²²⁵ Para un mayor detalle sobre el acceso a las fuentes de prueba ver MARTORELL ZULUETA, P., “Aspectos procesales I: acceso a fuentes de prueba” ob. cit., pág. 136.

disposiciones generales”) del Título I (“De las disposiciones comunes a los procesos declarativos”) del Libro II (“De los procesos declarativos”), con la rúbrica “Sección 1.ª bis. Del acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia”.

El artículo 18 LSE contiene una remisión a los artículos 283 bis a) a 283 bis h) y 283 bis k) LEC. Esta remisión expresa contiene un reconocimiento tácito de que la naturaleza del secreto se encuentra más próximo a los derechos de propiedad industrial que a la competencia desleal. Sin la existencia del artículo 18 LSE podrían presentarse dudas sobre la posibilidad de acudir a estas medidas en el seno de un procedimiento por violación de secretos empresariales. El legislador ha querido dejar constancia de dicha posibilidad, aunque no la extiende a todo el bloque normativo de la sección referida, queda excluidos los artículo 283 bis i), 283 bis j) LEC¹²²⁶. La remisión no deberá de entenderse de manera literal, sino que su aplicación se realizará *mutatis mutandis*, teniendo en cuenta las particularidades de las acciones por violación de secretos, por lo que no serán aplicables automáticamente las normas previstas por estos artículos, ideadas para procedimientos de infracción del derecho de la competencia. Hay que tener en cuenta que el mecanismo del artículo 283 bis LEC es un remedio específico para la preparación de los procesos *follow-on*¹²²⁷, de ahí la necesidad de interpretar los artículos desde una perspectiva más amplia cuando se trata de secretos empresariales. Por ello, la aplicabilidad de la medida no quedará reducida únicamente a los

¹²²⁶ Estos artículos están referidos a la exhibición de las pruebas contenidas en un expediente de una autoridad de la competencia, y a los límites impuestos al uso de pruebas obtenidas exclusivamente a través del acceso al expediente de una autoridad de la competencia respectivamente.

¹²²⁷ AJM núm. 3 de Valencia de 14 de junio de 2019.

procesos en los que se ejercite una acción de daños, sino que será extensible a las acciones por violación de secretos de la LSE.

3.2. Finalidades

Estas concretas medidas pueden servir a los fines interesados por el actor de conseguir la estimación de la pretensión o bien, por el contrario, a la construcción de una sólida defensa por parte del demandado¹²²⁸. Con las medidas se pretende que se den a conocer en el procedimiento todas las circunstancias que envuelven la comisión de la infracción, la persona de los agentes infractores y partícipes, la introducción en el mercado, terceros afectados, alcance de la infracción¹²²⁹. Se distingue el acceso a las fuentes de prueba de las diligencias preliminares en que estas últimas buscan la identificación de elementos objetivos o subjetivos desconocidos para el futuro demandante. Sin embargo, en el ámbito del acceso a las fuentes de prueba, se busca no tanto preparar la demanda, como su prosperabilidad¹²³⁰. Las medidas podrán utilizarse tanto por el demandante como por el demandado. En el particular caso de los secretos empresariales, además, son varios los desafíos a los que se enfrenta un procedimiento previo de acceso a las fuentes de prueba, principalmente el peligro de su divulgación, ya que el acceso a las pruebas supondrá revelar necesariamente el secreto, aunque lo sea con carácter limitado.

Con el acceso a las fuentes de prueba relevantes para el pleito se cumple igualmente el objetivo de restringir el debate del pleito. Con la solicitud, el juzgado debe realizar un primer análisis de

¹²²⁸ GASTÓN INCHAUSTI, F., “El acceso a las fuentes de prueba”... ob. cit., pág. 10.

¹²²⁹ FERRÁNDIZ AVENDANO, P., “Discovery en reclamaciones de daños por prácticas restrictivas de la competencia (El nuevo artículo 283 bis LEC)”, en *Diario La Ley*, núm. 9052, 2017.

¹²³⁰ AJM núm. 1 de Burgos núm. 36/2020 de 8 abril.

los hechos disponibles así como de la pertinencia de la prueba a cuya exhibición se dirige la medida. Con estos antecedentes, el Juzgado posee un marco de referencia en el que poder encajar los hechos manifestados por las partes y las pruebas de manera que el objeto del pleito queda bien definido en sus términos de debate.

El acceso a las pruebas, podrá dar lugar a la entrada en el juicio de mayor información, lo que puede requerir la práctica de nuevas pruebas y presentación de nuevos documentos como consecuencia del conocimiento de nuevos hechos (artículo 270 LEC). La información puede dar a conocer la identidad de otros intervinientes en la infracción lo que a su vez podría dar lugar a nuevas diligencias de acceso a pruebas, o bien información sobre personas que conozcan de los hechos y que pudieran ser testigos en la fase probatoria.

3.3. Solicitud

Según establece el artículo 283 bis.a) LEC, las diligencias de acceso a la prueba se inician con una solicitud que podrán dirigir tanto la parte actora como la demandada, solicitando del juez que se acuerde la exhibición de determinadas pruebas que se consideran pertinentes para el ejercicio de una o varias de las acciones de violación de secretos contenidas en la ley y a las que no puede acceder el solicitante. El escrito deberá contener motivación razonada que contenga hechos y pruebas a los que la parte haya tenido acceso y que sean suficientes para justificar la viabilidad del ejercicio de la acción. La prueba que se solicite será pertinente y útil. Se rechazará por impertinente cuando no guarde relación con el pleito y por inútil la que “según reglas y criterios seguros, en ningún

caso puedan contribuir a esclarecer los hechos controvertidos”¹²³¹. La solicitud de exhibición podrá dirigirse contra la otra parte o bien contra un tercero que tenga en su poder la prueba de la que intente valerse el solicitante.

3.3.1. Contenido de la solicitud

El artículo 283 bis.a) LEC señala el contenido mínimo de la solicitud de exhibición de pruebas, señalando que deberá contener, entre otros, los siguientes datos: a) la identidad y direcciones de los presuntos infractores; b) las conductas y prácticas que hubieran sido constitutivas de la presunta infracción; c) la identificación y el volumen de los productos y servicios afectados; d) la identidad y direcciones de los compradores directos e indirectos de los productos y servicios afectados; e) los precios aplicados sucesivamente a los productos y servicios afectados, desde la primera transmisión hasta la puesta a disposición de los consumidores o usuarios finales y f) la identidad del grupo de afectados.

3.3.1.1. Elementos personales

En primer lugar, la solicitud deberá indicar las personas responsables de la infracción. Será necesario conocer quién es el infractor, para poder solicitar el acceso a la prueba del artículo 283 bis.a) LEC, de modo que esta diligencia no será apropiada para conocer al responsable de la infracción, sino que para ello deberá acudir a las diligencias de comprobación de hechos estudiada con anterioridad.

¹²³¹ MARTORELL ZULUETA, P., "Aspectos procesales I: acceso a fuentes de prueba" ob. cit., pág. 85.

No será necesario que se identifique la persona en cuyo poder se encuentre la prueba cuya exhibición se pretende obtener, puesto que no es relevante a los efectos de determinar la verosimilitud de la infracción y la oportunidad de acceder a la prueba, que dependerá tan solo de los hechos en los que se sustente o vaya a sustentarse la demanda.

Como decíamos, no son aplicables los preceptos de manera automática, así, el requisito de la identidad de los compradores directos e indirectos de los productos y servicios y la identidad del grupo de afectados no será imprescindible en el caso de infracción de secretos, aunque puedan existir los mencionados compradores y afectados. No hay que olvidar que en los procesos sobre infracción del derecho de la competencia siempre resulta afectado el mercado, mientras que el ilícito en materia de secretos afecta directamente a su titular.

3.3.1.2. Elementos fácticos

Será necesario que en la solicitud vengan descritas las conductas y prácticas constitutivas de la violación de secreto y de estos elementos narrativos deberá deducirse la verosimilitud de la infracción. No se trata de obtener una prueba plena de la existencia de la infracción, ya que para ello será necesario contar con la prueba que con estas diligencias se pretenda obtener, sino un juicio de probabilidad de que las conductas descritas constituyen una violación de secreto. Los elementos a tener en cuenta serán los siguientes:

La solicitud deberá contener una descripción de los hechos que constituyan una infracción del artículo 3 LSE. Sin embargo este requisito debe ser matizado en determinados casos. En efecto, el demandante debe identificar el secreto que presuntamente ha sido ilícitamente obtenido, utilizado o divulgado con carácter general. Sin

embargo, existirán casos en los que el actor no tenga plena certeza de qué secreto le ha sido arrebatado de manera indebida¹²³²

El artículo 283 bis.a) LEC se refiere a la identificación y volumen productos y servicios afectados. La norma está prevista para los supuestos de acciones de daños en materia de defensa de la competencia, en los que es necesario para el actor conocer datos económicos, precios de transferencia, el *total delivery cost*, etc. En el ámbito de los secretos empresariales, la referencia a las mercancías infractoras, así como a los precios de las mismas, puede ser relevante igualmente a los efectos de plantear una acción de daños, con lo que puede ser útil para calcular el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor¹²³³.

El solicitante de la medida deberá apoyar su pretensión con un principio de prueba. Según el artículo 283 bis.f) LEC apartado 2, la solicitud de medidas de acceso a fuentes de prueba podrá incluir también la solicitud de medidas de aseguramiento de la prueba de conformidad con el artículos 297 y 298 de la LEC. En este caso, se seguirá igualmente el procedimiento previsto para la exhibición de fuentes de prueba del artículo 283 bis.f) LEC.

3.3.2. Presupuestos

El solicitante deberá aportar aquellos hechos y pruebas a los que tenga acceso razonablemente, que sean suficientes para justificar la viabilidad del ejercicio de la acción por violación, presupuesto necesario para admitir la medida (artículo 283 bis.a).1 LEC).

¹²³² Esta circunstancia no se producirá en el caso de utilización o revelación el secreto, por resultar una conducta con efectos materiales que puede ser apreciado por el demandante.

¹²³³ Artículo 10 LSE. Ver supra Capítulo IV apartado IV.

3.3.2.1. Viabilidad de la acción

La jurisprudencia ha entendido que la viabilidad de la acción es un concepto que no puede equipararse a obtener “un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento” de la pretensión similar al exigido en el artículo 728.2 LEC en sede de medidas cautelares, puesto que estas tienen una finalidad distinta, orientada a asegurar el resultado del pleito. En cambio el acceso a las fuentes de prueba “es un escalón en el *iter* de la tutela declarativa” y por ello tienen una menor intensidad que el *fumus boni iuris* de la tutela cautelar¹²³⁴. De este modo, los juzgados se han inclinado por entender que la viabilidad se acerca más a la concurrencia de “la justa causa e interés legítimo” del artículo 258.1 LEC¹²³⁵. Estos argumentos están mediatizados por la *ratio* del precepto en estudio, que se enmarca en los supuestos de acciones de daños derivadas de infracciones en materia de defensa de la competencia. Siguiendo el razonamiento expuesto, los juzgados de lo mercantil han considerado suficiente que, de la exposición razonada del solicitante, se pueda derivar un posible daño imputable a una infracción del derecho de la competencia. Ahora bien, la duda es si este criterio puede trasladarse a las acciones en materia de secretos empresariales, puesto que en estos casos no hay una decisión previa de la autoridad de competencia que aprecie la existencia de una infracción.

¹²³⁴ El AJM núm. 1 de Burgos núm. 36/2020 de 8 abril, indica que “cuando la solicitud de acceso a fuentes de prueba se vincula al ejercicio de una acción follow-on , con carácter general, la exposición motivada suficiente será aquella que permita derivar que el solicitante se ha visto afectado por la conducta anticompetitiva sancionada por la autoridad administrativa. Con esto quedaría justificada la viabilidad de la acción por daños, pues el solicitante, en abstracto, estaría afectado por tal conducta anticompetitiva susceptible de causarle un daño reclamable ante los tribunales de justicia.

¹²³⁵ En este sentido para el específico caso de las acciones *follow-on* en materia de defensa de la competencia ver AJM núm. 3 de Valencia de 14 de junio de 2019.

En nuestra opinión es válido el criterio interpretativo de la justa causa e interés legítimo, pero no limitado al análisis de una mera una relación de causalidad entre la infracción y el daño, sino centrándose en un juicio de probabilidad apriorístico del Juez sobre la comisión de la infracción en base a las pruebas aportadas. En este sentido es relevante también la configuración jurídica de la acción ejercitada, de modo que se requerirá un juicio (si bien superficial y provisional) de la acción de mayor intensidad que en las medidas cautelares generales, parecido al que se exige en la adopción de medidas cautelares anticipatorias.

En el análisis de la viabilidad de la acción para la adopción de la diligencia no tendrán cabida alegaciones propias sobre el fondo del asunto como por ejemplo la prescripción, debido a que la finalidad de este examen previo es descartar las peticiones que sean arbitrarias o infundadas¹²³⁶.

3.3.2.2. Pertinencia de la prueba presentada

El solicitante aportará las pruebas pertinentes que tenga en su poder. Serán pertinentes aquellas pruebas necesarias para presentar la demanda o contestación, o la necesaria para preparar la prueba, en general, con el proceso ya iniciado. Esta prueba versará tanto sobre la titularidad del secreto empresarial del solicitante como de la conducta infractora, por lo que en esta temprana sede de las diligencias preliminares puede acordarse por el órgano jurisdiccional lo que considere oportuno para preservar la información secreta, sin perjuicio de las propias reglas de confidencialidad previstas en el artículo 283 bis.b) LEC para la medida de acceso a las fuentes de prueba.

¹²³⁶ AJM núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria (Provincia de Las Palmas) núm. 318/2019 de 9 diciembre.

3.3.2.2. Limitación de la exhibición. Proporcionalidad

A su vez, las medidas solicitadas deberán ser adecuadas, pertinentes y útiles por un lado y por otro, deberán ser de carácter necesario y proporcional. La petición del solicitante requiriendo el acceso a determinadas fuentes de prueba deben ser pertinentes para satisfacer el interés de la parte en obtener la información relevante para el procedimiento. La adecuación, pertinencia y utilidad de las medidas propuestas supondrán un enjuiciamiento de su relación con la acción o acciones que se ejerciten en el pleito principal iniciado, o que se vaya a iniciar, y la consideración de su valor probatorio dentro de ese proceso. Deberá considerarse la prueba solicitada en el marco del proceso iniciado o que vaya a iniciarse, de manera que los hechos a los que se refiera la fuente de prueba deberán guardar relación con el objeto del procedimiento y servir para esclarecer los hechos controvertidos. Para la adopción de la medida se estará a la información que se pretenda obtener y a los principios de subsidiariedad y menor onerosidad¹²³⁷. La pertinencia de la prueba implica también que no se puede acceder a la misma o que el hacerlo supone un esfuerzo desproporcionado o gravoso.

El acceso a las fuentes de prueba ha de ser también proporcional, lo que exigirá ponderar los diversos intereses en conflicto. Como parámetros de análisis de la proporcionalidad se han considerado la solidez del juicio de viabilidad, el coste del acceso solicitado, el volumen de información requerido o la confidencialidad

¹²³⁷ ALBA CLADERA F., *Acceso a las fuentes de prueba en procesos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia en Disposiciones generales sobre la prueba en el proceso civil : estudio breve de los artículos 281 a 298 y concordantes de la Ley de enjuiciamiento civil*, La Ley Wolters Kluwer, Madrid, 2019, pág. 179.

de la información¹²³⁸. Se ha denegado por falta de proporcionalidad el acceso de manera indiscriminada a documentación contable, pues podría suponer un atentado al principio de contabilidad secreta consagrada en el artículo 32 CCo¹²³⁹. Del mismo modo se consideran desproporcionadas las medidas que exceden del período de tiempo en el que razonablemente se han llevado a cabo las actuaciones infractoras, o aquellas innecesarias por ser suficientes otras ya acordadas con la misma finalidad¹²⁴⁰. En todo caso, la extensión de los datos sobre los que se solicite la medida dependerá de la infracción cometida y la amplitud temporal y geográfica de sus efectos¹²⁴¹.

3.3.3. Reglas de confidencialidad

En los procesos en los que se ejercite, o vaya a ejercitarse, una acción de daños derivada de la violación de secretos, se podrá ordenar la exhibición de pruebas que contengan información confidencial (artículo 283 bis.b) LEC). Por información confidencial se entiende toda aquella información respecto de la cual sea necesario guardar reserva por una obligación legal o contractual y, respecto de la cual la empresa tenga un interés que justifique su protección. Este interés no podrá ser simplemente el evitar una acción de daños, según previene expresamente la Ley. La candidez del precepto deberá completarse con una interpretación amplia del mismo que impide alegar cualquier interés que de hecho suponga obstaculizar el ejercicio de una acción de daños o de cualquier otra de la LSE contra el titular de la información confidencial, de lo

¹²³⁸ *Ibidem*. AJM núm. 1 de Burgos núm. 36/2020 de 8 abril.

¹²³⁹ Artículo 32.1 CCo. *“La contabilidad de los empresarios es secreta, sin perjuicio de lo que se derive de lo dispuesto en las leyes”*.

¹²⁴⁰ AJM núm. 3 de Valencia de 14 de junio de 2019.

¹²⁴¹ AJM núm. 1 de Las Palmas de Gran Canaria (Provincia de Las Palmas) núm. 318/2019 de 9 diciembre.

contrario se desdibujaría el precepto hasta hacerlo inservible en procedimientos por violación de secretos empresariales

La información confidencial es un concepto diferente al de secreto empresarial. Este último tiene su propia regulación protectora dentro del proceso, a la que ya hemos hecho referencia en este Capítulo¹²⁴². Las medidas de exhibición en estos casos en que quede afectada información confidencial se llevará a cabo en los términos previstos en el artículo 283 bis.b) LEC. El precepto parte de conceder plena eficacia a las reglas de confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente que sean aplicables y a las reglas sobre el deber de guardar secreto, de modo que la exhibición se llevará a término con respeto en todo caso a estas reglas. Del mismo modo, el Juzgado tendrá en cuenta si la información confidencial afecta a terceros y las disposiciones que la protegen.

Cuando, a la vista de todas las circunstancias, el Juzgado acuerde el acceso a las fuentes de prueba podrá adoptar, entre otras las siguientes medidas: 1ª) Disociar pasajes sensibles en documentos o en otros soportes; 2ª) realizar audiencias a puerta cerrada o restringir el acceso a las mismas; 3ª) limitar las personas a las que se permite examinar las pruebas; 4ª) encargar a peritos la elaboración de resúmenes de la información en una forma agregada no confidencial o en cualquier forma no confidencial; 5ª) redactar una versión no confidencial de una resolución judicial en la que se hayan suprimido pasajes que contengan datos confidenciales; 6ª) limitar el acceso a determinadas fuentes de prueba a representantes y defensores legales de las partes y a peritos sujetos a obligación de confidencialidad¹²⁴³.

¹²⁴² Ver *supra* apartado III, subapartado 3 de este Capítulo V.

¹²⁴³ Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles aprobados por la Sección de Derecho de la Competencia, Tribunal Mercantil de Barcelona.

3.3.4. Gastos y caución

El solicitante de la medida deberá sufragar los gastos que ocasione la práctica de la medida de acceso y responderá de los daños y perjuicios que cause como consecuencia de una utilización indebida de aquélla (artículo 283 bis.c) LEC). En previsión de ello, la persona frente a la que se solicite la medida podrá pedir del Juzgado que el solicitante preste caución suficiente para responder tanto de los gastos que se ocasionen como de los daños y perjuicios que se le pudieran irrogar. El Juzgado decidirá sobre la necesidad o no de prestar caución así como de su importe, teniendo en cuenta que no podrá exigirse una caución que por su inadecuación impida el ejercicio de la práctica de las medidas de exhibición.

Qué deba considerarse caución suficiente es una cuestión que se resolverá en cada caso en atención a las circunstancias concurrentes, especialmente al coste económico que pueda suponer para la persona a quien se le imponga la medida, así como los daños y perjuicios que pudieran derivarse de su práctica.

Como ha señalado la jurisprudencia, la caución no puede ser exorbitante, de modo que con la misma se consiga el efecto de disuadir al solicitante de la medida. No hay que desconocer que el contenido de las medidas de acceso excede de las diligencias preliminares y, por tanto, la extensión de la caución será acorde a la complejidad de la preparación de la ejecución de la medida¹²⁴⁴.

¹²⁴⁴ AJM núm. 3 de Valencia de 14 de junio de 2019.

3.4. Procedimiento

3.4.1. Competencia

El órgano competente para conocer de las solicitudes sobre medidas de acceso a fuentes de prueba será el Juzgado que esté conociendo del asunto en primera instancia o, si el proceso aún no se hubiese iniciado, el que sea competente para conocer la demanda principal (art. 283 bis.d) LEC). En materia de secretos empresariales el competente será el Juzgado Mercantil del domicilio del demandado o, a elección del demandante, el Juzgado de lo Mercantil donde se hubiera realizado la infracción o se hubieran producido sus efectos.

En estas medidas no se admitirá la interposición de declinatoria por el demandado, pero el Juzgado podrá de oficio revisar su competencia, y en su caso abstenerse de conocer del asunto, indicando al solicitante el Juzgado competente. Si el Juzgado indicado se inhibiere en su competencia, decidirá el conflicto negativo la Audiencia provincial, según lo previsto en el artículo 60 LEC.

3.4.2. Momento de solicitud de las medidas

Las medidas podrán solicitarse antes de la incoación del proceso, en la demanda, o durante la pendencia del mismo (artículo 283 bis.e) LEC). En el caso de que se hubieran acordado las medidas antes de la iniciación del proceso, el solicitante deberá de presentar la demanda en los veinte días siguientes a la fecha en la que se termine la práctica de las medidas. En caso de que no lo hiciera, el Juzgado, de oficio, condenará en costas al solicitante y declarará que es responsable de los daños y perjuicios que haya producido, que se harán efectivos conforme lo dispuesto en los artículo 712 y ss. de la LEC.

Además, a instancia de la parte perjudicada, el Juez podrá acordar las medidas necesarias para la revocación de los actos de

cumplimiento que hubieran sido realizados, incluida la devolución de todo tipo de documentos, actas, testimonios y objetos.

La parte perjudicada, cuando exista abuso por parte del solicitante, también podrá requerir del Juzgado que declare que los datos e informaciones obtenidas por el solicitante no puedan ser apreciados en ningún otro proceso. En este caso, además de ser aplicable el artículo 16 LSE por incumplimiento de la buena fe procesal, se imposibilita tanto la apertura un nuevo proceso, como la utilización de la información en otro procedimiento distinto ya iniciado.

3.4.3. Procedimiento y ejecución

Según el artículo 283 bis.f) LEC, de la solicitud de la medida se dará traslado a la persona frente a la cual se dirige, así como, en su caso, a la parte frente a la que se ejercita o pretenda ejercitarse la acción o la defensa, tras lo cual se citará a las partes a una vista oral que se celebrará dentro de los diez días siguientes. En la vista, las partes expondrán lo que a su derecho convenga y podrán proponer las pruebas de las que dispongan, que se admitirán y practicarán si fueran útiles y pertinentes.

El procedimiento terminará mediante auto, dictado por el Juez en el plazo de cinco días. Contra esta resolución cabrá interponer recurso de reposición con efectos suspensivos y, en caso de desestimación, la parte perjudicada podrá, en su caso, hacer valer sus derechos en la segunda instancia. Si la solicitud se hubiera presentado antes de la interposición de la demanda, contra la resolución cabrá directamente recurso de apelación. La parte apelante podrá solicitar la suspensión de la eficacia de la resolución impugnada. El Tribunal de apelación se pronunciará sobre la suspensión en providencia que dictará tras la recepción de los autos.

Como requisito previo a la ejecución de la medida será necesaria la prestación de la caución en aquellos casos en los que

se hubiera acordado la misma. Como dispone el artículo 283 bis.g) LEC, para la ejecución de la medida, el Juzgado podrá acordar los medios necesarios y podrá disponer lo que proceda sobre el lugar y modo en el que haya de cumplirse. Si fuera necesario, el solicitante podrá ir asesorado por un experto en la materia, cuyo gasto sufragará el propio solicitante. La ejecución de la medida deberá de tener en cuenta que la diligencia es meramente instrumental y que se enmarca en un procedimiento donde se ventila la pretensión principal de violación de un secreto empresarial. Por ello, deberá asegurarse que los intereses de las partes queden salvaguardados mediante un acceso a la información suficiente a los efectos pretendidos, con una injerencia mínima en la esfera de la parte afectada y preservando la confidencialidad de la información. Así se ha acordado la puesta a disposición de la información mediante *data rooms*¹²⁴⁵, archivos informáticos que se puedan gestionar por las partes, reproducción de datos, tomando anotaciones, etc.¹²⁴⁶.

También podrá consistir la medida en actuaciones más contundentes como la entrada y registro de lugares cerrados y domicilios y la ocupación de documentos y objetos que allí se encuentren, cuando sea necesario a los fines perseguidos. Finalmente, a instancia de cualquiera de las partes, el Juzgado dictará providencia dando por terminada la práctica de la medida.

3.4.4. Obstrucción

Según el artículo 283.bis.h) LEC el destinatario de la medida está obligado a cumplir con la misma, bajo la pena de

¹²⁴⁵ Sobre la figura de los *data room*, ver PASTOR MARTÍNEZ, E., "Cuestiones sobre el acceso a las fuentes de prueba. La perspectiva judicial" en RUIZ PERIS, J. I., *Daños, comercio electrónico y derecho europeo de la competencia*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 216-217.

¹²⁴⁶ AJM núm. 3 de Valencia de 14 de junio de 2019.

responsabilidad penal por desobediencia a la autoridad judicial. También se podrá acordar la condena en costas del incidente y del proceso principal, cualquiera que sea el resultado de éste.

En caso de que el destinatario destruyese u ocultase las fuentes de prueba, el solicitante podrá pedir la imposición de una serie de medidas como son: a) que sean admitido los hechos a los cuales las fuentes de prueba supuestamente se referían. El solicitante deberá fijar con precisión los hechos a los cuales se extenderá la declaración como admitidos; b) tener al demandado o futuro demandado como allanado a las pretensiones ejercitadas o que se vayan a iniciar. Igualmente, el solicitante identificará cuales vayan a ser las pretensiones respecto de las cuales se declare el allanamiento parcial; c) que desestime totalmente las excepciones o reconvencciones que el sujeto afectado por la medida pudiese ejercitar en el pleito principal, para lo cual identificará con precisión estas excepciones o reconvencciones y d) la imposición de multas coercitivas por importe que oscila entre los 600 y los 60.000 euros por día de retraso en el cumplimiento de la medida.

De estas medidas se dará traslado a las partes en el incidente por un plazo de 10 días para que puedan formular las alegaciones que tengan por conveniente por escrito, tras lo cual, el Juzgado resolverá mediante auto, el cual será recurrible en apelación.

3.4.5. Consecuencias del incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad y uso de las fuentes de prueba

En el caso de incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad o los límites en el uso de fuentes de prueba impuestas como consecuencia de las diligencias de exhibición, la parte perjudicada podrá solicitar del Juzgado una serie de medidas tendentes a sancionar este tipo de conductas (artículo 283 bis k) LEC). De la solicitud se dará traslado a las partes por un plazo de 10 días para que formulen alegaciones por escrito, tras lo cual, el Juez

dictará auto resolviendo sobre las medidas, pudiendo recurrirse en apelación.

Las medidas que podrá solicitar la parte perjudicada por el incumplimiento son las siguientes: a) la desestimación total o parcial de la acción o excepciones ejercitadas u opuestas en el proceso principal; b) declaración de la responsabilidad del infractor de los daños y perjuicios causados y la condena a su pago. La cuantía se determinará con arreglo a lo dispuesto en los artículos 712 y ss. LEC y c) condena al infractor a pago de las costas del incidente de exhibición y las del proceso principal, cualquiera que sea el resultado de éste.

Cuando el incumplimiento no sea grave, el Juzgado podrá sustituir las medidas anteriores por una multa que oscilará entre seis mil y un millón de euros que se podrá imponer no solo a la parte sino también a sus representantes y defensores legales por separado.

4. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA

4.1. Concepto, naturaleza y alcance

Quien ejercite o vaya a ejercitar una acción civil de defensa de secretos empresariales podrá utilizar las medidas de aseguramiento de prueba previstas en el artículo 297 LEC, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 LSE. Estas medidas están dirigidas a eliminar el riesgo de que “por conductas humanas o por acontecimientos naturales, puedan destruirse o alterarse objetos materiales o estado de cosas” de determinadas fuentes de prueba, de manera que, en el momento en que deba practicarse la prueba, no sea posible su práctica o carezca de sentido proponerla. Se trata de medidas de naturaleza excepcional que solo es posible adoptar

“ante circunstancias caracterizadas por apremiantes e inaplazables necesidades conservativas”¹²⁴⁷.

Las medidas de aseguramiento de la prueba deben de distinguirse de la práctica anticipada de la prueba, pues ambas instituciones tienen características propias que permiten distinguirlas entre sí. Con el aseguramiento de la prueba se pretende evitar que la fuente de prueba pueda desaparecer o resultar alterada, de manera que pueda practicarse sin que quede afectada su integridad y su virtualidad probatoria, en el momento procesal oportuno, “en definitiva, que no se modifique una fuente de prueba”¹²⁴⁸. Por el contrario, la práctica anticipada de la prueba busca adelantar la prueba ante la perspectiva de que pudiera no resultar posible hacerlo en el momento adecuado del *iter* procesal, debido a la precaria situación de la persona o cosa que constituya el medio de prueba (artículos 293 a 296 LEC).

La jurisprudencia ha establecido una relación de prelación o preferencia entre ambas instituciones procesales, debiendo optarse por el aseguramiento de la prueba siempre que sea factible y permita evitar la pérdida del medio de prueba. Dando prioridad a esta medida se garantiza la regularidad en el procedimiento y las normas sobre la prueba. Por otro lado, la prueba anticipada, supone una excepción al procedimiento general de práctica de la prueba, y solo cabría recurrir a la misma “cuando el simple aseguramiento de la fuente resultara insuficiente a los efectos pretendidos”¹²⁴⁹.

Las medidas de aseguramiento siempre recaerán sobre medios de prueba de carácter no personal. Las pruebas de naturaleza personal (como son las testificales), que tengan riesgo de no resultar viables en el momento del juicio, deberán de

¹²⁴⁷ SAP de Madrid (Sección 28ª) Auto núm. 136/2011 de 7 octubre.

¹²⁴⁸ AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 82/2010 de 24 mayo.

¹²⁴⁹ Auto AP Madrid (Sección 28ª) núm. 82/2010 de 24 mayo.

salvaguardarse mediante la práctica anticipada. Refiriéndose la medida de aseguramiento a cosas, o a la concreta situación en la que éstas se encuentran, su finalidad será preservarlas para que puedan cumplir su función probatoria en el proceso. Las medidas consistirán en las disposiciones que acuerde el Juez y que sean apropiadas para conservar cosas o situaciones o hacer constar de manera fehaciente su realidad y características. El Juzgado podrá dirigir órdenes de hacer o no hacer dirigidos al titular de la cosa, bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia a la autoridad.

En concreto, el apartado 2 del artículo 297 LEC, indica que las medidas podrán consistir en "la descripción detallada, con o sin toma de muestras, o la incautación efectiva de las mercancías y objetos litigiosos, así como de los materiales e instrumentos utilizados en la producción o la distribución de estas mercancías y de los documentos relacionados con ellas ...". Estas medidas previstas para los supuestos de infracción de derechos de propiedad industrial son fácilmente trasladables a los casos de infracción de secretos empresariales. En este sentido la toma de muestras y la incautación de mercancías infractoras serán medidas decisivas para el éxito de la acciones por violación de secretos del artículo 9 LSE.

4.2. Presupuestos

Dentro de los presupuestos necesarios para la adopción de medidas de aseguramiento de la prueba es preciso distinguir entre los presupuestos exigidos con carácter general por la LEC para este tipo de diligencias y los específicos requeridos en materia de propiedad industrial e intelectual¹²⁵⁰, que son asimismo aplicables en sede de secretos empresariales.

¹²⁵⁰ ARMENGOT VILAPLANA, A., "Diligencias preliminares"... ob. cit., pág. 225.

4.2.1. Presupuestos generales

El artículo 297 LEC establece como requisitos para adoptar medidas de aseguramiento de la prueba: a) Que la prueba sea posible, pertinente y útil al tiempo de proponer su aseguramiento; b) que exista riesgo para la prueba, esto es que existan razones o motivos para temer que, de no adoptarse las medidas de aseguramiento, puede resultar imposible en el futuro la práctica de dicha prueba; c) Que la medida pueda llevarse a cabo dentro de un tiempo breve y sin causar perjuicios graves y desproporcionados a las personas implicadas o a terceros y, d) aun cuando no es un presupuesto necesario, el Juez podrá tomar en consideración el eventual ofrecimiento por el solicitante de una garantía suficiente de los daños y perjuicios que la medida pudiera irrogar.

Por otro lado, el que deba de soportar la medida, también podrá solicitar y, el Juez acordar, en lugar de la medida de aseguramiento, el ofrecimiento de caución bastante, a los efectos del artículo 64.2 LEC, para responder de la práctica de la prueba cuyo aseguramiento se pretenda.

4.2.2. Presupuestos específicos en materia de propiedad industrial e intelectual

Para el caso concreto de los derechos de propiedad industrial e intelectual y, por remisión del artículo 19 LSE, será necesario presentar “pruebas de la infracción razonablemente disponibles”. Vemos que no basta con la simple presentación de pruebas de la conducta infractora, sino que es necesario que las pruebas induzcan a pensar, aunque sea indiciariamente, que existe una infracción del secreto del que el demandante es titular. Sin llegar a requerirse una prueba plena y concluyente de la infracción, lo que conllevaría la innecesidad de otra prueba más, el precepto requiere una

justificación suficiente de los hechos en los que se sustenta la infracción y la trascendencia de la prueba a practicar en el proceso¹²⁵¹.

4.3. Procedimiento

4.3.1. Adopción con audiencia de las partes

Con carácter general es necesaria la audiencia previa de la persona que haya de soportar la medida de aseguramiento. Si el procedimiento se hubiera iniciado ya, se requerirá asimismo audiencia del demandado, quien podrá oponerse a su adopción alegando imposibilidad, impertinencia o inutilidad de la prueba.

4.3.2. Adopción *inaudita parte*

La medida de aseguramiento podrá adoptarse sin audiencia previa del que vaya a ser demandado, el que ya lo sea o el tercero que hubiera de soportarla, cuando el retraso derivado de la audiencia ocasione daños irreparables al derecho del solicitante o cuando exista un riesgo demostrable de que las pruebas queden destruidas o que se imposibilite su práctica. La decisión se adoptará teniendo en cuenta las pruebas aportadas y el tipo de litigio entablado o que se pretenda ejercitar¹²⁵². Así se ha denegado cuando el pleito versa sobre la titularidad que abiertamente se arrojan el demandante y el demandado de manera que no puede

¹²⁵¹ No será necesaria “una prueba exhaustiva de la infracción de sus derechos, pues la vocación de ésta es su incorporación en la fase correspondiente del proceso principal. Ahora bien, sí debe presentarse al órgano judicial justificación suficiente de los datos de hecho necesarios para que éste comprenda la naturaleza de la infracción que se quiere combatir, pueda alcanzar la convicción objetiva de la realidad de la misma y comprenda la trascendencia de la fuente de prueba que se pretende preservar para que pueda ser luego practicada en el seno del proceso”, AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 177/2010 de 3 de diciembre.

¹²⁵² ARMENGOT VILAPLANA, A., “Diligencias preliminares”... ob. cit., pág. 226.

concluirse que este último vaya a ocultar la prueba de una conducta que exhibe sin problemas¹²⁵³.

La medida acordada se comunicará a quien deba de soportarla, así como a las partes del procedimiento, sin dilación, y, de no ser posible antes, después de su ejecución. Las partes, y a quien vaya dirigida la medida, podrán oponerse a la providencia que la otorgó en el plazo de 20 días por inexistencia de riesgo de daños irreparables en el derecho para la futura práctica de la prueba o por existir otras medidas menos gravosas. También podrán solicitar la sustitución de la medida por una caución suficiente.

De la oposición se dará traslado al solicitante y, en su caso, al demandado o a quien hubiera de soportar la medida, quienes serán citados a una vista, en el plazo de 5 días, tras cuya celebración se decidirá sobre la oposición, en el plazo de 3 días mediante auto que será irrecurrible.

4.4. Finalización de la medida y demanda

Si las medidas de aseguramiento se hubiesen acordado antes del inicio del procedimiento, el solicitante deberá de interponer la demanda en el plazo de los veinte días siguientes a la fecha de la efectiva adopción de la medida de la que se trate. El Juzgado, de oficio, acordará que se alcen o se revoquen los actos de cumplimiento que hubieran sido realizados, condenará al solicitante a las costas y le declarará responsable de los daños y perjuicios causados frente a quien hubiera soportado la medida (art. 297.4 LEC).

¹²⁵³ AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 257/2008 de 18 diciembre.

V. MEDIDAS CAUTELARES

1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Las violaciones de secretos empresariales se caracterizan por la fragilidad del objeto de la infracción, ya que al tratarse éste de una información de carácter confidencial cuyo valor reside en su conocimiento reservado, su difusión puede dar lugar a una inmediata destrucción del secreto y a la pérdida de la ventaja competitiva anudada al mismo. Por esta razón, cuando un titular de un secreto se ve afectado por una conducta ilícita, el simple paso del tiempo supone un peligro para su derecho y una previsible causación mayor de daños y perjuicios derivados de la infracción¹²⁵⁴. Una de las principales novedades de la LSE es la de establecer una serie de reglas especiales en materia de tutela cautelar en garantía del derecho del titular de secreto, que sirven al propósito de asegurar el resultado del pleito y, a su vez, sirven de garantía de terceros que puedan verse afectados desfavorablemente por estas medidas cautelares¹²⁵⁵.

2. RÉGIMEN JURÍDICO

Señala el artículo 20 LSE que el que ejercite o vaya a ejercitar una acción por violación de secretos empresariales podrá solicitar la adopción de medidas cautelares para asegurar la eficacia de dicha acción, que se regirán por lo dispuesto en la propia Ley de Secretos, la Ley de Patentes (Capítulo III del Título XII) y la Ley de

¹²⁵⁴ BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., “Las medidas cautelares en la nueva legislación sobre bienes inmateriales y Derecho de la competencia”, en *Homenaje a H.Baylos. Estudio sobre Derecho Industrial*, Grupo Español de la Asociación Internacional para la protección de la propiedad Industrial, 1992, pág. 63.

¹²⁵⁵ Exposición de Motivos LSE.

Enjuiciamiento Civil (Título VI del Libro III)¹²⁵⁶. La regulación de las medidas cautelares es una regulación especial, contenida en los artículos 20 a 25 LSE. Esta especialidad del régimen cautelar se reafirma por la remisión hecha por el artículo 20 LSE a los artículos 127 a 132 de la LP, y a la LEC, que se aplicarán con carácter supletorio, sin perjuicio de otras remisiones específicas contenidas en la LSE (por ejemplo en materia de caución sustitutoria)¹²⁵⁷.

La especialidad en materia de secretos empresariales dentro del procedimiento cautelar se justifica por la naturaleza de las medidas cautelares (anticipatorias del fallo y en muchos casos coincidentes con la pretensión ejercitada –artículo 21 LSE-) y por el especial equilibrio que debe existir al adoptar las medidas anticipatorias con todos los intereses en juego (las partes del proceso y terceros que pudieran resultar afectados), lo que obliga a contemplar específicos presupuestos para su adopción (artículo 22 LSE). Además hay que tener presente que, en este particular ámbito del secreto empresarial que navega en la intersección entre la propiedad industrial y la competencia desleal, la tutela cautelar cobra una especial dimensión extraprocesal al incidir en “las delicadas relaciones del mercado de bienes, servicios y capitales y en sus equilibrios entre los diferentes agentes económicos actuantes en dicho mercado”¹²⁵⁸.

¹²⁵⁶ Al respecto de las medidas cautelares ver CREMADES GARCÍA, P., “Medidas cautelares en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial” en MORENO MARTÍNEZ, J. A., *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, Madrid, 2017, págs. 55-100.

¹²⁵⁷ AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 124/2017 de 17 julio (AC 2017\1308) en materia de marcas acoge este principio general de supletoriedad.

¹²⁵⁸ Señala el AJM núm. 9 Madrid de 6 de julio de 2009 (AC 2009\1807) en relación a la tutela cautelar en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual “se evita con la medida que, durante el tiempo preciso para la tramitación del proceso judicial, esa alteración de facto y antijurídica sobre las relaciones económicas del mercado cristalice, consolidando así en tal lapso temporal una nueva estructura de relaciones globales entre los agentes participantes del comercio, empresarios y

3. PRESUPUESTOS

Como garantía que se exige con carácter general para la adopción de las medidas cautelares, se recoge la necesidad de cumplirse con determinados presupuestos o condiciones para la validez de la medida¹²⁵⁹. Estos requisitos habilitantes son la apariencia de buen derecho y el *periculum en mora*, los cuales se encuentran matizados por el contenido del artículo 22 LSE que configura un supuesto especial de presupuestos a contemplar.

3.1. Presupuestos sustantivos genéricos

3.1.1. Apariencia de buen derecho

La apariencia de buen derecho supone aportar al órgano jurisdiccional los datos, argumentos y justificaciones documentales que conduzcan “a fundar, sin prejuzgar el asunto, un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de la pretensión” (artículo 728.2 LEC). Este presupuesto es el denominado *fumus boni iuris* y exige la concurrencia de un principio de justificación previa de la pretensión del actor que permita un juicio de pronóstico de posible estimación de la demanda. Se trata de que la demanda tenga apariencia de verosimilitud en los hechos y el derecho¹²⁶⁰.

La apreciación de este presupuesto transcurre en el difícil equilibrio entre el juicio de probabilidad y una valoración de los

consumidores, la cual, una vez fraguada, dada la extensión y complejidad de las relaciones económicas del mercado, no pueda ser ya deshecha en todo su alcance por los efectos de la sentencia futura, ni compensado efectivamente el daño generado a los agentes pasivos de aquella acción concurrencial antijurídica, al menos de modo cautelar, hasta en tanto se juzgue de modo definitivo si tal comportamiento de hecho en el mercado es o no antijurídico”.

¹²⁵⁹ CARRASCO PERERA, A., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 2007, pág. 1701 y ss.

¹²⁶⁰ AJM núm. 9 Madrid de 6 de julio de 2009 (AC 2009\1807).

hechos que prejuzgue el sentido del fallo. El juez realizará una comprobación formal de que de los hechos descritos en la demanda cautelar se derive la existencia de un secreto empresarial, que la conducta que se imputa al demandado constituye una violación de secreto del artículo 3 LSE y que los hechos, en una valoración de conjunto, constituyen el presupuesto de la acción que se ejercite de conformidad con el artículo 9 LSE. La acción principal que se ejercita, o se pretende ejercitar, cuenta con elementos probatorios que, de manera superficial, apuntan a la verosimilitud del conjunto¹²⁶¹. Con ello se pretende dotar al Juzgado de elementos suficientes para elaborar un juicio de probabilidad que tendrá dos dimensiones: la probabilidad sobre los hechos (que los hechos en los que se funde la pretensión se presenten como probables) y la probabilidad sobre las consecuencias jurídicas (que los hechos sean considerados como violación de secretos).

El primer elemento a tener en cuenta por el juzgador es determinar si se está en presencia de un secreto empresarial que justifique la demanda. No le será suficiente al demandado con hacer simples referencias genéricas sobre su existencia sin precisar en qué consiste la información protegida¹²⁶². El artículo 11 de la Directiva de secretos establece como requisito para adoptar las medidas cautelares que el solicitante aporte pruebas de las que pueda deducirse “con un grado suficiente de certeza” elementos fundamentales de la pretensión como son la existencia del secreto empresarial, que el demandante es su poseedor (*rectius* titular) y que el secreto ha sido obtenido de forma ilícita, está siendo utilizado o revelado de forma ilícita o de que es inminente su obtención, utilización o revelación ilícitas.

¹²⁶¹ CREMADES GARCÍA, P., “Medidas cautelares”... ob. cit., pág. 64.

¹²⁶² AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 98/2016 de 20 de junio.

Este juicio de probabilidad requerirá de un principio de prueba que, racionalmente, permita al juez apreciar la posible existencia de la violación del secreto. La prueba versará sobre los extremos necesarios para analizar, solo apriorísticamente y sin entrar en el fondo de la controversia, la verosimilitud de la acción ejercitada o que se vaya a ejercitar¹²⁶³. Entre otras pruebas, se valorará la titularidad de los derechos en conflicto; la comisión de los hechos, la inminencia de los actos presuntamente infractores, la existencia de presunciones de validez y la prueba en contra de todo ello¹²⁶⁴.

En relación a las pruebas a presentar por ambas partes que justifiquen o nieguen la existencia de la apariencia de buen derecho hay que señalar que no operará la inmunidad registral. El demandado que sea titular de un registro que tenga por objeto la mercancía infractora no destruye la apariencia de buen derecho que se deduzca conforme las reglas generales. Pudiera ocurrir que, quien se ha apropiado de un secreto, consiguiera su patente, lo que no será obstáculo, no solo para iniciar las acciones que correspondan, sino también para solicitar las medidas cautelares apropiadas¹²⁶⁵.

¹²⁶³ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...*, ob. cit., pág. 247.

¹²⁶⁴ AAP Alicante (Sección 8ª) núm. 101/2016 de 6 de julio.

¹²⁶⁵ El AAP Alicante (Sección 8ª) núm. 78/2016 de 12 de mayo, en materia de marcas indica que "Sin embargo, esta tesis de la llamada inmunidad registral ha quedado superada por la STJUE de 21 de febrero de 2013 (C-561/11) que declara: "El artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca." Esta misma conclusión se extendió a las marcas nacionales en virtud del ATJUE de 10 de marzo de 2015 (C-491/14) y este mismo criterio ha sido adoptado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo a partir de la Sentencia de 14 de octubre de 2014. En conclusión, si es posible el ejercicio de una acción de infracción frente a una marca registrada posterior, ningún obstáculo ha de existir para garantizar la

En cuanto al rigor con el que debe entrar el Juez a valorar la titularidad del secreto empresarial en sede de medidas cautelares, en nuestra opinión, no se requiere un examen profundo sobre la titularidad, siendo suficiente un análisis provisional e indiciario de que el actor ejerce un control sobre la información que se pretende proteger (por ejemplo un uso previo del mismo)¹²⁶⁶.

3.1.2. Peligro en la mora procesal

El peligro en la mora procesal condensa el riesgo derivado del retraso en la resolución definitiva que ponga fin al proceso. El solicitante deberá justificar que durante la pendency del proceso pudieran producirse determinados hechos que, de no adoptarse las medidas solicitadas, impedirían o dificultarían la efectividad de la tutela concedida por la sentencia estimatoria que finalmente se dicte (artículo 728.1 LEC).

En la doctrina se ha señalado que el peligro en la demora posee dos facetas: la causa del peligro en la mora procesal y el

efectividad de los pronunciamientos de una eventual Sentencia estimatoria de aquella acción mediante la adopción de una medida cautelar que pretende anticipar uno de ellos como es la cesación de los actos de violación”.

¹²⁶⁶ En un conflicto sobre una patente farmacéutica el AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 130/2018 de 16 de octubre, señala “El resumen que acabamos de hacer de los términos en los que se suscitaba el conflicto y la respuesta dada al mismo creemos que es indicativo de que la resolución recurrida ha ido más allá de lo que a nosotros nos parece razonable que puede constituir el ámbito de examen sobre la validez del título en un procedimiento de medidas cautelares relacionado con una acción de infracción, particularmente si se considera que el título fue concedido en un procedimiento contradictorio y que ha estado vigente durante un lapso temporal muy prolongado sin que durante el mismo haya sido cuestionado. Ello nos lleva a considerar excesiva la profundidad del conocimiento en el que ha entrado la resolución recurrida y, por tanto, también excesivo el ámbito en el que se invita a esta Sala a entrar para dar respuesta a los motivos que sustentan el recurso porque desplaza al proceso de medidas cautelares el examen de cuestiones que por su profundidad solo es propio del proceso declarativo”.

contenido de ese peligro¹²⁶⁷. La causa del peligro se refiere al hecho productor del riesgo (el transcurso de un plazo o la inminencia de una conducta infractora) mientras que el contenido del peligro se referirá al objeto del riesgo que se vierte sobre el solicitante (la continuidad del acto infractor, la despatrimonialización del demandado, etc.). En definitiva, el *periculum in mora*, no puede interpretarse de manera desvinculada de la conducta del sujeto pasivo de la medida cautelar que se pide¹²⁶⁸.

En materia de secreto empresarial, donde las medidas cautelares tienen principalmente carácter anticipatorio del fallo¹²⁶⁹ (como el cese o prohibición de utilizar o revelar el secreto, por ejemplo), la causa del peligro no es tanto que, en su día, pueda ejecutarse el fallo, sino evitar que, por el transcurso del tiempo, se prolongue una situación jurídica que, *prima facie*, se manifiesta como antijurídica y que por ello, provoca un mayor daño al demandante¹²⁷⁰. La finalidad en estos casos de medidas anticipatorias es evitar que la conducta infractora continúe, no permitiendo a la parte demandada aprovecharse de la infracción. El riesgo que se le presenta al actor es que, con la resolución tardía, el litigio no se resuelva de un modo completamente eficaz, desnaturalizando su objeto¹²⁷¹.

Derivado de lo anterior, el artículo 728.1 II LEC señala que “no se acordarán medidas cautelares cuando con ellas se pretenda alterar situaciones de hecho consentidas por el solicitante durante

¹²⁶⁷ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...*, ob. cit., pág. 250.

¹²⁶⁸ CREMADES GARCÍA, P., “Medidas cautelares”... ob. cit., pág. 84.

¹²⁶⁹ Sobre el carácter anticipatorio de las medidas cautelares en relación a los viene inmateriales ver DEL BARRIO PÉREZ, A., “Medidas Cautelares”, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (Dir.) *La Nueva Ley de Patentes...* ob. cit., págs. 574-575.

¹²⁷⁰ En materia de propiedad industrial ver el AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 141/2015 de 26 de junio.

¹²⁷¹ AJM núm. 5 Barcelona de 14 de febrero de 2018.

largo tiempo, salvo que éste justifique cumplidamente las razones por las cuales dichas medidas no se han solicitado hasta entonces”. En base ello, la jurisprudencia ha desarrollado un criterio excepcional, en el que se denegaran las medidas cautelares, cuando el actor, aún conociendo la infracción y la persona responsable, no emplea con diligencia y celeridad los instrumentos precautorios de su derecho. La pasividad del actor opera como una excepción al *periculum in mora*¹²⁷². El actor que ha tolerado o consentido la situación antijurídica no podrá esgrimir el mero transcurso del tiempo para la adopción de medidas cautelares de corte anticipatorio¹²⁷³.

El plazo de prescripción de las acciones por violación de secretos empresariales es de tres años a contar desde que se tuviere conocimiento de la persona que comete la infracción. En este período de tiempo de tres años, surge la cuestión de cuánto tiempo podría considerarse que la pasividad se convierte en tolerancia e impide que la sola pendencia del proceso justifique el peligro en la mora y la adopción de un medida cautelar. El tenor del artículo 728.1 II LEC obliga a tener en cuenta la existencia de razones por las cuales las medidas no se han solicitado hasta ese momento (por ejemplo no disponer de las pruebas necesarias para ejercitar la acción, o esperar a la sentencia que declare la violación del secreto).

3.2. Presupuestos sustantivos específicos LSE

3.2.1. Circunstancias del artículo 22 LSE

El artículo 22 señala una serie de circunstancias que el juez deberá de tomar en consideración para adoptar medidas cautelares enmarcadas en un procedimiento de violación de secretos

¹²⁷² AAP Alicante (Sección 8ª) núm. 14/2015 de 25 de febrero.

¹²⁷³ AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 124/2017 de 17 julio.

empresariales¹²⁷⁴. El órgano jurisdiccional a la hora de analizar la concurrencia de los presupuestos generales para la adopción de las medidas cautelares solicitadas tendrá que examinar, en especial, las circunstancias específicas del caso y su proporcionalidad teniendo en cuenta una serie de aspectos recogidos expresamente en la ley como son el valor y otras características del secreto empresarial, las medidas adoptadas para protegerlo, el comportamiento de la parte contraria en su obtención, utilización o revelación, las consecuencias de su utilización o revelación ilícitas, los intereses legítimos de las partes y las consecuencias para estas de la adopción o de la falta de adopción de las medidas, los intereses legítimos de terceros, el interés público y la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales.

Esta enumeración plantea, a nuestro entender, el problema de la intensidad del juicio que requiere del órgano jurisdiccional para la adopción de la medida cautelar y que, al tener en cuenta todos estos elementos se asemeja a prejuzgar la acción principal ejercitada. Esta forma de modular el presupuesto de la apariencia de buen derecho en el sentido de exigirle una mayor fuerza, supondrá en la práctica elaborar algo más que el juicio provisional e indiciario del artículo 728.2 LEC. Se corre el riesgo de privar al proceso declarativo del debate principal, ya dado en sede de medidas cautelares. La posición del juez en estos casos es muy delicada y deberá de salvarse con el análisis de las circunstancias enumeradas sin entrar en el terreno de la convicción, dejando el estudio en el límite de lo necesario para obtener el grado de verosimilitud requerido para decantarse por la adopción de la medida.

¹²⁷⁴ Sobre la posibilidad de modular los presupuestos generales para la adopción de medidas cautelares en el ámbito de los derechos de propiedad industrial ver ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil...*, ob. cit., pág. 453.

En definitiva, entendemos que no se trata de modificar los institutos procesales del *fumus boni iuris*, el *periculum in mora* y la caución, introduciendo nuevos elementos de análisis, sino que, los mismos, deberán ser analizados en relación a las circunstancias concurrentes y su proporcionalidad, como se realiza con carácter general, pero para ello deberá tener en cuenta los citados elementos y su presencia e intensidad en la causa. Por ello se trata de un listado que nos indica qué elementos deberá de contemplar la solicitud de cualquier medida cautelar en el ámbito de los secretos empresariales. Distinguimos entre los principios generales que informan la decisión cautelar (instrumentalidad de la medida y su proporcionalidad) y los elementos fácticos a considerar en su adopción¹²⁷⁵.

3.2.1.1. Principios

3.2.1.1.1. Instrumentalidad

El artículo 22 se refiere a tener en cuenta las circunstancias específicas del caso, de modo que exista una correlación entre la acción ejercitada o que se pretenda iniciar y la medida cautelar, en el sentido de que ésta quede configurada como instrumental del proceso principal. La instrumentalidad viene referida la relación de correspondencia u homogeneidad entre el contenido y alcance de la medida cautelar y la tutela concedida en la sentencia que puede recaer sobre el fondo del asunto. En el caso de los secretos empresariales, donde las medidas cautelares son en su mayor parte anticipatorias de la tutela principal, esta relación será esencialmente de coincidencia, de manera que lo acordado en el proceso cautelar adquirirá firmeza y se prolongará en el tiempo con la sentencia estimatoria que se dicte.

¹²⁷⁵ CREMADES GARCÍA, P., “Medidas cautelares”...., ob. cit., pág. 66.

También podrán adoptarse cautelarmente medidas de carácter asegurativo (embargo preventivo o el afianzamiento para el aseguramiento de la acción de daños y perjuicios). En estos casos la relación de instrumentalidad habrá que sustentarla en la idoneidad de la medida para garantizar que el resultado del juicio sea posible y el fallo pueda cumplirse en sus términos (artículo 18.2 LOPJ).

La instrumentalidad también exige que, en el caso de que se soliciten las medidas cautelares antes de la interposición de la demanda, el actor proceda a presentar la demanda en el plazo de 20 días a contar desde la adopción de las medidas (artículo 730.2 LEC). Sin embargo, como ha hecho notar la doctrina, pudiera ocurrir que el actor recurriera a las medidas cautelares y de conformidad con el resultado de las mismas decidiera si proseguir o no con la demanda¹²⁷⁶. Esta indeseable situación ha llevado a algunos Tribunales a que hayan resuelto que “para preservar el carácter instrumental de las medidas cautelares y despejar las dudas que surgen del tenor literal del artículo citado, el Juzgado debe advertir al solicitante, al admitir la solicitud, que la demanda principal debe interponerse necesariamente en el plazo que señale, al margen de si se adoptan o no las medidas”¹²⁷⁷.

3.2.1.1.2. Proporcionalidad

La proporcionalidad de la medida exige que no haya otro modo menos gravoso de garantizar el derecho del solicitante o, como indica el artículo 726.1.2^a LEC que sea susceptible de sustitución por otra medida igualmente eficaz pero menos gravosa o perjudicial para el demandado. Por falta de proporcionalidad se ha

¹²⁷⁶ GARCÍA VIDAL., A., *Las acciones civiles ...* ob. cit., pág. 311.

¹²⁷⁷ AAP Barcelona (Sección 15^a) núm. 112/2017 de 21 de septiembre.

denegado la medida de cese cuando afecta tanto a conductas presumiblemente infractoras como a otras que no lo son¹²⁷⁸.

Cuando el interés del solicitante de la medida no es la explotación por él mismo del secreto, sino que lo que se discute en el procedimiento es la extensión de la licencia concedida al demandado¹²⁷⁹, el objeto de la medida de cese o prohibición no será mantener una posición única y particular en el mercado, sino una expectativa de remuneración, por lo que podrá ser sustituida por una caución o fianza suficiente.

También podrá denegarse la adopción de medidas cautelares por falta de proporcionalidad cuando no exista explotación por parte del solicitante y la cesación o prohibición pudiera ocasionar dificultades de abastecimiento o dañar el nivel de competencia existente en el mercado¹²⁸⁰.

3.3. Presupuestos específicos en caso de adopción de la medida *inaudita parte*

Nada se dice en la LSE ni en la LP sobre la adopción de medidas cautelares sin audiencia previa de la parte frente a la que se solicita la medida. Su posibilidad está prevista, con carácter general, en el artículo 733.2 LEC, para aquellos casos en los que concurren razones de urgencia o que la audiencia previa pueda comprometer el buen fin de la medida, criterios que suelen interpretarse con carácter restrictivo en la jurisprudencia debido a

¹²⁷⁸ AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 190/2019 de 19 de noviembre.

¹²⁷⁹ Ver *supra* en el Capítulo II la concurrencia de responsabilidad contractual y violación de secretos.

¹²⁸⁰ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...*, ob. cit., pág. 257.

que se trata de una importante excepción al principio de contradicción en el proceso¹²⁸¹.

3.3.1. Razones de urgencia

Las razones de urgencia que justifican la adopción de una medida cautelar sin esperar a realizar la vista son aquellas que suponen un peligro superior del que ya de por sí legitima el recurso al procedimiento cautelar, es decir, un riesgo superior al *periculum in mora* exigido con carácter general¹²⁸². La urgencia supondrá un riesgo cualificado y grave, acreditado y cierto, que lleve al juzgador a apreciar que solamente la adopción de dichas medidas protegerá los derechos subjetivos invocados, y, por el contrario, la no adopción de las mismas producirá un perjuicio o insatisfacción definitiva de las acciones del solicitante¹²⁸³. Deberá demostrarse, aún con una mínima actividad probatoria, que es necesario actuar de inmediato para evitar la frustración del proceso¹²⁸⁴.

¹²⁸¹ Desde un punto de vista práctico el AJM nº 5 Barcelona de 3 de junio de 2013 reconoce que "las medidas cautelares suelen adoptarse inaudita parte por la manifiesta, notoria y evidente imposibilidad del Juzgado de respetar o aplicar los plazos rituarios ante los problemas de agenda y de emplazamiento de las partes demandadas; porque se aprecia que no hay otra posibilidad de una adecuada e instantánea respuesta defensiva, reparadora o tuteladora de aquel derecho en exclusiva que a la postre resultará infringido; por los perjuicios irreparables que se generarían de mantener la situación antijurídica que se alega".

¹²⁸² AAP Asturias (Sección 7ª) núm. 77/2002 de 13 de junio.

¹²⁸³ AJM núm. 8 Madrid de 3 de agosto de 2017.

¹²⁸⁴ Como señala el AAP Baleares (Sección 3ª) núm. 163/2001, de 9 de julio, "en definitiva, si la urgencia viene motivada por la necesidad imperiosa de proteger determinados derechos, en aquellos supuestos en los que de no procederse a su inmediato amparo se podría producir una insatisfacción definitiva, aunque luego se otorgara la tutela judicial en la sentencia, la misma no es predicable respecto a la supuesta disolución de una sociedad viva al formular la petición con base en la simple sospecha de que se constituyó exclusivamente para la promoción del edificio, que aconseje adoptar la medida inaudita parte".

La doctrina viene reconociendo que respecto de las medidas cautelares inaudita parte, concurren razones de urgencia si la conducta constitutiva del peligro por la mora procesal estuviera preparada o se hubiera incoado con riesgo de consumar el perjuicio si hubiera que esperar a la celebración de la vista¹²⁸⁵. En general, cuando el demandado o el que vaya a serlo en un proceso posterior, vaya a proceder en breve a comercializar el producto infractor, se dará el requisito de la urgencia que permite la adopción de la medida cautelar pretendida¹²⁸⁶.

Tratándose de una violación de secretos empresariales, la urgencia queda justificada por la necesidad de actuar ante supuestos de divulgación inminente de la información protegida, así como en los casos en los que la mercancía infractora permite acceder al secreto, directamente o mediante ingeniería inversa, y se encuentra en el mercado o en el momento previo de acceder a él. En estas circunstancias entendemos que una adecuada preservación y aseguramiento del procedimiento principal exige una rápida intervención cautelar sin oír previamente al afectado por la medida, de lo contrario, la medida, y previsiblemente el proceso posterior, podría perder toda virtualidad.

3.3.2. La audiencia previa pueda comprometer el buen fin de la medida

El segundo presupuesto alternativo para que pueda adoptarse la medida cautelar inaudita parte es que la audiencia del demandado pueda comprometer la eficacia de la medida solicitada. Este presupuesto implica la necesidad de evitar la frustración de la

¹²⁸⁵ CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A. "Las medidas cautelares inaudita altera parte en propiedad industrial e intelectual", en VV. AA. *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Barcelona, 2005, pág. 248.

¹²⁸⁶ AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 130/2018 de 16 de octubre.

medida frente a actuaciones del demandado que hagan ineficaz la tutela cautelar¹²⁸⁷. Existiendo peligro por la mora procesal como presupuesto de adopción de la medida cautelar, puede ocurrir que, sin confluir motivos de urgencia, el simple hecho de poner en conocimiento del demandado la intención de iniciar un procedimiento judicial, ya pone en peligro tanto el buen fin de la medida como el del procedimiento¹²⁸⁸.

La conducta del demandado tras conocer el inicio de acciones por violación de secretos empresariales podría ir dirigida a erosionar el secreto empresarial, dándolo a conocer, de manera que, a partir de su difusión perdiera su valor. Este comportamiento podría favorecerle en cuanto que marca un momento temporal en el que el demandante ya no podrá recuperar la exclusividad en el uso de la información valiosa que le ha sido arrebatada. En las conductas de importación, exportación y almacenamiento de materias primas, el presupuesto que analizamos será el que, oportunamente esgrimido ante el Juzgado, permita que las medidas cautelares *inaudita parte* de cese y prohibición impidan la realización de la producción, ofrecimiento, comercialización o uso de las mismas, que implican un mayor daño al titular del secreto.

Del mismo modo, para evitar que se frustre el buen fin de la medida cautelar, también se justifica la adopción de la medida *inaudita parte* si la parte demandada pretende transmitir el secreto o licenciarlo sin tener su titularidad o facultades para transmitirlo a un tercero de buena fe. En nuestra opinión no son razones de urgencia por un mayor daño al titular las que justificarán una determinada medida cautelar, sino que, el conocimiento del demandado de la intención procesal del actor, le puede llevar a frustrar la medida de

¹²⁸⁷ AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 66/2010 de 22 de abril.

¹²⁸⁸ LLOPIS NADAL, P., *Tutela Judicial civil de la propiedad intelectual en internet*, Aranzadi, Cizur Menor, 2018 (BIB 2018\246).

cese solicitada, deviniendo esta en insuficiente y necesitando el solicitante actuar también contra el tercero de buena fe.

3.4. Caución exigible al demandante como presupuesto procesal

El ofrecimiento de caución es un presupuesto procesal necesario para la adopción de las medidas cautelares¹²⁸⁹. En el escrito de solicitud de medidas, el solicitante deberá de ofrecer caución suficiente para responder, de manera rápida y efectiva, de los daños y perjuicios que la adopción de la medida pudiera ocasionar al demandado (artículo 25.1 LSE). La caución forma parte del derecho de defensa del demandado, siendo un elemento fundamental en la adopción de la medida, salvo que la ley lo permita¹²⁹⁰. Aunque en ocasiones se ha desestimado la adopción de la medida cautelar por falta de ofrecimiento¹²⁹¹, parece preferible la posibilidad de que se subsane posteriormente, en el acto de la vista y con posibilidades reales de que el demandado pueda realizar alegaciones sobre la cuantía solicitada, postura que se justifica al amparo de los artículo 231 y 424 LEC¹²⁹².

Resulta importante tener en cuenta que debe de existir una relación entre la caución exigida y el tipo de tutela cautelar que se solicita. No es lo mismo la caución para un embargo preventivo que

¹²⁸⁹ No es por tanto un elemento necesario para la adopción de la medida, sino presupuesto de su ejecución. Ver al respecto DÍEZ PICAZO GIMÉNEZ, I., *El proceso...* ob. cit., pág. 395.

¹²⁹⁰ AAP Madrid (Sección 14ª) núm. 167/2017 de 21 de junio.

¹²⁹¹ El AJM núm. 3 Valencia de 8 de enero de 2015, considera el ofrecimiento de la caución como un defecto insubsanable.

¹²⁹² Entre otros, AAP Toledo (Sección 1ª) núm. 19/2005 de 15 de marzo, AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 204\2014 de 12 de diciembre.

para una acción de cesación y prohibición, ni tampoco resulta indiferente el tipo de caución y la forma de su cómputo¹²⁹³.

Por lo que se refiere al importe de la caución, el Juzgado fijará el mismo atendiendo a la naturaleza y contenido de la pretensión principal y a la valoración que realice sobre el fundamento de la medida solicitada. El principal criterio a tener en cuenta en su fijación es el de la cuantía de los daños y perjuicios que puedan irrogarse al demandado en caso de que posteriormente queden sin efecto las medidas. El criterio anterior se ve modulado a su vez por el fundamento en el que se sustente la medida cautelar (artículo 728.3.II LEC) y el grado de verosimilitud de la pretensión inicial. Como límite máximo en la determinación del importe de la caución, el Juzgado deberá tener en cuenta que la cuantía no debe ser tan elevada que impida el acceso a la garantía cautelar previa¹²⁹⁴.

No solo se tendrá en cuenta el perjuicio para el demandado, sino que también a los efectos de determinar la caución, el juzgado habrá de valorar los potenciales perjuicios que las medidas cautelares puedan ocasionar a los terceros que resulten afectados desfavorablemente por aquellas (artículo 25.2 LSE).

El auto que apruebe la medida cautelar fijará el importe de la caución así como la concreta forma que debe de revestir. El Juzgado podrá establecer una periodicidad en la prestación de la fianza al igual que en la caución sustitutoria cuando la medida tenga por objeto actos de explotación industrial o comercial que puedan tener continuidad indefinida (artículo 129.3 LP)¹²⁹⁵. La caución podrá

¹²⁹³ El AJM núm. 3 Valencia de 8 de enero de 2015, señala que “la caución no es un presupuesto absolutamente independiente, sino complementario de los otros dos (*periculum in mora* y *fumus boni iuris*). (...) De forma sucinta se puede decir que el ofrecimiento de prestar caución es presupuesto de concesión de la medida solicitada, mientras que su prestación es presupuesto para su ejecución”

¹²⁹⁴ AAP Madrid (Sección 11ª) de 25 de mayo 1999.

¹²⁹⁵ AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 242/2007 de 15 de noviembre.

consistir en dinero en efectivo, aval bancario o de sociedad de garantía recíproca de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento o por cualquier otro medio que, a juicio del Juzgado, garantice la inmediata disponibilidad, en su caso de la cantidad de que se trate (artículo 529.3.II LEC), salvo la fianza personal (artículo 129.4 LP).

4. EL ESCRITO PREVENTIVO

4.1. Concepto

El escrito preventivo es un instrumento procesal de defensa anticipatoria por el que la persona (a quien se denomina solicitante prevenido) que prevé o teme que va a ser interpuesta contra ella una demanda de medidas cautelares *inaudita parte* por quien afirma ser titular del derecho (denominada preactora), puede comparecer ante el juez competente y justificar preventivamente su posición jurídica¹²⁹⁶. Esta defensa se hace mediante la manifestación de hechos y fundamentos de derecho en los que justifica la desestimación de la medida cautelar, pudiendo solicitar subsidiariamente la necesidad de celebración de audiencia en la que pueda realizar las alegaciones oportunas (*protective letter* o *protective writ* del derecho anglosajón)¹²⁹⁷.

Este instrumento se encuentra regulado en el artículo 132 LP, aplicable en materia de secretos empresariales por la remisión contenida en el artículo 20 LSE¹²⁹⁸. Se exige para la interposición

¹²⁹⁶ AJM núm. 8 Barcelona núm. 84/2020 de 25 de febrero.

¹²⁹⁷ Para una mayor profundidad sobre los escritos preventivos ver, entre otros, SCHUMANN BARRAGÁN, G., "Los escritos preventivos en la Ley de Patentes", *La Ley Mercantil*, núm. 62, 2019, y CANTOS PARDO, M., "Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial", *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 53, 2021.

¹²⁹⁸ Sobre la valoración positiva de los escritos preventivos y la conveniencia de incluirlos en el régimen general de la LEC ver PÉREZ DAUDÍ, V., "Análisis crítico

del escrito que concurra una causa o interés legítimo, que será el temor razonable a ser sujeto de medidas cautelares *inaudita parte*. Pueden ser indicios racionales de la previsible adopción de medidas cautelares los requerimientos previos a través de burofax de un competidor, correos cruzados, procedimientos abiertos entre las partes, etc.¹²⁹⁹.

4.2. Tramitación

El escrito preventivo se presentará ante el juzgado que se considere competente para conocer de las posibles medidas cautelares. Sobre el contenido del escrito, el artículo 132 LP tan solo hace referencia a que la persona que prevé la interposición de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia previa “justifique su posición”. En nuestra opinión, tal justificación se satisface con la comunicación del posible interés jurídico que se discute entre las partes (la violación de un secreto empresarial) y lo inadecuado de adoptar las medidas *inaudita parte*, generalmente por no concurrir urgencia, sin ser necesario una oposición completa a las medidas cautelares. Sin embargo, teniendo en cuenta que el Juez puede, a pesar del escrito preventivo, dictar directamente auto acordando medidas cautelares sin audiencia previa (artículo 132.1 in fine LP), será conveniente que el solicitante haga una exposición de las razones por las que no deben adoptarse medidas cautelares contra él¹³⁰⁰. El cauce procesal que se seguirá a continuación será el propio

de las medidas cautelares en la Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes” en *Revista Jurídica de Catalunya*, núm. 1, 2007, págs. 67 y 67.

¹²⁹⁹ AJM núm. 8 Barcelona núm. 84/2020 de 25 de febrero, en el que concurría la existencia de procedimientos judiciales previos por unos hechos sustancialmente iguales.

¹³⁰⁰ En el mismo sentido, GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles ...*, ob. cit., pág. 315, quien indica que, aunque no lo exige la ley, es necesario que el solicitante prevenido avance los motivos por los que considera que no proceden las medidas cautelares.

de las medidas cautelares, congruente con la naturaleza del propio escrito preventivo que no deja de ser una contestación anticipada o una oposición adelantada a una previsible demanda de medidas cautelares *inaudita parte*¹³⁰¹.

De la incoación del procedimiento se dará traslado al titular del secreto, presumible solicitante de las medidas cautelares, y si en el plazo de tres meses las medidas fueran presentadas, el juez podrá dar al procedimiento el curso previsto en los artículos 733.1 y 734.3 LEC. Se plantea la doctrina si el traslado (“notificación de la formación de un procedimiento de medidas cautelares” según el texto de la LP) previsto implica dar a conocer el escrito y las razones esgrimidas por el solicitante a la preactora. La doctrina recela con acierto de la posición privilegiada que adquiere la futura parte actora, al conocer de manera previa, tanto a la solicitud de medidas cautelares como de la presentación de la demanda, de las posibles razones y argumentos defensivos del solicitante prevenido¹³⁰². En todo caso, es cierto que la posición del solicitante preventivo no queda precluida por la alegaciones iniciales, pudiendo posteriormente y, a la vista del escrito de solicitud de la medida cautelar, ampliar, matizar y desarrollar sus argumentos en contra de la adopción de tales medidas.

Sin embargo, aún a pesar del escrito preventivo, el artículo 132.1 *in fine* LP establece la posibilidad de que el Juez llegue a acordar igualmente la medida sin audiencia previa, dictando auto sin más trámite de acuerdo a lo previsto en el artículo 733.2 LEC. Ello ocurrirá cuando, a pesar del escrito preventivo, el juez considere que el mismo no enerva las razones de urgencia o que tenga el convencimiento de que la audiencia previa pueda comprometer el buen fin de la medida. Transcurrido el plazo de los tres meses desde

¹³⁰¹ AJM núm. 8 Barcelona núm. 84/2020 de 25 de febrero.

¹³⁰² GARCIA VIDAL. A., *Las acciones civiles ...*, ob. cit., págs. 316 – 317.

la presentación del escrito sin que se soliciten las medidas cautelares, perderá el escrito preventivo su eficacia *ex lege* y se archivará el expediente¹³⁰³. La jurisprudencia ha admitido en algunos casos la prórroga por otros tres meses previa petición del solicitante¹³⁰⁴.

Si el titular considera que el juez ante el que se presentó el escrito preventivo no es el competente, podrá presentar su solicitud ante quien entienda que tiene competencia, indicando la existencia del escrito preventivo y el órgano judicial ante el que se haya presentado éste.

4.3. Efectos de la admisión

La admisión a trámite del escrito tiene como efecto principal el de que el juez tendrá en consideración el escrito antes de resolver sobre la adopción de medidas cautelares sin dar audiencia previa al solicitado. Sin embargo, su admisión no alterará la facultad judicial de acordar o no la convocatoria de vista oral ni, como hemos visto, que se puedan acordar las medidas sin más trámite, de conformidad con lo previsto en el artículo 733.2 LEC. Así pues, acreditada por la parte demandante la presencia de razones de urgencia o que la audiencia previa pudiera comprometer el buen fin de la medida, se podrá acordar la medida cautelar sin contradicción previa, aún a pesar del escrito preventivo.

¹³⁰³ La mayoría de resoluciones judiciales fijan el *dies a quo* de los tres meses en la fecha en la que se da traslado al preactor; así por ejemplo los AAJM núm. 5 Barcelona de 25 de enero de 2018; de 31 de enero de 2018 y 14 de febrero de 2018. En contra se ha manifestado el AJM núm. 6 Madrid de 23 de octubre de 2018, que señala que el cómputo se inicia con la admisión del escrito, retrotrayéndose al momento de la presentación de la solicitud. En el caso concreto enjuiciado, al omitirse el domicilio del titular de la patente frente al que se ejercía el escrito preventivo, se había producido “una sustancial e inadmisibles ampliación del plazo de eficacia”.

¹³⁰⁴ AJM núm. 5 Barcelona de 25 de enero de 2018.

Los efectos de la admisión del escrito preventivo se retrotraerán al momento del registro de la solicitud del escrito preventivo, produciendo sus efectos desde ese instante¹³⁰⁵.

5. OBJETO, ALCANCE Y CONTENIDO

Las medidas cautelares que pueden solicitarse en procedimientos de violación de secretos empresariales se recogen de manera no exhaustiva en el artículo 21 LSE. Se sigue en el precepto una configuración mixta al contener una cláusula general – “las que aseguren debidamente la completa efectividad”- junto con una enumeración de las cautelas que se consideran más representativas y que tiene como referencia las pretensiones que pueden interponerse en el proceso principal¹³⁰⁶. En particular, las medidas relacionadas en el precepto son la cesación y prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial; el cese o prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines; la retención y depósito de mercancías infractoras y el embargo preventivo de bienes para asegurar la indemnización de daños y perjuicios. La enumeración legal, a la que nos vamos a referir, no agota, por tanto, las posibilidades de solicitar otras medidas innominadas que puedan servir para asegurar la efectividad del eventual fallo que en su día se dicte.

5.1. Cese y prohibición

La medida cautelar más importante que puede iniciarse contra una conducta infractora es la cesación provisional de esta conducta, o su prohibición, si aquella aún no se ha iniciado. La

¹³⁰⁵ AJM núm. 8 Barcelona núm. 84/2020 de 25 de febrero.

¹³⁰⁶ ORTELLS RAMOS, M., CALDERÓN CUADRADO, M. P., *La tutela judicial cautelar en el Derecho Español*, Editorial Comares, Granada, 1996, pág. 120.

medida de cese y prohibición se corresponde con el mismo objeto de las acciones inhibitorias, constituyendo medidas de naturaleza anticipatoria. Debido a esta relación tan estrecha, los efectos y el contenido de las medidas de cesación y prohibición serán los mismos que la acción de cesación y prohibición tratada más arriba¹³⁰⁷. El artículo 21 LSE se refiere a la medida cautelar de cesación y prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial por un lado, y por otro el cese o prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con esos mismos fines.

El presupuesto específico para la adopción de la medida cautelar de cese o prohibición de utilizar o revelar el secreto será la concurrencia de una conducta infractora del artículo 3 LSE. Dentro de estas conductas, es preciso excluir la consistente en la obtención de secretos empresariales, que, al ser una conducta que queda consumada con su realización, es incompatible con la adopción de medida cautelar de cese. La medida cautelar de prohibición de obtención sin embargo sí podría ejercitarse frente a conductas en las que el responsable ha realizado los actos preparatorios y se encuentra en condiciones de cometer la infracción, de modo que el transcurso del tiempo necesario para resolver la pretensión principal pondrá el peligro la información secreta. En este caso, aunque no se encuentra prevista la medida en el artículo 21 LSE, entendemos que será igualmente aplicable, al no contener una enumeración completa como decíamos.

La cesación se referirá siempre a comportamientos ilícitos que se produzcan o vayan a producirse durante la pendencia del proceso principal. En el caso de la solicitud de una medida de prohibición de la utilización o revelación de secreto, será necesario que el riesgo de que se produzca la infracción sea probable mientras

¹³⁰⁷ Ver Capítulo III, apartado III.

dure la tramitación del procedimiento. Cuando se solicite el cese absoluto de la actividad del demandado, el juzgador debe ser cauteloso en la adopción de la medida, pues debe evitar una ejecución adelantada o sin título suficiente e impedir una medida desproporcionada que tenga carácter sancionatorio¹³⁰⁸.

El cese y la prohibición también podrá recaer sobre las conductas que consistan en producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras con tales fines. En estos casos estamos en presencia de supuestos específicos de conductas preparatorias, pero que por mandato del legislador constituyen ya de por sí infracciones del secreto. Aunque no se diga expresamente, el juzgado debe alcanzar un juicio probabilístico del carácter infractor de las mercancías frente a las que se dirige la demanda cautelar. Las mercancías deben mostrar de una manera verosímil que el demandado se beneficia de manera significativa de un secreto empresarial, produciendo confusión con los productos o servicios de demandante o bien arrogándose un beneficio para él de manera ilícita¹³⁰⁹. Para ello se valdrá de las pruebas de las que razonablemente disponga el actor, quien además, deberá argumentar la existencia de un riesgo probable de que durante el proceso se pueda llevar a cabo cualquiera de los comportamientos descritos respecto de estas mercancías.

Como hemos visto en el Capítulo III, se echa en falta en la LSE una mención expresa a la posibilidad de solicitarse la medida cautelar de cese frente a intermediarios a cuyos servicios recurra el infractor. En nuestra opinión, y desde una perspectiva de crítica de *lege ferenda* es necesario incorporar este supuesto específico de cese para evitar un daño irreparable en el caso de conductas de

¹³⁰⁸ AAP Madrid (Sección 11ª) de 15 de abril de 2002.

¹³⁰⁹ AAP Sevilla (Sección 5ª) núm. 44/2010 de 22 de febrero.

revelación de secreto, así como en los casos de ofrecimiento y comercialización a través de intermediarios no infractores.

5.2. Retención y depósito de mercancías infractoras

Las mercancías infractoras también pueden ser objeto de la medida cautelar consistente en su retención y depósito. Esta medida es típica dentro de las previstas con carácter general para asegurar acciones en materia de propiedad industrial, y está destinada, por un lado, a impedir la continuidad infractora y, por otro lado, anticipar los efectos de una acción de remoción que pretenda eliminar los productos o servicios afectados por la infracción. Esta medida se dirige contra objetos concretos, no contra los autores de una conducta en particular como en el supuesto anterior, por lo que podrá dirigirse contra el demandado o contra terceros que los tengan en su poder.

Como presupuesto habilitante para la adopción de la medida se ha contemplado en la práctica la brevedad del evento en el que las mercancías infractoras iban a ser presentadas así como que la infracción se presenta como “inminente, fehaciente y acreditada por un informe pericial” que justificarían, en su caso, la adopción de la medida sin audiencia del demandado¹³¹⁰. En cambio, se ha denegado la medida cuando los productos infractores se encuentran en el mercado durante un período de tiempo anterior a la demanda que haga pensar razonablemente que la situación ha sido tolerada¹³¹¹. Cuando el litigio entre las partes se produce entre el licenciatario en exclusiva y quien adquiere lícitamente de otro licenciatario, introduciendo los productos posteriormente en el ámbito territorial del primero, los efectos de la retención y depósito

¹³¹⁰ AJM núm. 5 Barcelona de 28 de febrero de 2017, AJM núm. 1 Barcelona 38/2017 de 23 de febrero.

¹³¹¹ AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 17/2019 de 1 de febrero.

deberán limitarse a los posteriores a la presentación de la demanda, no a los anteriores, cuya restricción no queda cubierta de manera directa por la licencia exclusiva, al menos indiciariamente¹³¹².

Relacionada con esta medida, se encuentra la posibilidad de solicitar, como medida innominada, la modificación de las mercancías infractoras de manera que se inutilice la parte del producto o servicio que infringe el secreto. Con la modificación de las mercancías se permite que éstas puedan destinarse a otros usos no infractores. Esta solución cautelar tan solo será posible, en tanto en cuanto, satisfaga las exigencias de proporcionalidad y sea susceptible de reversión, para el eventual caso de que la sentencia desestime la pretensión en relación a la mercancía infractora de la que se trate¹³¹³.

5.3. El embargo preventivo de bienes para asegurar la indemnización de daños y perjuicios

Con el embargo preventivo de bienes del infractor se busca asegurar por parte del perjudicado, poder resarcirse de los daños y perjuicios ocasionados con la conducta infractora. Los presupuestos para la adopción cautelar del embargo suponen la concurrencia dos aspectos: i) de un juicio a priori favorable a la estimación de la indemnización de daños y ii) el riesgo de que, llegado el momento de la sentencia, esta no pueda llevarse a cabo por falta de recursos económicos del demandado, bien porque se estime que ya no los tenga o porque se prevea que durante la pendencia del proceso se quede sin ellos. Un elemento de interés que suele manejar la jurisprudencia para examinar el peligro de que durante el proceso el demandado se sitúe en una posición que haga difícil el pago de la eventual indemnización es analizar los estados financieros de la

¹³¹² AJM núm. 1 de Granada de 24 de marzo de 2014.

¹³¹³ MASSAGUER FUENTES, J., *Acciones y procesos...*, ob. cit., pág. 259.

parte frente a la que se solicita la demanda, prestando atención a las partidas de gastos y al endeudamiento¹³¹⁴. La previsiblemente inmediata situación de quiebra de la empresa puede dar lugar a la urgencia necesaria para justificar la adopción *inaudita parte*.

Los bienes que pueden ser objeto de embargo serán los bienes muebles e inmuebles que sean titularidad del demandado, incluidos aquellos respecto de los que no tenga su posesión inmediata. Tratándose de mercancías infractoras se trataría de un instrumento similar a la retención y depósito, aunque con la finalidad de enajenar las mismas para el pago de las indemnizaciones por daños debidas.

Otra medida a la que puede recurrir el perjudicado con el propósito de garantizar la efectividad de una acción de daños y perjuicios es el afianzamiento de la indemnización, que, aunque no está expresamente recogida en la LSE, podrá solicitarse al amparo de la remisión a la Ley de Patentes, cuyo artículo 128.1 c) la recoge expresamente.

6. CAUCIÓN SUSTITUTORIA

El artículo 23 LSE concede al demandado, cuando la medida cautelar le pueda afectar económica o patrimonialmente de manera grave, la posibilidad de solicitar la sustitución de las medidas cautelares acordadas por una caución suficiente de conformidad con lo previsto en el artículo 129 LP y 746 y 747 LEC¹³¹⁵. La solicitud de la caución sustitutoria deberá partir del demandado, cuando la medida implica una restricción de su actividad industrial o comercial (principalmente en relación a la medida de cese o prohibición). No parece que exista obstáculo para que se señale de oficio cuando la

¹³¹⁴ AAP Madrid (Sección 14ª) núm. 167/2017 de 21 de junio.

¹³¹⁵ CREMADES GARCÍA, P., "Medidas cautelares"..., ob. cit., pág. 97.

medida se acuerde sin audiencia previa del demandado, con tal de que se fije en el momento en el que se acuerde la concesión de la medida cautelar, quedando en todo caso a voluntad del demandado si presta o no esa caución y el momento de prestarla¹³¹⁶.

Es un derecho potestativo del demandado, pero que en su ejercicio se encuentra delimitado por dos exigencias, en primer lugar, la medida cautelar impuesta debe ser restrictiva de la actividad industrial y comercial (no se aplicará por ejemplo a las medidas de embargo); y, en segundo lugar, no podrá sustituir la medida cautelar que tenga por finalidad evitar la revelación de secretos empresariales. Teniendo en cuenta la fragilidad del secreto empresarial y la forma en que puede tener lugar la revelación, esta excepción se convertirá en la práctica en la regla general en materia cautelar. Para ello será necesario analizar por parte del juzgado, aunque sea de manera indiciaria, la posibilidad de descubrir la información secreta mediante ingeniería inversa, y si este análisis es positivo, denegar la sustitución de cualquier medida que permita la circulación de las mercancías infractoras. Tampoco se admite la caución sustitutoria cuando la conducta no se limite a lesionar intereses exclusivamente del actor sino que tenga trascendencia en el mercado¹³¹⁷.

En todo caso, la caución sustitutoria no puede considerarse de obligada adopción no es una consecuencia inevitable derivada del artículo 23 LSE, sino que es una facultad discrecional del órgano judicial en función de la tutela pretendida y las medidas acordadas. En el caso de adopción de medidas anticipatorias como el cese o prohibición de utilizar el secreto dirigida no solo a hacer eficaz la sentencia sino a proteger el derecho infringido, acceder a la fianza sustitutoria supondría frustrar las expectativas del titular,

¹³¹⁶ AAP Bizcaia (Sección 5ª) núm. 145/2000 de 12 de junio.

¹³¹⁷ AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 242/2007 de 15 de noviembre.

continuando la violación del secreto mediante lo que se ha denominado la concesión obligatoria de una licencia de explotación¹³¹⁸. En estos casos no es adecuado permitir la continuidad de la conducta mediante la fijación de una fianza sustitutoria, cualquiera que sea la cuantía.

Para la determinación de la cuantía de la caución sustitutoria se tendrá en cuenta la apariencia de buen derecho y la trascendencia económica de las medidas¹³¹⁹, el perjuicio para la actora que puede suponer la continuidad de la actividad por parte de la demandada¹³²⁰. Para ello puede ser relevante la cuantía en la que fije el daño la parte demandante y la cuota de mercado que tengan las partes. Igualmente se ha tenido en cuenta la verosimilitud de los argumentos defensivos utilizados por el demandado para recurrir a l criterio de una especial moderación en la adopción de las medidas¹³²¹.

Considerado el importe de la caución, el Juzgado determinará la forma y modo en que deba prestarse, de modo que pueda realizarse de una manera rápida y eficaz, pudiendo consistir en un aval bancario, o la consignación o depósito de la cantidad en la cuenta de consignaciones del Juzgado¹³²², no siendo válida, a estos efectos, la fianza personal (artículo 129.4 LP).

7. ALZAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES

Son varias las causas que darán lugar al levantamiento de las medidas cautelares adoptadas. Si las medidas se solicitaran antes

¹³¹⁸ AAP Las Palmas (Sección 4ª) núm. 185/2001 de 2 de octubre.

¹³¹⁹ AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 242/2007 de 15 de noviembre.

¹³²⁰ ALONSO SAURA, M.P., "Clases de medidas cautelares, criterios para su adopción. Medidas cautelares sin audiencia previa del demandado" en *Cuadernos de Derecho Judicial*, núm. 18, 2004, pág. 56.

¹³²¹ AJM núm. 2 Madrid, de 27 de enero de 2007.

¹³²² AJM núm. 5 de Barcelona de 21 de febrero de 2019.

de la interposición de la demanda, y ésta no se presentara en el plazo de los 20 días siguientes a su adopción, se procederá a su alzamiento (artículo 730.2 LEC por remisión del artículo 131.1 LP). También quedarán sin efecto cuando el procedimiento principal termine con sentencia desestimatoria de los pedimentos para cuyo aseguramiento se hubieren solicitado las medidas, o se revocara la estimación en segunda instancia (artículo 131.2 LP)¹³²³. Conviene precisar que para el alzamiento de las medidas debe existir una correlación estricta entre la medida y el fallo de fondo, ya que en caso de desestimación parcial, se alzaría la medida correspondiente a la pretensión desestimada, manteniendo el resto¹³²⁴.

El artículo 24 LSE prevé que la parte demandada podrá solicitar el levantamiento de las medidas cautelares cuando la información objeto del proceso deje de ser considerada secreto empresarial por causa no imputable a ella en los casos en los que se hubieren adoptado las medidas cautelares consistentes en el cese o prohibición de utilizar el secreto empresarial; el cese o prohibición de producir, ofrecer, comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar o almacenar mercancías infractoras son tales fines o la retención y depósito de las mercancías infractoras.

Se trata de una consecuencia lógica de la especial naturaleza del secreto empresarial, que lo hace merecedor de protección solo mientras siga siendo secreto. La pérdida de la condición de secreto supone la pérdida sobrevenida de interés en la causa, siempre que se hubiera producido por causa no imputable al demandado (por

¹³²³ Ver al respecto del alzamiento RIFA SOLER, J. M., “Requisitos de las medidas cautelares. Modificación y alzamiento de las cautelas” en *Cuadernos de Derecho Judicial*, núm. 10, 2000, págs.. 97 y ss.

¹³²⁴ MUÑOZ SABATÉ L., “Las medidas cautelares en la Ley de Patentes” en *Técnica Procesal. 25 años de estudios forenses*, Bosch, Barcelona, 2012, pág. 242.

ejemplo descubrimiento independiente de un tercero que posteriormente lo divulga)¹³²⁵.

La divulgación por el demandado lógicamente no puede aprovecharle, de modo que las medidas cautelares continuarán respecto del mismo, y en la sentencia del procedimiento principal se determinará igualmente por cuanto tiempo deba durar la cesación y prohibición impuesta definitivamente. El límite en este caso deberá ser el suficiente para eliminar cualquier ventaja competitiva que el demandado pudiera tener como consecuencia de la infracción (artículo 9.4 LSE).

Una vez se acuerde el levantamiento de las medidas, y transcurridos dos meses desde el mismo, se procederá a la devolución de la caución prestada al solicitante, sin perjuicio del derecho del perjudicado por la medida para solicitar la indemnización de daños y perjuicios que se le hubieren irrogado (artículo 131.3 LP). La indemnización a favor de este se determinará con arreglo a lo establecido en el artículo 712 y concordantes de la LEC y si la fianza no fuere suficiente se seguirá la vía de apremio contra el responsable (artículo 131.4 LP).

Cuando en la determinación de la caución exigible al demandante se hubiera tenido en cuenta el posible perjuicio para terceros, no podrá cancelarse la caución hasta que haya transcurrido un año desde el alzamiento de las medidas cautelares. Los terceros afectados, en los casos en los que las medidas se hayan alzado como consecuencia de un acto u omisión del

¹³²⁵ El artículo 22.1 LEC señala que “Cuando, por circunstancias sobrevenidas a la demanda y a la reconvención, dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hayan satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor y, en su caso, del demandado reconviniendo o por cualquier otra causa, se pondrá de manifiesto esta circunstancia y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretará por el Letrado de la Administración de Justicia la terminación del proceso, sin que proceda condena en costas”.

demandante o por haberse desestimado la demanda al haber considera el juez que la obtención, utilización o revelación de secretos no fueron ilícitas o no existía riesgo de tal ilicitud, podrán reclamar los daños y perjuicios de conformidad con lo previsto en el Capítulo IV del Título V del Libro III de la LEC, aunque no hubieran sido parte en el procedimiento de violación de secretos. Para garantizar su derecho a ser indemnizado, el perjudicado podrá solicitar que se mantenga, total o parcialmente, la caución del demandante, mientras no se dicte resolución, siempre que la solicitud de indemnización se inicie en el plazo del año desde el alzamiento de la medida que les afecte (artículo 25.2 y 25.3 LSE).

VI. EPÍLOGO

Las normas analizadas en este capítulo culminan la regulación especial del proceso por violación de secretos establecidas en la LSE. La competencia internacional en la materia cuando el demandado tenga domicilio en la Unión Europea no está exenta de dificultades aunque la mayoría de soluciones han sido aportadas ya por la jurisprudencia del TJUE en la aplicación del RBI bis.

La posibilidad de que el secreto se divulgue es uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta su titular en los casos de defensa judicial ante supuestos de violación. Los principios de contradicción y publicidad se compadecen mal con la protección que requiere la información secreta objeto de debate procesal. Por esta razón el artículo 15 LSE ha diseñado un sistema de protección de la información que puede ser considerada secreto empresarial y que se erige como clave de bóveda del sistema procesal construido en la Ley. Con estas medidas, el recurso a las acciones por violación, por un lado ya no serán consideradas como una amenaza al propio secreto y, por otro lado, facilitarán a los demandantes la labor de identificación del secreto, tradicional aspecto en el que los defectos

de la demanda conllevaban generalmente la desestimación de la misma.

Otro de los problemas de los procedimientos sobre secretos empresariales que dificultan su estimación por los jueces es la dificultad en la obtención de la prueba necesaria para acreditar los hechos infractores. En la Ley se pretenden subvertir estas dificultades mediante diligencias de comprobación de hechos (artículo 17 LSE con remisión a los artículo 123 a 126 LP), medidas de acceso a la prueba (artículo 18 LSE que remite a los artículo 283 bis a) a 283 bis h i 283 bis k) LEC) y medidas de aseguramiento (artículo 19 LSE con remisión al artículo 297 LEC).

Las medidas cautelares establecidas para el aseguramiento de la sentencia que pueda recaer en el proceso por violación de secretos son de una gran importancia al evitar, en determinados supuestos, que pueda ponerse en peligro la existencia del secreto empresarial. Los bienes inmateriales son muy fáciles de lesionar, y su infracción puede dar lugar a situaciones irreparables como ocurre con la destrucción del secreto empresarial. Ante conductas que presenten una verosimilitud de infracción, el actor podrá anticipar el efecto de la sentencia mediante la solicitud de cese y prohibición con carácter precautorio. Para ello reunirá las pruebas necesarias de las que disponga y podrá solicitar, incluso antes de presentar la demanda, la adopción de medidas cautelares.

CONCLUSIONES

PRIMERA. Posibilidad teórica de que un conocimiento secreto que se revele y forme parte del dominio público pueda volver a convertirse en secreto. Al menos en teoría será posible que un conocimiento secreto que se ha generalizado pueda volver a convertirse en secreto empresarial cuando se den dos circunstancias: un desuso de la información que provoque que caiga en el olvido y ii) que recobre valor empresarial.

SEGUNDA. Dentro de las conductas relativas a las mercancías infractoras del artículo 3.4 LSE debe de entenderse comprendida también la conducta consistente en la prestación de servicios que se beneficien de manera significativa de un secreto empresarial. Las conductas del artículo 3.4 LSE consisten en la producción, oferta o comercialización de mercancías infractoras. Dentro de las mercancías infractoras la Ley incluye también los servicios que se beneficien de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita. Para que tenga sentido esta alusión a los servicios es necesario entender que las conductas del primer párrafo incluirán también la prestación de servicios en los que se utilice el secreto empresarial.

TERCERA. La exención de responsabilidad en caso de obtención, utilización o revelación de secretos por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información no es absoluta. La exención prevista en el artículo 2.3.a) LSE no es absoluta en el sentido de justificar siempre y en todo caso una revelación de secretos cuando se realice en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información. En cada caso deberá de realizarse una ponderación de los legítimos intereses en presencia,

siendo que la propiedad industrial es un derecho reconocido también en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 17.2). Como requisito fundamental para que pueda apreciarse la exención, la información deberá tener un valor para el interés público. Como tiene establecida la doctrina del TEDH, cuando el conflicto entre derechos implique la libertad de expresión, se exigirá, además, que quien revele el secreto no haya tenido otras opciones menos gravosas para comunicar los hechos.

CUARTA. Cabe la hipoteca mobiliaria sobre el secreto empresarial en garantía de obligaciones. De conformidad con la conceptualización del secreto como un derecho de propiedad industrial, en atención al artículo 12 LHMPD que admite la hipoteca mobiliaria sobre derechos de propiedad intelectual e industrial, cabría la hipoteca mobiliaria sobre el secreto empresarial. Por su parte, el artículo 45 LHMPD señala que podrán sujetarse a hipoteca mobiliaria los derechos protegidos por la legislación de propiedad industrial y a continuación introduce una enumeración ejemplificativa extensible a “cualesquiera modalidades típicas, de conformidad con su Ley reguladora”. Esta conformidad con la ley que regule el derecho en cuestión no debe entenderse en el sentido de que la Ley prevea expresamente la posibilidad de hipoteca (por ejemplo, la LPJTPS no lo prevé expresamente) sino que, en nuestra opinión, basta con que se reconozca la aptitud del derecho para ser objeto de negocios jurídicos, como hace la LSE en su artículo 4. En la escritura de constitución no será necesario identificar el secreto en todos sus extremos, pudiendo ser identificable de otro modo, sin perder la cualidad de secreto.

QUINTA. En los casos de cotitularidad en la que no todos los titulares explotan el secreto, a falta de pacto entre ellos, todos tendrán derecho a una compensación económica en proporción a su participación. En aquellos casos en los que entre los

cotitulares no se hubiera pactado cosa distinta, si alguno o algunos de ellos no explotan directamente el secreto, tendrán derecho a una compensación económica en proporción a su respectiva participación de conformidad con lo previsto en el artículo 394 CC.

SEXTA. La cesión del secreto o la concesión de una licencia a un tercero requerirá que sea otorgada conjuntamente por todos los copartícipes, independientemente de que la licencia sea exclusiva o no. La obligatoriedad de contar con el consentimiento de todos los cotitulares para ceder el secreto o conceder una licencia es exigible en este último caso tanto si la licencia es exclusiva como si no. Es aplicable el principio *ubi lex non disquit*, junto con el hecho de que la concesión de una licencia es un acto de disposición que requiere unanimidad conforme el artículo 397 CC, aplicable por la remisión al Derecho común.

SÉPTIMA. La atribución que hace el artículo 5.3 LSE al Juez para que por razones de equidad faculte a alguno de los cotitulares para la cesión del secreto o la concesión de licencia a un tercero puede realizarse antes o después de la transmisión o licencia. La facultad que concede el órgano jurisdiccional puede atribuirse antes del negocio jurídico con el tercero, y en nuestra opinión, también podrá ser concedida posteriormente con la finalidad de convalidar el acto deficiente. De este modo, podrá solicitarse dicha facultad en el mismo procedimiento en el que se inste por los cotitulares la nulidad de la transmisión o la licencia, siempre que el juez aprecie razones de equidad según las circunstancias del caso.

OCTAVA. Las licencias concedidas por tiempo indefinido finalizarán cuando el secreto pase a dominio público, sin que quepa pacto en contrario. No cabe pacto en contrario que excepcione la finalización de una licencia de secreto cuando este

pase a dominio público, puesto que esta cláusula convertiría el contrato en perpetuo y además, al ser el secreto de general conocimiento, perdería la causa que justifica el contrato de licencia.

NOVENA. La responsabilidad por evicción del artículo 7 LSE se extenderá también a la cesión o licencia efectuada a título gratuito cuando concorra mala fe en el transmitente u otorgante de la licencia. El artículo 7 establece la responsabilidad del transmitente a título oneroso o licenciante frente al adquirente por los daños que le cause si posteriormente se declara que carecía de la titularidad o de facultades para realizar el negocio. Termina diciendo el precepto que responderá siempre que exista mala fe. Caben dos interpretaciones, la primera es entender que cuando existe mala fe, no será válido el pacto en contra de la responsabilidad por evicción. La segunda interpretación es entender que en caso de mala fe se responde siempre, incluyendo los casos de cesión o licencia a título gratuito, puesto que esta es igualmente apta para causar perjuicios al adquirente o licenciatario. Esta interpretación la consideramos más adecuada a la finalidad del precepto de reforzar las garantías que envuelven estos contratos en los que típicamente se produce la transmisión de tecnología y requieren fuertes inversiones.

DÉCIMA. El plazo para el ejercicio de la acción por evicción será el general de cinco años de las acciones personales que no tengan señalado un plazo expreso del artículo 1964 CC. Ni el CCo ni el CC establecen en las figuras jurídicas similares a la cesión o licencia un plazo expreso de prescripción de la acción por evicción. Por esta razón hay que acudir al criterio general previsto en el artículo 1964 CC que fija la prescripción de las acciones personales que no tengan un plazo específico en cinco años. No cabe aplicar el plazo de seis meses del artículo 85.3 LP por ser una norma excepcional no susceptible de aplicación analógica.

UNDÉCIMA. Cuando se ejercite la acción de daños por todos los cotitulares, cada uno podrá solicitar el modo de cálculo que considere conveniente. Cada uno de los cotitulares puede sufrir un perjuicio distinto ya que puede haber titulares que exploten el secreto y otros meramente perciban una compensación por su titularidad. En la medida en que cada cotitular puede tener unas pérdidas y un daño emergente distinto, tendrán cada uno de ellos libertad para elegir el método de cuantificación que considere oportuno.

DUODÉCIMA. En el caso de cotitularidad, en el que no demanden todos los comuneros y se obtenga una sentencia desestimatoria, esta no perjudicará a los que no hayan litigado, pudiendo estos ejercer de nuevo las acciones. Los cotitulares que no intervengan en el proceso no se verán afectados por la sentencia negativa y podrán instar un nuevo procedimiento, si bien el demandado podrá conjurar este riesgo mediante una acción declarativa negativa, bien separadamente y solicitando la acumulación al nuevo proceso que se inste o bien mediante la oportuna reconvencción. Por el contrario, la sentencia estimatoria les será favorable a todos los cotitulares.

DÉCIMA TERCERA. El usufructuario también tendrá legitimación activa para ejercitar las acciones de la LSE. La condición de poseedor del secreto y su poder de disposición inmediata sobre el mismo otorgan al usufructuario el control que caracteriza el concepto de titular (artículo 1 LSE), aunque no sea propietario del secreto. El artículo 446 CC concede al usufructuario la facultad de proteger su derecho por medio de las acciones oportunas, por lo que se puede concluir que el usufructuario tendrá

legitimación para iniciar las acciones necesarias en defensa del secreto.

DÉCIMA CUARTA. El secreto notorio otorgará una protección *de facto* adicional a determinados secretos. Es presumible la existencia de lo que hemos venido en llamar *secreto notorio*. A pesar del oxímoron que entraña, con esta denominación nos referimos a los secretos que de manera pública y notoria pertenecen a un titular conocido. En estos casos, en los que es públicamente conocido el esfuerzo del titular en proteger la información valiosa, el estándar de diligencia para acreditar la existencia de buena fe ante una violación de secretos será más riguroso. Estos casos de secreto notorio provocarán el efecto de cuasi objetivizar la responsabilidad del infractor.

DÉCIMA QUINTA. Utilidad de la acción declarativa negativa en materia de secretos empresariales. La acción declarativa negativa podría permitir al actor solicitar una declaración judicial de licitud en la obtención del secreto empresarial (por ejemplo efectuada por descubrimiento independiente o ingeniería inversa) frente al titular del secreto que sostiene la ilicitud de su conducta.

DÉCIMA SEXTA. La acción de prohibición puede ejercitarse contra la conducta de obtención del secreto empresarial. Ante actos preparatorios de la comisión de la infracción de obtención de un secreto empresarial es factible ejercitar la acción de prohibición para evitar que finalmente se adquiera el secreto por el infractor. En este caso se amplía el ámbito de aplicación de la acción respecto de la Directiva que reconocía la acción de cese y prohibición de utilizar o revelar el secreto, a lo que la LSE ha añadido la conducta de obtención.

DÉCIMA SÉPTIMA. Como apunte de *lege ferenda* sería conveniente una norma que permitiera ejercitar la acción de cesación y remoción contra intermediarios a cuyos servicios recurre el infractor para cometer la infracción. La Directiva de secretos no se refiere a esta acción de cesación y remoción contra los intermediarios, por lo que entendemos que la LSE no cumple con la Directiva de *enforcement* que sí reconoce esta acción y obliga a los Estados miembros a adoptar esta medida. Es recomendable poder ampliar las medidas de cese y remoción a sujetos pasivos que, si bien no son responsables de la violación, colaboran con el infractor en la causación de un daño al titular y al bien objeto de protección, colaborando en ocasiones en la divulgación y destrucción del secreto.

DÉCIMA OCTAVA. Puede ejercitarse la acción de remoción aunque el secreto haya pasado al dominio público, siempre que no hubieran prescrito las acciones. Las mercancías ilícitas consecuencia de la infracción son mercancías infractoras que pueden ser objeto de medidas de remoción, aunque el secreto haya dejado de serlo por haberse divulgado. Excluir estas mercancías infractoras por el hecho de que el secreto haya pasado a ser de general conocimiento incentivaría la revelación del secreto por el infractor y que este no tome precauciones necesarias para que no se divulgue.

DÉCIMA NOVENA. La medida de aprehensión comprenderá la obligación del infractor de recuperar los bienes adquiridos por terceros. El artículo 9.1.c) LSE establece la acción de aprehensión de las mercancías infractoras, incluyendo las que se encuentran en el mercado. El infractor estará obligado a recomprar las mercancías que estén en poder de terceros y entregarlos al titular. Se trata de

una obligación de medios y no de resultados que se verá con el obstáculo de que el adquirente se niegue a vender. Sin embargo, desde el momento en que el infractor ha intentado recomprar el bien, el tercero no podrá ser considerado de buena fe, con lo que la recompra será, de hecho, su mejor opción.

VIGÉSIMA. Propuesta de modificación. La medida de publicación de la sentencia del artículo 9.1.h) LSE debería de extenderse a la publicación o difusión de cualquier otra resolución judicial. La LSE recoge la medida de publicación y difusión de la sentencia incumpliendo en este punto la Directiva de secretos que se refiere en general a las resoluciones judiciales. La medida desplegará la mayoría de sus efectos respecto las sentencias, pero cabría también imaginar autos en los que se desestiman pretensiones del demandado (por ejemplo, el auto que resuelva en sentido desestimatorio las excepciones planteadas por el demandado en la audiencia previa).

VIGÉSIMA PRIMERA. No cabe la medida de publicación y difusión de la sentencia desestimatoria. La finalidad de la medida de publicación y difusión de la sentencia es preventiva y disuasoria. El cumplimiento de estos fines se compadece mal con la publicación de la sentencia absolviendo al demandado de la pretensión de violación de secretos. Una sentencia desestimatoria publicitada podría transmitir el mensaje de la dificultad en proteger judicialmente los secretos empresariales. Por otro lado la Directiva de secretos indica que la medida puede instarse por el demandante y a expensas del infractor, con lo que no cabe extenderla al demandado.

VIGÉSIMA SEGUNDA. La indemnización coercitiva deberá de solicitarse con la demanda, no siendo admisible en un momento posterior. El momento oportuno para solicitar la

indemnización coercitiva del artículo del artículo 9.6 LSE es con la demanda, y no en la ejecución provisional al indicar la Ley que deberá quedar fijada en la sentencia. Para que la indemnización se refleje en la sentencia, debe haber sido objeto de prueba en el proceso en cuanto a su necesidad y el importe de su cuantía. El artículo señala además que en la ejecución se podrá pedir que la indemnización se entienda ampliada por los sucesivos incumplimientos, dando por hecho que en la ejecución, la indemnización coercitiva viene ya determinada por la sentencia. Por otro lado, la indemnización coercitiva forma parte del fallo de la sentencia y podrá ser objeto de ejecución provisional.

VIGÉSIMA TERCERA. En la acción de daños y perjuicios en materia de secretos empresariales se exige siempre dolo o culpa, no existiendo supuestos de responsabilidad objetiva. Sin embargo, conviene remarcar que por las circunstancias concretas en las que se producen los actos de infracción, los cuales exigen cierta diligencia por parte del agente infractor (“que sepa o, en las circunstancias del caso debiera haber sabido”) y por la cualidad de profesional de los autores de las conductas, se puede hablar un elevado estándar de diligencia de los agentes que intervienen en el mercado. Aún sin instaurarse un sistema de responsabilidad objetiva, sí se produce de hecho un desplazamiento de la carga de la prueba, de manera que el infractor, sobre todo en determinados sectores económicos, se verá obligado a probar que no concurre dolo o culpa.

VIGÉSIMA CUARTA. El primer método de cuantificación del daño del artículo 10 LSE está basado en los perjuicios económicos y comprende, cumulativamente, la ganancia dejada de obtener por el titular y el enriquecimiento injusto obtenido por el infractor, junto el daño moral, gastos de investigación y

el daño emergente producido. El artículo 10 LSE permite al perjudicado que opta por el criterio de los perjuicios económicos reclamar junto con la ganancia dejada de obtener también el enriquecimiento experimentado por el infractor, ambos de manera conjunta. Al contrario que en los restantes derechos de propiedad industrial, no existe alternatividad entre las ganancias dejadas de obtener por el titular y el beneficio obtenido por el infractor. La configuración de la indemnización de daños prevista en la LSE tiene en cuenta la dimensión de derecho de propiedad industrial y además que el hecho lesivo provoca un acto de competencia desleal. Una correcta interpretación del principio de reparación integral conlleva apreciar aspectos resarcitorios por el daño provocado en el titular, y a la vez aspectos restitutorios por la indebida intromisión en la situación jurídica protegida. Junto con estos dos conceptos, la propia norma se refiere asimismo al daño moral y los gastos de investigación.

VIGÉSIMA QUINTA. El enriquecimiento injusto del artículo 10 LSE substituye, con matices, a la ganancia obtenida por el infractor a la que se refiere la Directiva de *enforcement*. Este enriquecimiento injusto altera la configuración del cómputo de la indemnización por daños al introducir un elemento restitutorio en la satisfacción de la posición del titular del secreto. No debe de interpretarse en la concepción clásica de la acción de enriquecimiento sin causa, sino en términos indemnizatorios, por cuanto que se configura en la Ley como un elemento de cuantificación del daño.

VIGÉSIMA SEXTA. En el caso de que la infracción tenga como consecuencia un mayor beneficio del titular del secreto, no operará la compensación de culpas. En este caso hipotético en el que, aún a pesar de la violación del secreto, el titular tenga mayores beneficios (por ejemplo, por una mayor demanda por el arrastre

derivado de una explotación eficiente y satisfactoria por parte del competidor infractor), no creemos que deba operar la compensación de lucros por el efecto perverso que supondría y porque en todo caso, será factible la *condictio* por intromisión con la consiguiente obligación de restituir al titular del secreto.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. El conocimiento negativo es indemnizable bien como enriquecimiento injusto obtenido por el infractor, o bien a través del método de la licencia hipotética. El enriquecimiento injusto en el caso del conocimiento negativo o *negative knowledge* obtenido ilícitamente por el infractor vendrá representado por los gastos de investigación y coste de producción del conocimiento secreto. Al no tratarse de una información de la que haga uso explícito su titular, no podrá fundarse su valoración en las ganancias dejadas de obtener por este. Otra forma de indemnizar el daño en estos casos es a través de la licencia hipotética sobre el específico conocimiento negativo objeto de la infracción. Caso distinto es que el conocimiento obtenido ilícitamente no se hubiera utilizado aún, pero el titular tenía la previsión de hacerlo. Estos supuestos deben dar lugar igualmente al cálculo de la ganancia dejada de obtener, pese a no existir ganancias previas con las que efectuar el cálculo comparativo. El lucro cesante vendrá representado, en estos casos, por la diferencia entre el beneficio que razonablemente se preveía obtener con la explotación del secreto y las ganancias finalmente obtenidas tras la infracción.

VIGÉSIMA OCTAVA. Admisión de la erosión del secreto como daño emergente. En aquellos casos en los que la conducta infractora ha dado lugar a que el secreto sea obtenido y utilizado por terceros de buena fe sin pérdida de la condición de secreto (por ejemplo, a través de la ingeniería inversa empleada por un tercero de buena fe en base a mercancía infractora), el titular originario

podrá reclamar al infractor los daños ocasionados por la erosión del secreto provocada por el tercero de buena fe como daño emergente.

VIGÉSIMA NOVENA. La licencia hipotética es uno de los elementos a tener en cuenta en la determinación del cálculo de la suma a tanto alzado, pero no el único, lo que permitirá que se incluyan en la suma a tanto alzado otras pérdidas concretas sufridas por el titular como consecuencia de la infracción. En la determinación de la indemnización a tanto alzado se podrán incluir pérdidas económicas concretas como los daños morales sufridos y el posible desprestigio, siempre que no se trate de conceptos que se integren dentro de la licencia. También los gastos de investigación podrán integrar la suma a tanto alzado con la finalidad de que el perjudicado obtenga un resarcimiento íntegro. Por el contrario no se podrán incluir en el cálculo de la suma a tanto alzado ni el lucro cesante ni el enriquecimiento injusto por ser conceptos que se integran ya en el precio de la licencia. Cuestión distinta es el cálculo que pueda darse conforme a los royalties derivados de la licencia existente y que se tomen como parámetro, los cuales entendemos que sí podrán incluirse en la cantidad a tanto alzado.

TRIGÉSIMA. Crítica a la configuración del criterio de la licencia hipotética como incondicional y libre para el perjudicado y propuesta de modificación. El criterio basado en la licencia hipotética presenta numerosos inconvenientes en su aplicación práctica en materia de secretos empresariales. La mayoría de estos inconvenientes surgen del hecho de que los productos y servicios afectados no suelen ser comparables con otros en el mercado y que el ámbito territorial afectado puede ser de carácter mundial, todo lo cual dificulta el cálculo de la regalía hipotética. Para evitar la disfuncionalidad del criterio de la licencia hipotética, sería conveniente reducir la posibilidad de su utilización solo en aquellos casos en los que el titular perjudicado utiliza habitualmente la

licencia como medio de explotación del secreto, de modo que se permita al órgano jurisdiccional recurrir a un parámetro objetivo existente y válido.

TRIGÉSIMA PRIMERA. Apunte de lege ferenda. La posibilidad de incorporar a los secretos empresariales el criterio de la indemnización del uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios que incorporen el secreto. Con el criterio del uno por ciento de la cifra de negocio del infractor podrían resolverse los problemas prácticos de determinar la indemnización de daños en los casos en los que el titular no utilice licencias para explotar el secreto empresarial y sea difícil probar los perjuicios económicos sufridos. En todo caso, se trataría al igual que en la LM de un criterio mínimo, susceptible de prueba en contrario.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. En el incidente para determinar si la información que se debate en el procedimiento es merecedora de una especial protección por implicar un secreto empresarial, es necesario tener en consideración dos cautelas. En primer lugar, al resolver el juez sobre la admisión o no de la medida especial de protección de la información considerada secreta, deberá cuidar que no quede prejuzgado el fondo del asunto. La decisión inicial del juez no excluirá la posibilidad de que, durante la tramitación posterior del procedimiento, éste pueda modificar su convencimiento inicial. En segundo lugar, al iniciar el trámite, el juez deberá sopesar la información que traslada a la contraparte del solicitante de la medida, puesto que puede contener elementos del conocimiento que se pretende proteger. El juez deberá de decidir si en esta fase incipiente del expediente aplica de oficio alguna de las medidas de protección oportunas.

TRIGÉSIMA TERCERA. Las diligencias de comprobación de los hechos pueden pedirse por el licenciatario, que sin estar autorizado para iniciar acciones, ejerza la legitimación por sustitución. El licenciatario que no está expresamente autorizado para ejercitar acciones puede, como señala el artículo 13.2 LSE, iniciar la adopción de medidas cautelares, que son más gravosas en su contenido que las diligencias de comprobación de hechos. Por esta razón, entendemos que, en aras de poder entablar un procedimiento posterior con garantías, podrán solicitar las medidas de comprobación de hechos del artículo 123.1 LP.

TRIGÉSIMA CUARTA. Las medidas de acceso a fuentes de prueba de los artículo 283.bis.a) LEC y siguientes deberán interpretarse en clave específica de secretos empresariales. Las medidas están configuradas bajo un presupuesto específico (infracción del derecho de la competencia en la que puede existir una decisión administrativa previa condenatoria) y distinto a los supuestos de violación de secretos. Así, en cuanto a la motivación razonada que acompañará a la solicitud de la medida, no bastará con tan solo acreditar la existencia de un daño imputable a una infracción del derecho de la competencia determinado administrativamente. En materia de secretos se tendrá que acreditar justa causa e interés legítimo, pero no limitado al análisis de una mera relación de causalidad entre la infracción y el daño, sino centrándose en un juicio de probabilidad apriorístico del Juez sobre la comisión de la infracción en base a las pruebas aportadas. Se requerirá un juicio superficial y provisional de la acción a ejercitar de mayor intensidad que en las medidas cautelares generales, parecido al que se exige en la adopción de medidas cautelares anticipatorias.

TRIGÉSIMA QUINTA. El artículo 22 LSE modula los presupuestos clásicos necesarios para la adopción de las medidas cautelares al obligar al juez a tener en cuenta distintos

elementos expresamente enumerados. La enumeración exhaustiva del artículo 22 LSE referida a las circunstancias a considerar al verificar los presupuestos generales de la adopción de las medidas cautelares, plantea el problema de la intensidad del juicio que requiere del órgano jurisdiccional para su adopción. El citado artículo contiene un mandato dirigido al juzgador para que tenga en cuenta, a la hora de adoptar una medida cautelar, aspectos como el valor y otras características del secreto empresarial, las medidas adoptadas para protegerlo, el comportamiento de la parte contraria, etc. El tener en cuenta tales circunstancias se asemeja a prejuzgar la acción principal ejercitada. En consecuencia, el juez deberá analizar las circunstancias previstas en la LSE sin entrar en el terreno de la convicción, dejando el estudio de las mismas en el límite de lo necesario para obtener el grado de verosimilitud requerido para estimar la necesidad de adoptar la medida.

BIBLIOGRAFÍA

ALBA CLADERA F., "Acceso a las fuentes de prueba en procesos de reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia" en BANACLOCHE PALAU, J., (Coord.), *La prueba en el proceso civil*, La Ley Wolters Kluwer, Madrid, 2019, págs. 175 y ss.

ALBALADEJO GARCÍA, M., *La prescripción extintiva*, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2004

ALMELING, D., "Seven Reasons Why Trade Secrets Are Increasingly Important", *Berkeley Tech. L. J.*, 2012, págs. 1098-1101.

ALMELING, D., BRATIC, W., COOPER, M., COX, A., SAMMI, A., "Disputed Issues in Awarding Unjust Enrichment Damages in Trade Secret Cases" en *Sedona Conference Journal*, vol. 19, 2018, págs. 667-706.

ALONSO SAURA, M.P., "Clases de medidas cautelares, criterios para su adopción. Medidas cautelares sin audiencia previa del demandado" en *Cuadernos de Derecho Judicial*, núm. 18, 2004, págs. 19 y ss.

ALSTON, P., "The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights", *Manual on Human Rights Reporting*, U.N. Doc. HR/PUB/91/1 (1991).

ÁLVAREZ CONDE, E., *Curso de Derecho Constitucional (I)*, Tecnos, Madrid, 1992.

ÁLVAREZ VIGARAY, R., "La responsabilidad por daño moral" en *ADC*, vol. XIX, núm. 1, 1966, págs. 81-116.

ANDERMAN, S., *The interface between intellectual property rights and competition policy*, Cambridge University Press, Cambridge, 2007.

ANDERSON, J. J., "Secret Inventions" en *Berkeley Tech. L. J.*, vol. 26, 2011, págs. 936-940.

ANDINO LÓPEZ, J. A., *El secreto profesional del abogado*, Bosch, Barcelona, 2014.

APLIN, T., "A critical evaluation of the proposed EU Trade Secrets Directive", en *Intellectual Property Quarterly*, Vol. 4, 2014, págs. 257-279.

ARMENGOT VILAPLANA, A., "Diligencias preliminares, medidas cautelares y especialidades probatorias en materia de competencia desleal" en ARMENGOT VILAPLANA, A., BENEYTO PALLÁS, K., *Los actos de competencia desleal y su tratamiento procesal*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020, págs. 205-270

ARMENGOT VILAPLANA, A., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual*, La Ley, Madrid, 2003.

ARPIO SANTACRUZ, J., "Cotitularidad y expropiación" en BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A., *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, págs. 339-349.

ARROYO APARICIO, A., "Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicios ("invenciones laborales")", en RODRÍGUEZ CANO, A. (Dir.), *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, págs. 129-153.

ARROYO APARICIO, A., "Titularidad y protección de las invenciones de origen académico", en VARGAS VASSEROT, C. (Dir.), *Régimen Jurídico de la Transferencia de resultados de investigación*, La Ley, Madrid, 2012, págs. 102 y ss.

ASAY, C. D., "Artificial Stupidity" en *Wm. & Mary L. Rev.*, vol. 61, abril 2020, págs. 1187-1195.

ATKINS, B. T. "Protecting Trade Secrets in the Information Age: Can Trade Secrets Law Survive the Internet?" en *U. Ill. L. Rev.*, 1996, págs. 1151-1196.

ÁVILA DE LA TORRE, A, "Actos de Denigración y actos de comparación" en GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., *Tratado de Derecho de la competencia y de la publicidad*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, págs. 1303-1348.

BACHARACH DE VALERA, S. *La acción de cesación para la represión de la competencia desleal*, Tecnos, Madrid, 1993.

BAHAMONDE DELGADO, R., *El Derecho de la competencia y los acuerdos de transferencia de tecnología*, Aranzadi, Pamplona, 2016.

BALLON I., "Pinning the Blame in Cyberspace: Towards a Coherent Theory on Imposing Vicarious Copyright, Trademark, and Tort Liability for Conduct Occuring over the Internet" en *Hastings Comm. & Ent. L.J.*, vol. 18, 1996, págs. 733-767.

BARONA VILAR, S., *Competencia desleal. Tutela jurisdiccional (especialmente proceso civil) y extrajudicial*, Tomo I, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008

BARONA VILAR, S., *Protección del derecho de marcas (aspectos procesales)*, Civitas, Madrid, 1992.

BASOZÁBAL ARRÚE, X., "Daños a la propiedad intelectual e industrial", en *Practicum Daños 2017*, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2016, págs. 723-770.

BASOZÁBAL ARRÚE, X., "Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual" en *ADC*, 1997, págs. 1263-1300.

BASOZÁBAL ARRÚE, X., "Tres modelos para una regulación actual del enriquecimiento injustificado: unitario, tipológico, fragmentado" en *InDret, revista para el análisis del Derecho*, núm. 4, 2008, págs. 1-54.

BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*, 3ª ed., Editorial Civitas, Navarra, 2009.

BELLIDO PENADÉS, R., *El proceso civil sobre competencia desleal y propiedad industrial: (aproximación a la incidencia de la LEC de 2000 y de la Ley de marcas de 2001)*, Civitas, Madrid, 2002.

BELLIDO PENADÉS, R., *La tutela frente a la competencia desleal en el proceso civil*, Ed. Comares, Granada, 1998.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., "Artículo 45: Prescripción de acciones", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed., Tomo I, Aranzadi, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, págs. 729 y ss.

BERCOVITZ ÁLVAREZ, R., "Acciones por violación del derecho de patente" en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (Dir.), *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Pamplona, 2015, págs. 301 y ss.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., "Algunas ideas preliminares sobre la relación entre la propiedad intelectual y la propiedad

industrial" en VV. AA., *Estudios sobre la ley de propiedad intelectual: últimas reformas y materias pendientes*, Dykinson, Madrid, 2016.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., "Introducción a la problemática jurídica de licencias" en MORILLAS JARILLO, M. J., PERALES VISCASILLAS, M. P., PORFIRIO CARPIO, L. J., (Dirs.), *Estudios futuro Código Mercantil: Libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*, Universidad Carlos III de Madrid, Getafe, 2015, págs. 1011-1028.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., "Las medidas cautelares en la nueva legislación sobre bienes inmateriales y Derecho de la competencia", en *Homenaje a H. Baylos. Estudio sobre Derecho Industrial, Grupo Español de la Asociación Internacional para la protección de la propiedad Industrial*, 1992, pág. 63.

BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A., *Apuntes de Derecho Mercantil*, Thomson Aranzadi, 2017.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Introducción a la marcas y otros signos distintivos en el tráfico económico*, Aranzadi, Cizur Menor, 2002.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012.

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Segunda edición, Tecnos, Madrid, 1997.

BERCOVITZ, A., "Patents, industrial property and free competition" en DREXL, J., HILTY, R. M., BOY, L. GODT, C., REMICHE, B., (Ed.) *Technology and Competition. Contributions in Honour of Hans Ulrich*, Éditions Larcier, Bruxelles, 2009, págs. 559-570.

BLANCO GARCÍA-LOMAS, L., "La Ley 1/2019, de 20 de febrero de 2019, de Secretos Empresariales y su relación con la Ley concursal" en *Revista Consumo y Empresa*, Vlex, 2020, págs. 1-16.

BLOCH-WEHBA, H., "Access to Algorithms" en *Fordham L. Rev.*, vol. 88, nº 4, 2020, págs. 1265-1314.

BONE, R. G., "New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of Justification" en *Cal. L. Rev.*, Vol. 86, 1998, págs. 241-313.

BOTANA AGRA, M., "La patente como objeto del derecho de propiedad", en FERNÁNDEZ-NÓVOA, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, J. M., *Manual de la Propiedad industrial*, 3ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2017, págs. 196-211.

BROSETA PONT, M., MARTÍNEZ SANZ, F., *Manual de Derecho Mercantil*, 16ª edic. Tecnos, Madrid, 2009.

BURR, S.L. "Protecting Business Secrets in National and International Commerce" en *Int. Prop. L. Rev.*, vol. 29, 1997, págs. 663 y ss.

BURY, J. B., *The idea of Progress*, Tufts Press, Londres, 2011.

CABEDO SERNA, L., "La acción de remoción en la legislación española de propiedad industrial", en MORENO MARTÍNEZ, J.A., (Coord.), *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, Madrid, 2017, págs. 13-54.

CABEZUDO BAJO, M. J., "La negativa a la práctica de las diligencias preliminares" en *Práctica de Tribunales*, núm. 40, julio-agosto 2007, págs. 34-47.

CALDERÓN CUADRADO, M.P., *Tutela Civil declarativa (De la acción a la sentencia de pura declaración)*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008.

CAMPUZANO LAGUILLO, A. B., PALOMAR OLMEDA, A., SANJUÁN Y MUÑOZ, E, MOLINA HERNÁNDEZ, C., *La protección del secreto empresarial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.

CANTOS PARDO, M., “Análisis procesal de los escritos preventivos en materia de propiedad industrial” en *Revista General de Derecho Procesal*, núm. 53, 2021.

CARBAJO CASCÓN, F. (Coord.), *Manual Práctico de Derecho de la Competencia*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017.

CARBAJO CASCÓN, F., “Violación de secretos, inducción y aprovechamiento de la infracción contractual e infracción de normas” en GARCÍA CRUCES, J. A., (Dir.), *Tratado de Derecho de la competencia y de la publicidad*, Tomo II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, págs. 1525-1622.

CARBAJO CASCÓN, F., “Bienes inmateriales híbridos y concurrencia de protecciones: formas de tutela de las obras aplicadas a la industria”, *Revista de Propiedad Intelectual*, núm. 55, enero-abril 2017, pags. 13-58.

CARRASCO ANDRINO, M. M., *La protección penal del Secreto de Empresa*, Ed. Cedecs, Barcelona, 1998.

CARRASCO PERERA, A., *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 2007.

CARRASCOSA GONZÁLEZ, J., “Foro del domicilio del demandado y reglamento Bruselas ‘I-bis 1215/2012’. Análisis crítico de la regla actor sequitur forum rei”, en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, vol. 11, núm. 1, marzo 2019, págs. 112-138.

CASH, M., "Keep It Secret, Keep It Safe: Protecting Trade Secrets by Revisiting the Reasonable Efforts Requirement in Federal Law" en *J. Intell. Prop. L.*, vol. 23, 2016, págs. 264-291.

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A. "Las medidas cautelares inaudita altera parte en propiedad industrial e intelectual", en VV. AA. *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia: colección de trabajos en homenaje a Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano*, Barcelona, 2005, pág. 229-256.

CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, A., "Capítulo XXXIII. Las diligencias de comprobación de hechos" en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A. (Director), *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Pamplona, 2015

CASTELLS, M., AOYAMA, Y., "Estudio empírico de la sociedad de la información. Composición del empleo en los países del G7 de 1920 a 20" en *Revista Internacional del Trabajo*, vol. 121, 2002, págs. 133-171.

CAVANAUGH, M. E., "Contract + Tort = Property: The Trade Secret Illustration", en *Marq. Intell. Prop.L. Rev.*, vol. 12, 2012, págs. 427-468.

CAVICO, F., "Business Plans and Strategies as Legally Protected Trade Secrets: Florida and National Perspectives" en *U. Miami B. L. Rev.*, vol. 9, núm 1, 2014, págs.1-66.

CHAGAL-FEFERKORN, K., "The reasonable Algorithm" en *U. Ill. J. L., Tech. & Pol.*, vol. 2018, págs. 113-147.

CHULIÁ VICENT, E. y BELTRÁN ALANDETE, T., *Aspectos jurídicos de los contratos atípicos*, Editorial Bosch, Barcelona, 1999.

CLAYES, E. "The Use Requirement at Common Law and Under the Uniform Trade Secrets Act" en *Hamline L. Rev.*, vol. 33, 2010, págs. 583 y ss.

CLIFFORD R., "Simultaneous Copyright and Trade Secret Claims: Can the Copyright Misuse Defense Prevent Constitutional Doublethink?", *Dickinson L. Rev.*, vol. 104, 2000, págs. 247-288.

COE, R. N., "Keeping Trade Secrets Secret" en *Journal of the Patent and Trademark Office Society*, vol. 76, 1994, págs. 833-840.

CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, L., *Derecho de daños*, 2ª ed., Bosch, Barcelona, 1999.

COOK, T., "The Proposal for a Directive on the Protection of Trade Secrets in EU Legislation" en *JIPR*, vol. 19, 2014, págs. 54-58.

CREMADES GARCÍA, P., "Medidas cautelares en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial" en MORENO MARTÍNEZ, J. A., *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, Madrid, 2017, págs. 55-100.

CRUZ GONZÁLEZ, M., "Relaciones entre competencia desleal y propiedad intelectual e industrial la doctrina de la "complementariedad relativa" del Tribunal Supremo español" en *Revista Reflexiones sobre derecho privado patrimonial*, núm. 1, 2020, págs. 191-214.

CZAPRACKA K., "Antitrust and Trade Secrets: The U.S. and The EU Approach" en *Santa Clara High Tech L. J.*, vol. 24, núm. 2, 2007, págs. 207-219.

DAVIDS, K., "Craft Secrecy in Europe in the early modern period: a comparative view" en *Early Science and Medicine*, Vol. 10, Núm. 3, 2005, págs.. 341-348.

DE ÁNGEL YÁGÜEZ, R., *Tratado de Responsabilidad Civil*, Cívitas, Madrid, 1993.

DE LA VEGA JUSTRIBÓ, B., “El secreto empresarial o industrial (know-how)” en RUIZ MUÑOZ, M., (Dir.), *Derecho de la Propiedad intelectual. Derecho de autor y propiedad industrial*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 770-800.

DEL BARRIO PÉREZ, A., “Medidas Cautelares” en BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, A. (Dir.) *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, págs. 574-575.

DESSEMONTET F., “Protection of Trade Secrets and Confidential Information” en CORREA, C. M., YUSUF, A., (Eds.), *Intellectual Property and International Trade: The TRIPS Agreement*, 2ª edición, Wolters Kluwer, 2000, págs. 271-292.

DÍEZ DE VELASCO, M., *Instituciones de Derecho Internacional Público*, 18ª ed., Tecnos, Madrid, 2013.

DÍEZ PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., “La culpa en la responsabilidad civil”, en DE ANGEL YAGÜEZ, R. e YZQUIERDO TOLSADA M. (Coords.), *Estudios de responsabilidad civil: en homenaje al profesor Roberto López Cabana*, Dykinson, Madrid, 2001, pág. 352.

DÍEZ PICAZO Y PONDE DE LEÓN, L. y GULLÓN BALLESTEROS, A., *Sistema de Derecho Civil*, volumen III, Ed. Tecnos, Madrid, 1991.

DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., DE LA OLIVA SANTOS, A., *Derecho Procesal Civil. El proceso de declaración*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2004, pág. 260.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L. y CÁMARA ÁLVAREZ, M., *De la, Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa*, Editorial Civitas, Madrid, 1988.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., *Derecho de daños*, Civitas, Madrid, 1999.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., *El escándalo del daño moral*, Thomson-Cívitas, Pamplona, 2008

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., *Fundamentos de Derecho civil Patrimonial II. Las relaciones obligatorias*, 4ª ed., Civitas, Madrid, 1993.

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., *Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, V: La responsabilidad Civil Extracontractual*, Thomson-Civitas, Madrid, 2011

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., *La prescripción extintiva: en el Código Civil y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo*, 2ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2007

DÍEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L., "La culpa en la responsabilidad civil", en *ADC*, vol. 54, núm. 3, 2001, págs. 101-120.

DOMÉNECH-PASCUAL, G., "Thought Experiments in Law" en RANCHORDAS, S., VAN KLINK, B. (Eds.), *Law and Method Special Issue on Experimental Legislation in Times of Crisis*, 2021, págs. 1-21.

DOMINGUEZ LUELMO, A., "Artículo 1968", en DOMINGUEZ LUELMO, A. (Dir.), *Comentarios al Código Civil*, Valladolid, Lex Nova, 2010.

DOUMA, E., "Fair Use and Misuse: Two Guards at the Intersection of Copyrights and Trade Secret Rights Held in Software and Firmware" en *IDEA: The Journal of Law and Technology*, vol. 42, 2002, págs. 37-92.

DRAHOS, P. A., *Philosophy of Intellectual Property*, Dartmouth Publishing Company, Aldershot, 1996.

DRATLER, J., "Trade Secrets in the United States and Japan: A Comparison and Prognosis" en *Yale J. Int'l L.*, Vol. 68, nº 14, 1989, págs. 69-117.

EMERSON, R. W., "Franchise Savoir Faire" en *Tulane L. Rev.*, vol. 90, 2015, págs. 589-596.

ESPINILLA MENÉNDEZ, A., "Competencia judicial internacional respecto de actos desleales con los competidores" en Cuadernos de Derecho Transnacional, octubre 2018, vol. 10, Núm. 2, págs. 276-305.

ESTRADA CUADRAS, A., *El secreto empresarial. Una perspectiva jurídico-penal*, Atelier, Barcelona, 2016.

EVANS, T. M., "Reverse Engineering IP" en *Marq. Intell. Prop. L. Rev.*, vol. 17, 2013, págs. 61-102.

FABIANO, G., MARCELLUSI, A., y FAVATO, G., "Channels and processes of knowledge transfer: How does knowledge move between university and industry?" en *Science and Public Policy*, vol. 47, abril 2020, págs. 256-270.

FAWCETT, J., TORREMANS, P., *Intellectual Property and Private International Law*, 2ª ed. Oxford University Press, Oxford, 2011.

FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., "La configuración del listado de clientes como un secreto empresarial en el derecho contra la competencia desleal" en TOBÍO RIVAS, A. M., (Coord.); FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., (Ed.), TATO PLAZA, A., (Ed.), GÓMEZ SEGADE, J. A., (Hom.), *Estudios de Derecho mercantil. Libro homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid. 2013, págs. 411-436.

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, L. M., *La aportación de know-how como prestación accesoria en el derecho de sociedades español*, Editorial de la Universidad de Granada, Granada, 2009.

FERNÁNDEZ SEIJO, J. M., *Ley de Secretos Empresariales. Una aproximación práctica*, Ed. Aferre, Barcelona, 2020.

FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., *El enriquecimiento injustificado en el Derecho industrial*, Marcial Pons, Madrid, 1997.

FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., OTERO LASTRES, J. M., BOTANA AGRA, J. M., *Manual de la Propiedad industrial*, 3ª ed., Marcial Pons, Madrid, 2017.

FERNÁNDEZ-NÓVOA RODRÍGUEZ, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, 2ª edición, Marcial Pons, Madrid, 2004.

FERRÁNDIZ AVENDANO, P., "Discovery en reclamaciones de daños por prácticas restrictivas de la competencia (El nuevo artículo 283 bis LEC)", en *Diario La Ley*, núm. 9052, 2017.

FERZACCA, D., "Transforming the Pile of Junk: A model for Cross-Competitive Negative Knowledge Sharing" en *IDEA: The Law Review of The Franklin Pierce Center for Intel*, vol. 60, 2020, págs. 460-501.

FONT SEGURA, A., *La protección internacional del secreto empresarial*, Eurolex, Madrid, 1999.

FUSCO, S., "Murano Glass Vase" en HUNTER, H., DEN KAMP, C. O., (Eds.), *A History of Intellectual Property in 50 objects*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, págs. 17-24.

GALÁN CORONA, "Artículo 13. Violación de secretos" en GALÁN CORONA, E., QUINTANA CARLO, I., GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., (Dir),

Comentarios a la Ley de Competencia Desleal, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2011, págs. 351-378.

GALÁN CORONA, E. "Nota de urgencia sobre las recientes modificaciones legislativas que afectan a las patentes" en *ADI*, núm. 25, págs. 471-474.

GALÁN CORONA, E., "Supuestos de competencia desleal por violación de secretos" en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Coord.), *La regulación contra la Competencia Desleal en la ley de 10 de Enero de 1991*, Cámara de Comercio e Industria de Madrid, Madrid, 1992.

GANNA R.L., "Prospects for developing countries under the TRIPS agreement" en *Vand. J. Transnat'l L.*, vol. 29, 1996, pág. 735-743.

GARCIA CHAMÓN CERVERA, E. "La acción indemnizatoria derivada de la infracción de la marca" en *Boletín Derecho Mercantil*, núm. 7, 2013, págs. 5-15.

GARCÍA GARCÍA, E., "Las diligencias preliminares en los litigios sobre infracción de patentes en España" en VV.AA., *Jornadas de estudio sobre propiedad industrial e intelectual*, Oficina Española de Patentes y Marcas, Madrid, 2009, págs. 159-188.

GARCÍA MARTÍN, I., "Artículo 44. Cálculo de la indemnización de daños y perjuicios", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, A., GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, J. A., (Dirs.), *Comentarios a la Ley de Marcas*, 2ª ed. Tomo I, Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2008, págs. 699 y ss.

GARCÍA VIDAL, A., "Cuestiones actuales en materia de indemnización de daños y perjuicios en el ámbito del Derecho Industrial" en *Comunicaciones en Propiedad Industrial y Derecho de la Competencia*, núm., 52, 2008, págs. 21-48.

GARCÍA VIDAL, A., "Las invenciones laborales libres y de servicio" en *ADI*, vol. 27, 2007, págs. 621-643.

GARCÍA VIDAL, A., *Las acciones civiles por infracción de la propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

GARCIMARTÍN ALFÉREZ, F. J., *Derecho Internacional Privado*, Civitas-Thomson Reuters, Madrid, 2012.

GASCÓN INCHAUSTI, F., "El acceso a las fuentes de prueba en los procesos civiles por daños derivados de infracciones de las normas sobre defensa de la competencia" en *La Ley Mercantil*, núm. 38, 2017, págs. 3 y ss.

GASCÓN INCHAUSTI, F., "Hacia una mayor protección jurídica de los secretos empresariales" en *AJA*, núm. 943, 2018, págs. 10 y ss.

GEIST, M., "The reality of bytes: Regulating Activity in the age of Internet " en *Wash. L. Rev.*, vol. 73, 1998, págs. 521-574.

GIMENO-BAYÓN COBOS, R., "Las acciones por violación del derecho de marca en la Ley 17/2001. Especial consideración de la indemnización por daños y perjuicios" en GIMENO-BAYÓN COBOS, R. (Coord.) *Derecho de marcas. Estudios sobre la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre*, Ed. Bosch, Barcelona, 2003, págs. 153 y ss.

GIMENO-BAYÓN COBOS, R., "La indemnización por violación del derecho de marca. Novedades introducidas por la Ley 19/2006", en VV.AA., *XII Jornadas de estudio sobre Propiedad Industrial e Intelectual*, AIPPI, Barcelona, 2007, págs. 103 y ss.

GÓMEZ SEGADE, J. A., "La patente como objeto de tráfico jurídico", en FERNÁNDEZ-NOVOA RODRÍGUEZ, C., y GÓMEZ SEGADE, J.A., *La modernización del derecho español de patentes*, Editorial Montecorvo, Madrid, 1984 pág. 230-241.

GÓMEZ SEGADE, J. A., "Preclusión de las acciones del titular de la patente por retraso desleal" en *ADI*, núm. 20, 1999, pág. 173 y ss.

GÓMEZ SEGADE, J. A., "El libro verde de la comisión de la UE sobre los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información" en *ADI*, Tomo XVI, 1994-1995, págs. 949-958.

GÓMEZ SEGADE, J. A., "La mundialización de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor", en VV. AA., *Tecnología y Derecho. Estudios jurídicos del Prof. Dr. h. c. J. A. Gómez Segade recopilados con ocasión de la conmemoración de los XXV años de cátedra*, Marcial Pons, Madrid, 2001, págs. 32 y ss.

GÓMEZ SEGADE, J. A., "La nueva ley de Secretos empresariales" en *ADI*, núm. 40, 2020, págs. 141-164.

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

GÓMEZ SEGADE, J. A., *La Ley de Patentes y modelos de utilidad*, Civitas, Madrid, 1988.

GONZÁLEZ GOZALO, A., "Modificaciones que afectan a los medios de tutela de la propiedad intelectual", en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R., GARROTE FERNÁNDEZ-DÍEZ, I., GONZÁLEZ GOZALO, A. y SÁNCHEZ ARISTI, R., *Las reformas de la Ley de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, págs. 201-260.

GOVAERE I., *The Use and Abuse of Intellectual Property Rights in European Community Law: Including a Case Study of the E.C. Spare Parts Debate*, Sweet & Maxwell, Michigan, 1996.

GRAVES, C. T., "The Law of Negative Knowledge: A Critique" en *Tex. Intell. Prop. L.J.* , vol. 15, 2007, págs. 388-417.

GUTIÉRREZ GILSANZ, J., "Actos de competencia desleal de carácter duradero y prescripción de acciones (STS 18 y 21 enero 2010)" en *RDM*, núm. 284, 2012, págs. 103-114.

HAFNER, K., LYON, M., *Where wizards stay up late*, Simon and Schuster, Nueva York, 2006.

HARRIS, L. J., SIEGEL, I. H., "Trade Secrets in the context of positive competition, Patent, Trademark and Copyright" en *Journal of Research and Education*, vol. 10, núm. 3 (1966-1967), págs. 297-322.

HERNÁNDEZ-MARTÍ PÉREZ, C., *La determinación de los daños y perjuicios en materia de marcas*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2018.

HERNANDO CEBRIÁ, L., *El contrato de compraventa de empresa*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005.

HERRERA PETRUS, C. "Breve caracterización de la medida de acceso a fuentes de prueba en el nuevo artículo 283 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil y distinción de figuras afines" en *Derecho y Proceso. Liber Amicorum del Profesor Francisco Ramos Méndez*, vol. II, Atelier, Madrid, 2018, págs. 1253-1264.

HERRERO GARCÍA RAMAL, P., "¿Cómo fijar la indemnización de daños y perjuicios en caso de infracción de una patente?" en *AJA*, núm. 782, 2009, págs. 15-30.

HETTINGER E. C., "Justifying Intellectual Property" en *Philophy and Public Affaires*, vol. 18, 1989, págs. 31-52.

HULL, J., "Trade secret licensing: the art of the possible" en *J. Intell. Prop. L. & Prac.*, Vol. 4, 2009, págs. 203-212.

JAMES H. L., "Patents and trade secrets: Instruments of Positive competition" en VV.AA., *Patent, Trademark and Copyright Journal of Research and Education*, vol. 12, (1968-1969), págs. 631-642.

JOHNSON E., "Trade Secret Subject Matter" en *Hamline Law Review*, vol. 33, 2010, págs. 545-582.

KARL, F., "Patent And Trade Secret Complementariness: An Unsuspect Synergy" en *Washburn Law Journal*, 2009, págs. 1-32.

KOCH, P., "Daños y perjuicios por infracción de patentes" en *Cuadernos de Derecho Farmacéutico*, núm. 32, 2010, págs. 28 y ss.

KUGLER, B. A., "Limiting Trade Secret Protection" en *Val. U. L. Rev.*, vol. 22, 1988, págs. 725-757.

LAMBRECHT, R., "Trade Secrets and the Internet: What Remedies Exist for Disclosure in the Information Age?" en *Rev. Lit.*, vol. 18, 1999, págs. 317-338.

LANDES, W. M., POSNER, R. A., *La estructura económica del Derecho de Propiedad Intelectual e industrial*, Consejo General el Notariado, Madrid, 2006.

LAPOUSTERLE, J., (Dir.), *La protection des secrets d'affaires: perspectives nationales et européennes: actes du colloque du 1er avril 2016*, Lexis Nexis, Paris, 2017.

LARSEN, T.B., "Múltiple defendants in IP Litigation" en *J. Intell. Prop. L. & Prac.*, Vol. 12, núm. 9, 2017, págs. 747-760.

LARSEN, T.B., "Reverse Use of Article 7(5) Brussels Regime in IP litigation: can you sue from the establishment" en *J. Intell. Prop. L. & Prac.*, vol. 13, núm. 10, 2018, págs. 776-781.

LEMLEY, M. A., "The surprising virtues of treating trade secrets as IP Rights" en *Stan. L. Rev.*, Vol. 61, 2008, págs. 311 a 354.

LEVINE, D. S., SICHELMAN, T., "Why do startups use trade secrets" en *Notre Dame L. Rev.*, vol nº 94, diciembre 2018, págs. 751-820.

LIN, T. C. W., "Executive Trade Secrets" en *Notre Dame L. Rev.*, vol. 87, febrero 2012, págs. 911-972.

LINTON, K., "The Importance of Trade Secrets: New Directions in International Trade Policy Making and Empirical Research" en *J. Internat'l Comm. & Econ.*, 2016, págs. 1-17.

LISSEN ARBELOA, J. M. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, Wolters Kluwer, Madrid, 2020.

LLAMAS POMBO, E., "Daño moral" en *Práctica de Derecho de Daños*, núm. 133, 2017, págs. 1 y ss.

LLOBREGAT HURTADO, M. L., *Aproximación al concepto de secreto empresarial en el derecho español y derecho norteamericano*, Cedecs Editorial, Barcelona, 1999.

LLOPIS NADAL, P., "Harmonisation of Confidential Information Protection in Legal Proceedings: The Trade Secrets Directive" en GASCÓN INCHAUSTI, F. y HESS, B. (Eds.), *The future of European Law of Civil Procedure. Coordination or Harmonisation*, Insertia, Cambridge, 2020.

LLOPIS NADAL, P., *La tutela judicial civil de la propiedad intelectual en Internet*, Aranzadi, Cizur Menor, 2018.

LOBATO GARCÍA MIJÁN, M., *Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2007.

LOBATO GARCÍA-MIJAN, M., "Los efectos de la patente y de la solicitud de la patente" en BERCOVITS RODRÍGUEZ-CANO, A., BERCOVITZ ÁLVAREZ, R. (Dir.), *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Pamplona, 2015.

LOBATO GARCÍA-MILÁN, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas*, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2007.

LOIS BASTIDA, F., *La protección del inventor asalariado*, Civitas, Madrid, 2000.

MAGNIN, F., *Know How et propriété industrielle*, Librairies Techniques, Paris, 1974.

MAGRO SERVET, V., “Casuística práctica de la carga de la prueba en el daño moral”, en *Práctica derecho daños: Revista de Responsabilidad Civil y Seguros*, núm. 125, 2015, págs. 3 y ss.

MAHON, J. J., “Trade secrets and Patents Compared” en *Journal of the Patent Office Society*, vol. 50, 1968, págs. 536 a 553.

MARAÑÓN ASTOLFI, M., “El retraso desleal en el ejercicio de la acción. Comentario a la Sentencia del TS de 24 de abril 2019 (RJ 2019,1316)” en *Revista Aranzadi de derecho patrimonial*, nº 50, 2019.

MARÍN LÓPEZ, M. J., “El dies a quo del plazo de prescripción extintiva: el artículo 1969 del Código Civil”, en VV. AA., *La prescripción extintiva*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2014, págs. 15-234.

MARÍN MARTÍNEZ, F., *Los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017.

MARTÍ MIRAVALLS, J., “Sobre la legitimación activa para ejercitar acciones por violación de marca en el ordenamiento jurídico español” en *Boletín mexicano de derecho comparado*, vol. 41, núm. 123, 2008, págs. 1403-1430.

MARTÍ MIRAVALLS, J., “El contrato de hipoteca mobiliaria de establecimiento mercantil” en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A.,

CALZADA CONDE, M. A., (Dir.) *Contratos mercantiles*, Aranzadi, Navarra, 2007, págs. 1098-1130.

MARTÍ MIRAVALLS, J., "La obligación de concluir acuerdos de franquicia en el seno de un contrato de master franquicia" en *Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial*, núm. 24, 2010, págs. 211-224.

MARTÍ MIRAVALLS, J., "Las restricciones accesorias, necesarias y proporcionadas en el contrato de franquicia" en *ADI*, Tomo 28, 2008, págs. 341-369.

MARTÍ MIRAVALLS, J., *Redes de franquicia*, Juruá, Oporto, 2018.

MARTÍN ARESTI, P., "Contratos sobre bienes inmateriales (Cesión y licencia de patente y marca), en BERCOVITZ, RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.), CALZADA CONDE, M. A., (Dir.), *Contratos Mercantiles*, 5ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2013, págs. 237-369.

MARTÍN ARESTI, P., "Transferencias, licencias y gravámenes" en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A., *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Pamplona, 2015, págs. 365-389.

MARTÍN ARESTI, P., *La Licencia contractual de patente*, Aranzadi, Pamplona, 1997.

MARTORELL ZULUETA, P., "Aspectos procesales I: acceso a fuentes de prueba" en RUIZ PERIS, J.I., (Dir.) *Problemas actuales en las acciones de compensación de daños por infracción de las normas de competencia*, Thomson Reuters- Aranzadi, Pamplona, 2019, págs. 77-136.

MASSAGUER FUENTES, J. , *Acciones y procesos por infracción de derechos de propiedad industrial*, Editorial Civitas, Navarra, 2018.

MASSAGUER FUENTES, J., "De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales)" en *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*, nº 51, 2019, págs. 46-70.

MASSAGUER FUENTES, J., "El incumplimiento de los contratos de licencia de patente y de licencia de secretos empresariales: concurrencia entre acciones contractuales y acciones por infracción" en *RDM*, núm. 309, 2018, págs. 3-19.

MASSAGUER FUENTES, J., "En torno al concepto de know-how" en VV.AA., *Estudios jurídicos en homenaje a Joaquín Garrigues*, Tomo II, Tecnos, Madrid, 1971, págs. 395-411.

MASSAGUER FUENTES, J., "La acción de daños en materia de propiedad industrial", en GARCÍA DE ENTERRÍA, J., *Liber Amicorum Juan Luis Iglesias*, Thomson Reuters-Civitas, Navarra, 2014, págs. 739-780.

MASSAGUER FUENTES, J., "Los secretos industriales y comerciales y su transmisión: Régimen jurídico", en VV. AA., *Jornadas sobre Derecho de la Propiedad industrial, Cuadernos de Derecho y Comercio*, Madrid, 1994, págs. 167-192.

MASSAGUER FUENTES, J., "Los secretos industriales y comerciales y su transmisión. Régimen jurídico" en *Derecho de la propiedad industrial: [jornadas sobre Derecho de la propiedad industrial]*, 1993, págs. 167-192.

MASSAGUER FUENTES, J., *Comentario a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Pamplona, 2020.

MASSAGUER FUENTES, J., *El contrato de licencia de know-how*, Editorial Bosch, Barcelona, 1989.

MCGURK, M. R., LU, J. W., "Intersection of Patents and Trade Secrets", en *Hastings Sci. & Tech. L.J.*, vol. 7, núm. 1, 2015, págs. 189-213.

MCKOWN, J. R., "Discovery of Trade Secrets" en *Santa Clara Comp. & High Tech. L. J.*, vol. 10, núm. 1, 1994, págs. 35-68.

MEEADE, T., "Indecision: The Need to Reform the Reasonable Secrecy Precautions Requirement under Trade Secret Law" en *Southern Illinois U. L. J.*, vol. 37, 2012, págs. 717-740.

MENELL, P. S., "Tailoring a Public Policy Exception to Trade Secret Protection" en *Cal. L. Rev.*, Vol. 105, núm. 1, 2017, págs. 1-57.

MERINO BAYLOS, P., "Acerca de la posible reclamación de daños morales en acciones por infracción del derecho exclusivo sobre marcas notorias y renombradas" en *AJA*, núm. 494, 2001, págs. 1-12.

MILGRIM, R., *Milgrim on Trade Secrets*, Mathew Bender Elite Products, New York, 1967.

MOKYR J., "Intellectual Property Rights, The Industrial Revolution and the beginnings of Modern Economic Growth" en *American Economic Review*, núm. 2, 2009, págs. 285-351.

MONEREO, PÉREZ, J. L., "Artículo 52. Alcance e interpretación de los derechos y principios" en MONEREO ATIENZA, C. (Dir.), MONEREO, PÉREZ, J.L., (Coord.), *La Europa de los Derechos. Estudio sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea*, Comares, Granada, 2012, págs. 1391-1346.

MONTAÑANÁ MORA, M. "Los daños y perjuicios por infracción de patentes" en *Estudios de Derecho judicial*, núm. 145, 2007, págs. 127-170.

MONTERO AROCA, J., *Derecho Jurisdiccional II. Proceso civil*, 27ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007.

MONTERO AROCA, J., *Los procesos ordinarios de declaración y de ejecución*, 2ª ed., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016

MORENO CATENA, V., CORTÉS DOMÍNGUEZ, V., *Derecho Procesal Civil. Parte Especial*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019.

MORENO MARTÍN, M^a. D., *El daño moral causado a las personas jurídicas*, Dykinson, Madrid, 2019.

MORENO MARTÍNEZ, J. A., (Coord.) *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Dykinson, Madrid, 2017, págs. 165-210.

MORFORD R., "Intellectual Property Protection: a United States Priority", en *Ga. J. Int'l & Comp. L.*, vol. 19, núm. 2, 1989, págs. 336-342.

MUÑOZ SABATÉ L., "Las medidas cautelares en la Ley de Patentes" en *Técnica Procesal. 25 años de estudios forenses*, Bosch, Barcelona, 2012, pág. 231-242.

NAVARRO MENDIZÁBAL, I. A., VEIGA COPO, A. B., *Derecho de daños*, Civitas, 2013.

NOVICK, M. P., "The Algorithm and Computer Software Patentability: A Scientific View of a Legal Problem" en *Rutgers Journal of Computers, Technology, and the Law*, vol. 7, 1980, págs. 313-342.

O'CALLAGHAN MUÑOZ, X., "El derecho al honor en la evolución jurídica posterior al Código Civil" en VV.AA., *Centenario del Código Civil (1889-1989). Vol. II*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990, págs. 1.547-1.599.

OLAVARRÍA IGLESIA, J., "Las empresas de base tecnológica universitarias. El marco jurídico universitario, ¿fomento u obstáculo a su creación y desarrollo?" en *Revista Española de capital riesgo*, núm. 2, 2019, págs. 19-56.

ORTELLS RAMOS, M., CALDERÓN CUADRADO, M. P., *La tutela judicial cautelar en el Derecho Español*, Editorial Comares, Granada, 1996.

ORTELLS RAMOS, M., *Introducción al Derecho Procesal*, Editorial Comares, Granada, 1999.

OTAMENDI RODRÍGUEZ-BETHENCOURT, J. J., *Comentarios a la ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Pamplona, 1994.

OTERO LASTRES, J. M., *El diseño industrial según la Ley de 7 de julio de 2003*, Marcial Pons, Madrid, 2003.

PASTOR MARTÍNEZ, E., "Cuestiones sobre el acceso a las fuentes de prueba. La perspectiva judicial" en RUIZ PERIS, J. I., *Daños, comercio electrónico y derecho europeo de la competencia*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019, págs. 191-220.

PASTOR MARTÍNEZ, E., "La acción de atribución en propiedad de mercancías infractoras de un secreto empresarial" en *Diario La Ley* nº 9705, Wolters Kluwer, 2020, págs. 2-17.

PAYNE L. S., "Trade secrets and the justification of intellectual property: a comment on Hettinger" en *Philophy and Public Affaires*, vol. 20, 1991, págs. 247-263.

PEDEMONTE FEU, J., *Comentarios a la ley de Patentes*, Bosch, 1995.

PEDRAZA-FARIÑA, L., "Spill your (Trade) Secrets: Knowledge Networks as innovation Drivers" en *Notre Dame Law Review*, vol. 92, núm. 1, págs. 1561-1610.

PEREL, M., ELKIN KORE, N., "Black Box tinkering: Beyond disclosure in algorithm enforcement" en *Fl. L. Rev.* Vol. 69, 2017, págs. 181-221.

PÉREZ DAUDÍ, V., "Análisis crítico de las medidas cautelares en la Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes" en *Revista Jurídica de Catalunya*, núm. 1, 2007, págs. 51-68.

PETERSON, G., "Trade Secrets in an Information Age" en *Houston L. Rev.*, vol. 32, 1995, pág. 386-457.

PETIT LAVALL, M. V., "La infracción contractual como conducta desleal" en *Aranzadi Civil: Revista Doctrinal*, núm. 11, 2011, págs. 61-77.

PETIT LAVALL, M. V., "Propiedad intelectual y tranferencia de conocimiento a través de los contratos del artículo 83 LOMLOU" en FAYOS GARDÓ, A., y ANDRÉS SEGOVIA, B., (Coords.), *La propiedad intelectual en la era digital*, Dykinson, 2016, págs. 245-268.

PETIT LAVALL, M. V., "Ámbito de protección de las obtenciones vegetales en derecho europeo y español" en *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, nº 23, 2011, págs. 9-29.

PICHETTE, S., "Contribution a la Definition du Know-How" en *La Revue du Notariat*, vol. 78, 1976.

PICÓ I JUNOY, J., *Las garantías constitucionales del proceso*, Bosch, Barcelona, 2011.

PILLADO GONZÁLEZ, E., *La intervención de terceros en los procesos civiles especiales*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014.

PLAZA PENADÉS, J., “De las obligaciones que nacen de culpa o negligencia” en ORDUÑA MORENO, J., PLAZA PENADÉS, J., ESTRUCH ESTRUCH, J., MARTÍNEZ VELENCOSO, L.M., RODRÍGUEZ ROSADO, B., (Coord.) CAÑIZARES LASO, A., DE PABLO CONTRERAS, P.V. de, ORDUÑA MORENO, F.J., VALPUESTA FERNÁNDEZ, R., (Dir.), *Código Civil Comentado*. Vol. IV, Thomson Reuters-Civitas, Madrid, 2011, págs. 1430-1459.

PLAZA PENADÉS, J., *El derecho de autor y su protección en el artículo 20, 1,b) de la Constitución*, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997.

POOLEY, J., “The Myth of the Trade Secrets Troll: Why the Defend Trade Secrets Act Improves the Protection of Commercial Information”, en *George Mason L. Rev.*, 2016, págs. 1045 a 1078.

POPPER, K., *La lógica de la investigación científica*, Tecnos, Madrid, 1980.

POPPER, K., *La miseria del historicismo*, Taurus, Madrid, 1973.

PORTELLANO DÍEZ, P., “Artículo 13. Violación de secretos” en MARTÍNEZ SANZ, F. (Dir.), *Comentario práctico a la Ley de Competencia Desleal*, Tecnos, Madrid, 2009, págs. 219-238.

PORTELLANO DÍEZ, P., “Protección de la información no divulgada” en IGLESIAS PRADA, J. L., (Coord.), *Los derechos de propiedad intelectual en la organización mundial del comercio (OMC): el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio*, Vol. 1, Centro de Estudios para el fomento de la investigación, Madrid, 1997, págs. 335-362.

PORTELLANO DÍEZ, P., *La defensa del derecho de patente*, Civitas, Madrid, 2003.

PORTELLANO DÍEZ, P., *La imitación en el derecho de la competencia desleal*, Civitas, Madrid, 1995.

QUINTANA CARLO, I., "Invenciones en Universidades y centros públicos de investigación" en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Dir.), *La nueva Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio*, Aranzadi, Pamplona, 2015, págs. 155-171.

REGLERO CAMPOS, L. F., MENDOZA LOSADA, A. I., "Responsabilidad civil por daños a la propiedad industrial" en REGLERO CAMPOS, L. F., y BUSTO LAGO, J. M. (Coords.), *Tratado de responsabilidad civil, vol. 2: Parte especial segunda*, 5ª ed., Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor 2014, págs. 1700 y ss.

REICHMAN J. H., "How Trade Secrecy Law Generates a Natural Semicommons of Innovative Know-How" en VV.AA., *The Law And Theory Of Trade Secrecy. A Handbook Of Contemporary Research*, Edward Elgar Publishing, Massachusetts, 2011, págs. 185-201.

RIFA SOLER, J. M., "Requisitos de las medidas cautelares. Modificación y alzamiento de las cautelas" en *Cuadernos de Derecho Judicial*, núm. 10, 2000, págs. 97 y ss.

RISCH, M., "Why Do We Have Trade Secrets?" en *Marq. Intellectual Property L. Rev.*, vol. 11, 2007, págs. 3-74.

RIVERO SÁNCHEZ, F. J., *Revisión del concepto constitucional del secreto de las comunicaciones*, Dykinson, Madrid, 2017.

RODRÍGUEZ LAINZ, J. L., *Estudios sobre el secreto de las comunicaciones. Perspectiva doctrinal y jurisprudencial*, La Ley, Madrid, 2011.

RODRÍGUEZ LÓPEZ, C., "La interrupción extrajudicial de la prescripción extintiva" en *Prác. Trib.*, núm. 31, 2006, págs. 5-18.

RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, M.A., "De nuevo una sentencia del TJUE sobre un demandado cuyo domicilio se desconoce en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I", en *Cuadernos de Derecho Transnacional*, octubre 2012, Vol. 4, núm. 2, págs. 356-366.

ROWE, E. A., "Saving trade secret disclosures on the Internet through sequential preservation" en *Wake F. L. Rev.*, vol. 42, 2007, págs. 2-47.

RUIZ PERIS, J. I., "De la actividad comercial en régimen de franquicia" en PIÑAR MAÑAS, J., L., y BELTRÁN SÁNCHEZ, E., (Dir.), *Comentarios a la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y a la Ley Orgánica complementaria*, Editorial Civitas, Madrid, 1997, págs. 491-510.

RUIZ PERIS, J. I., "La biotecnología como campo de inversión. Algunas consideraciones críticas respecto al régimen comunitario de protección de las invenciones biotecnológicas" en TOBÍO RIVAS, A. M., (Coord.); FERNÁNDEZ-ALBOR BALTAR, A., (Ed.), TATO PLAZA, A., (Ed.), GÓMEZ SEGADÉ, J. A., (Hom.), *Estudios de Derecho mercantil: Libro homenaje al Prof. Dr. Dr.h.c. José Antonio Gómez Segade*, Marcial Pons, Madrid. 2013, págs. 899 - 906.

RUIZ PERIS, J. I., (Dir.), *La reforma de la Ley de Competencia Desleal (Estudios sobre la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para mejora de la protección de los consumidores y usuarios)*, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2010.

RUIZ PERIS, J. I., *El contrato de franquicia y las nuevas formas de defensa de la competencia*, Cívitas, Madrid, 1991.

RUIZ PERIS, J. I., *El privilegio del grupo*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999.

RUIZ PERIS, J. I., *Los tratos preliminares en el contrato de franquicia*, Aranzadi, Cizur Menor, 2000.

RUIZ PERIS, J. I., y ESTEVAN DE QUESADA, C., *Cooperación empresarial y derecho de la competencia*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2019.

RUIZ PERIS, J. I., "Prologo" en RUIZ PERIS, J. I., (Dir.), ESTEVAN DE QUESADA, C. (Coord.), *Derecho Europeo de la Competencia Proyecto Europeo*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017.

RUMELT, R., *Good Strategy, Bad Strategy*, Profile Books, London, 2013.

SALA FRANCO, T., TODOLÍ SIGNES, A., *El deber de los trabajadores de no violar los secretos de empresa y los acuerdos de confidencialidad*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016.

SALAS CARCELLER, A., "Acciones por violación del derecho de marca" en ALONSO ESPINOSA, F. (COORD.), *El nuevo Derecho de Marcas. Ley 7/2001, de 7 de diciembre, de Marcas*, Comares, Granada, 2002, págs. 240 y ss.

SALGADO BARCA, M.^a B., PALLARÉS RODRÍGUEZ, M.^a R., "El patent box en España: análisis del artículo 23 del TRLIS" en *Revista Quincena Fiscal*, núm. 19, 2014, págs. 67-91.

SAMUELSON P., SCHOTCHMER, S., "The Law and Economics of Reverse Engineering" en *Yale L. J.*, vol. 111, 2002, págs. 1575-1583.

SANCHEZ CALERO, F., "Las costumbres de probidad en la competencia y los secretos industriales" en *Separata de Anales de Moral social y Económica*, vol. 12, Madrid, 1966.

SANDEEN, S. K., "Identifying And Keeping The Genie in the Bottle: The practical and Legal Realities of Trade Secrets in Bankruptcy Proceedings" en *Gonzaga L. Rev.*, vol. 44, 2009, pág. 81-122.

SANDEEN, S.K., y MILLY, U., "Trade Secrets And The Right To Information: A Comparative Analysis Of E.U. And U.S. Approaches To Freedom Of Expression And Whistleblowing" en *N. C. J. L. & Tech.*, vol. 21, 2020, pág. 3 y ss.

SAUNDERS, K.M. y GOLDEN, N., "Skill or secret? – The line between trade secrets and employee general skills and knowledge" en *N.Y.U. J. L & Bus.*, vol. 15, núm. 1, 2018, págs. 61-99.

SCHALLER, W. L., "Secrets of the Trade: Tactical and Legal Considerations from the Trade Secret Plaintiff's Perspective" en *Rev. Lit.* , vol. 29, núm. 4, 2010, págs. 729-858.

SCHOLZ, S., A "Sirious Societal issue: Should autonomous intelligence receive patent or Copyright protection?" en *Cybaris: An Intellectual Property Law Review*, vol. 11, 2020, págs. 81-133.

SCHUMANN BARRAGÁN, G., "Los escritos preventivos en la Ley de Patentes", en *La Ley Mercantil*, núm. 62, 2019, págs. 15-35.

SCHWARTZ, A. A., "The Corporate Preference for Trade Secret" en *Ohio St. L. J.*, vol. 74, núm. 4, 2013, págs. 623-668.

SERRANO GÓMEZ, E., PLACER SÁNCHEZ, F .J., "El contrato de cesión de los derechos de autor", en VV.AA., *Contratos civiles, mercantiles, públicos laborales e internacionales, con sus implicaciones tributarias: Contratos sobre bienes inmateriales I*, Tomo XII, Thomson-Aranzadi, 2014, pág. 801-834.

SLABY, D.W., CHAPMAN, J. C., O'HARA, G. P., "Trade Secret Protection: An Analysis of the concept Efforts Reasonables Under

Circumstances to Maintain Secrecy” en *Santa Clara High Tech L. J.*, vol. 5, enero 1989, págs. 321-348.

SONDERGAARD, P., "Big data fades to the algorithm economy", 2015, en la versión digital de Forbes: <http://www.forbes.com/sites/gartnergroup/2015/08/14/big-data-fades-to-the-algorithm-economy>.

SOUSA, N., "What Exactly Is A Trade Secret Under The Proposed Directive?" en *J. Intell. Prop. L. & Prac.*, vol. 9, 2014, págs. 923-932.

STEINDL, J., "Technical Progress and Evolution" en SAHAL, D. (Ed.), *Development and Technological Innovation*, Lexington Books, Lexington, 1980, págs. 83 a 93.

STENGEL, D., "La propiedad intelectual en la filosofía" en *Revista La propiedad Inmaterial*, nº 8, 2004, págs. 71-106.

STEVENSON, G. R., "Trade Secrets: The Secret to protecting Indigenous Ethnobiological (Medicinal) Knowledge" en *N. Y. U. J. Internat'l L. & P.*, vol. 32, 2000, págs. 1119-1174.

SUÑOL LUCEA, A., *El secreto empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de competencia desleal*, Aranzadi, Cizur Menor, 2009.

SY, J A. Jr., SY, J.L."Discovery of Trade Secrets: A Procedural Quagmire" en *Ateneo Law Journal*, vol. 62, núm. 4, 2018, págs. 1218-1279.

TATO PLAZA, A., FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, P., HERRERA PETRUS, C., *La reforma de la Ley de Competencia Desleal*, La Ley, Madrid, 2010.

TAUTFEST, E., "Temptations to take: Misappropriation of Trade Secrets, Damages and Remedies" en *Comp. L. Rev. & Tech. J.*, vol. 7, 2003, págs. 117-147.

TODOLÍ SIGNES A., "El deber de guardar secreto de los trabajadores" en *Actualidad Laboral*, núm. 6, 2013, págs. 793-811.

VALDÉS DAL-RÉ, F., "Artículo 11. Libertad de expresión y de información" en MONEREO ATIENZA, C. (Dir.), MONEREO, PÉREZ, J.L., (Coord.), *La Europa de los Derechos. Estudio sistemático de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea*, Comares, Granada, 2012, págs. 225-246.

VAQUER ALOY, A. (1999), "El retraso desleal en el ejercicio de los derechos. La recepción de la doctrina de la Verwirkung en la jurisprudencia española" en *Revista de Derecho Patrimonial*, núm. 2, 1999, págs. 89-29

VARADARAJAN, D., "Trade Secret Fair Use" en *Fordham L. Rev.*, vol. 83, 2014, pág. 1401-1454.

VÁZQUEZ LEPINETTE, T., "La cotitularidad de patentes, marcas y otros bienes inmateriales: una perspectiva jurisprudencial", en REYES LÓPEZ, M. J., (Dir.) *Comunidad de bienes*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014, págs. 531-557.

VEGA VEGA, J. A., "Artículo 32. Acciones" en BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO A., (Dir.) *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal*, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, págs. 851-917.

VICÉNT CHULIÁ, F., *Compendio crítico de Derecho Mercantil*, José María Bosch, Barcelona, 1990.

VICENTE DOMINGO, E., "La reparación integral y a compensación de lucros y daños" en LLAMAS POMBO, E., (Coord.), *Estudios de derecho de obligaciones: Homenaje al profesor Mariano Alonso Pérez*, Vol. 2, Wolters Kluwer, Getafe, 2006, págs. 931-939.

VICENTE DOMINGO, E., *El lucro cesante*, Reus, Madrid, 2014.

VIDAL-QUADRAS TRIAS DE BES, M., "Artículo 11. Prescripción", en LISSÉN ARBELOA, J.M., (Coord.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, Wolters Kluwer, Madrid, 2020, pág. 214-222.

VIDAL-QUADRAS, M., "Artículo 5" en LISSÉN ARBELOA, J.M., (Dir.), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, Wolters Kluwer, Madrid, 2020, págs. 130-140.

VILLAGÓMEZ RODIL, A., *Competencia Desleal*, 2ª ed., Comares, Granada, 2006.

VILLAR FUENTES, I. M., *Las diligencias preliminares de los procesos de propiedad industrial y competencia desleal*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2014,

VINING, B. J., "The future of Computing Software in the Reverse Engineering War: Excessive Protection v. Innovation" en *Brook. L. Rev.*, núm. 67, 2001, págs. 567-604.

VON HIPPEL G., VON KROGH, E., "Open Innovation and the Private-Collective Model for Innovation Incentives" en VV.AA., *The Law And Theory Of Trade Secrecy: A Handbook Of Contemporary Research*, Edward Elgar Publishing , INC, Massachussets, 2011, págs. 201-221

WENIGER, O., *La protection des secrets économiques et du savoir-faire (know-how). Etude comparative des droits allemand, français et suisse*, Editorial Droz, Ginebra, 1994.

WISH, R., BAILEY, D., *Competition Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

YEH, B., "Protection of Trade Secrets: Overview of Current Law and Legislation" en *Congressional Research Service*, Washington DC, 2014.

YZQUIERDO TOLSADA, M. (Dir.), *Comentarios a las sentencias de Unificación de Doctrina (Civil y Mercantil)*, vol. 4, Dykinson, Madrid, 2011, págs. 1075-1113.

YZQUIERDO TOLSADA, M., ARIAS MÁIZ, V., *Daños y perjuicios en la propiedad intelectual. Por una nueva regulación*, Trama editorial y Fundación Arte y Derecho, Madrid, 2006.

YZQUIERDO TOLSADA, M., *Responsabilidad civil extracontractual*, Dyckinson, Madrid, 2016.

YZQUIERDO TOLSADA, M., *Sistema de Responsabilidad civil, contractual y extracontractual*, Dykinson, Madrid, 2001

ZUECO PEÑA, A., “Artículo 2” en LISSÉN ARBELOA, J. M., (Coord), *Comentarios a la Ley de Secretos Empresariales*, Wolters Kluwer, Madrid, 2020, págs. 63-92.

ANEXO: JURISPRUDENCIA CITADA

I. TRIBUNAL EUROPEO DE LOS DERECHOS HUMANOS

STEDH de 20 de noviembre de 1989, Caso Markt Intern Verlag GmbH y Klaus Berman c. Alemania.

STEDH de 23 de abril de 1992, Caso Castells c. España.

STEDH de 16 de diciembre de 1992, Caso Niemietz c. Alemania.

STEDH de 16 de febrero de 2000, Caso Rowe y Davis c. Reino Unido.

STEDH (Sección 2ª) de 16 de abril de 2002, Caso Soci t  Colas Est y otros c. Francia.

STEDH (Secci n 4ª) de 28 de enero de 2003, Caso Peck c. Reino Unido.

STEDH (Secci n 4ª) de 24 de abril de 2007, Caso V. c. Finlandia.

STEDH (Secci n 3ª) de 7 de junio de 2007, Caso Dupuis y otros c. Francia.

STEDH (Secci n 3ª) de 10 de octubre de 2010, Caso Bathelier c. Francia.

STEDH (Secci n 5ª) de 21 de julio de 2011, Caso Heinisch c. Alemania.

STEDH (Secci n 3ª) de 24 de junio de 2014, Caso Rosianu c. Ruman a.

II. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNI N EUROPEA

STJCE de 30 de noviembre de 1976, Caso Handelskwekerij G. J. Bier BV contra Mines de potasse d'Alsace SA, asunto C-21/76.

STJCE de 14 de febrero de 1978, Caso United Brands Company y United Brands Continentaal BV contra Comisión de las Comunidades Europeas, asunto 27/76.

STJCE (Sala Quinta) de 24 de junio de 1986, Caso AKZO Chemie y AKZO Chemie UK/Comisión, asunto 53/85.

STJCE (Sala Quinta) de 27 de septiembre de 1988, Caso A. Kalfelis contra Banque Schroedery otros, asunto 189/87.

STJCE (Sala Primera) de 18 de septiembre de 1996, Caso Postbank NV contra comisión de las Comunidades Europeas.

STCE (Sala Sexta) de 1 de octubre de 2002, Caso Verein für Konsumenteninformation contra Karl Heinz Henkel, asunto C-167/00.

ATPICE (Presidente) de 26 de julio de 2004, Caso Microsoft Corp. contra Comisión de las Comunidades Europeas, asunto T-201/04 R.

STJUE (Sala Tercera) de 17 de marzo de 2005, Gillette Company Gillette group Finland Oy contra LA laboratorios Oy, asunto C-228/03.

STJCE (Sala Primera), de 14 de diciembre de 2006, Caso Nokia Corp. contra Joacim Wärdell, asunto C-316/05.

STJCE (Sala Primera) de 13 julio 2006, Caso Roche Nederland BV y otros contra Frederick Primus y otros, asunto C-593/03.

STCE (Sala Tercera) de 11 octubre 2007, Caso Freeport plc contra Olle Arnoldsson, asunto C-98/06.

STJUE (Sala Tercera) de 14 de febrero de 2008, Caso Varec c. Estado Belga, asunto C-450/06.

STCE (Sala Primera) de 22 mayo 2008, Caso Glaxosmithkline y otros contra Pierre Rouard, asunto C-462/06.

STJCE (Gran Sala) de 17 de julio de 2008, Caso Arcor AG and Co. KG y otros contra Bundesrepublik Deutschland

STJCE (Sala Primera) de 16 de julio 2009, Caso Zuid-Chemie BV contra Philippo's Mineralenfabriek NV/SA, asunto C-189/08.

STJUE (Gran Sala) de 12 de julio de 2011, Caso L'Oréal SA y otros c. eBay International AG y otros, asunto C-324/09

STJUE (Sala Tercera) de 1 diciembre 2011, Caso Eva Maria Painer contra Standard Verlags GmbH y otros, asunto C-145/10.

STJUE (Sala Primera) de 19 de abril de 2012, Caso Wintersteiger AG contra Products 4U Sondermaschinenbau GmbH., asunto C-523/10.

STJUE (Gran Sala) de 2 de mayo de 2012, Caso SAS Institute Inc. Contra World Programming Ltd., asunto C-406/10.

STJUE (Sala Tercera) de 12 julio 2012, Caso Solvay SA contra Honeywell Fluorine Products Europe BV y otros, asunto C-616/10.

STJUE (Sala Tercera) de 11 abril 2013 Caso Land Berlin contra Ellen Mirjam Sapiry otros, asunto C-645/11.

STJUE (Sala Primera) de 16 de mayo de 2013, Caso Melzer contra MF Global UK Ltd., asunto C-228/11.

STJUE (Sala Séptima) de 13 de marzo de 2014, Caso Marc Brogitter contra Fabrication de Montres Normandes EURL y otros, C-548/12.

STJUE (Gran Sala) de 3 de septiembre de 2014, Caso Johan Deckmyn y Vrijheidsfonds VZW contra Helena Vandersteen y Otros, asunto C-201/13.

ATJUE (Sala Tercera) de 10 de marzo de 2015, Caso Rosa dels Vents Assessoria, S.L. contra U Hostels Albergues Juveniles, S.L., asunto C-491/14.

STJUE (Sala Quinta) de 17 de marzo de 2016, Caso Christian Liffers contra Producciones Mandarina, S.L. y Mediaset España Comunicación, S.A., asunto C-99/15.

STJUE (Sala Séptima) de 22 de junio de 2016, Caso Irina Nikolajeva contra Multi Protect OÜ, asunto C-280/2015

STJUE (Sala Quinta) de 25 de enero de 2017, Caso Stowarzyszenie “Oławska Telewizja Kablowa” contra Stowarzyszenie Filmowców Polskich, asunto C-367/15.

STJUE (Gran Sala) de 19 de junio de 2018, Caso Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht contra Ewald Baumeister, asunto C-15/16.

STJUE (Gran Sala) de 24 de junio de 2019, Caso D.A.P contra Openbaar Ministerie

STJUE (Gran Sala) de 29 de julio de 2019, Caso Spiegel Online GmbH contra V.B., asunto C-516/17.

STJUE (Gran Sala) de 9 de marzo de 2021, Caso VG Bild-Kunst contra Stiftung Preußischer Kulturbesitz, asunto C-392/19.

III. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

STC núm. 22/1984, de 17 de febrero.

STC núm. 214/1991, de 11 de noviembre.

STC núm. 20/1993, de 18 de enero.

STC núm. 194/1993 de 14 de junio.

STC núm. 139/1995, de 26 de septiembre.

IV. TRIBUNAL SUPREMO

1. Autos

ATS (Sala Civil) núm. 664/2013 de 23 de abril.

ATS (Sala Civil) de 24 de enero de 2018.

ATS (Sección 1ª) de 13 junio de 2018.

2. Sentencias

STS (Sala Civil) de 28 enero de 1956.

STS (Sala Civil) de 13 de marzo de 1985.

STS (Sala Civil) de 26 de junio de 1987.

STS (Sala Civil) de 20 de mayo de 1988.

STS (Sala Civil) de 17 junio 1988.

STS (Sala Civil) de 17 de julio de 1989.

STS (Sala Civil) de 15 de febrero de 1992.

STS (Sala Civil) de 19 de mayo de 1993.

STS (Sala Civil) 30 de septiembre de 1993.

STS (Sala Civil) de 8 noviembre de 1994.

STS (Sala Civil) núm. 360/1996 de 13 de mayo.

STS (Sala Civil) 18 de diciembre de 1996.

STS (Sala Civil) núm. 667/1997, de 18 de julio.

STS (Sala Civil) núm. 802/1997, de 25 de julio.

STS (Sala Civil) núm. 667/1997, de 8 de noviembre.

STS (Sala Civil) de 27 de julio de 1998.

STS (Sala Civil) núm. 1121/1998 de 3 de diciembre.

STS (Sala Civil) núm. 23/1999, de 22 de enero.

STS (Sala Civil) núm. 137/1999, de 18 de febrero.

STS (Sala Civil) núm. 901/1999, de 29 de octubre.

STS (Sala Civil) núm. 360/2000, de 5 de abril.

STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 24 de abril 2000.

STS (Sala Civil) núm. 533/2000, de 31 de mayo.

STS (Sala Civil) núm. 593/2000, de 16 de junio.
STS (Sala Civil) núm. 1169/2000, de 21 diciembre 2000.
STS (Sala Civil) núm. 309/2001, de 31 de marzo.
STS (Sala Civil) núm. 910/2001, de 10 de octubre.
STS (Sala Civil) núm. 918/2001, de 15 de octubre.
STS (Sala Civil) núm. 1163/2001, de 7 de diciembre.
STS (Sala Civil) núm. 127/2002, de 20 de febrero.
STS (Sala Civil) núm. 348/2002, de 19 de abril.
STS (Sala Civil) núm. 896\2002, de 26 de septiembre.
STS (Sala Civil) núm. 118/2003, de 10 de febrero
STS (Sala Civil) núm. 223/2003, de 14 de marzo de 2003.
STS (Sala Civil) núm. 714/2003, de 14 de julio.
STS (Sala Civil) núm. 853/2003, de 23 de septiembre.
STS (Sala Civil) núm. 24/2004, de 3 de febrero.
STS (Sala Civil) núm. 407/2004, de 19 de mayo.
STS (Sala Civil) núm. 81/2005, de 16 de febrero.
STS (Sala Civil) núm. 100/2005, de 23 de febrero.
STS (Sala Civil) núm. 113/2005, de 25 de febrero.
STS (Sala Civil) núm. 129/2005 de 4 de marzo.
STS (Sala Civil) núm. 339/2005, de 28 de abril.
STS (Sala Civil) núm. 535/2005, de 1 de julio.
STS (Sala Civil) núm. 754/2005, de 21 de octubre de 2005.
STS (Sala Civil) núm. 879/2005 de 3 noviembre.
STS (Sala Civil) núm. 228/2006, de 8 de marzo
STS (Sala Civil) núm. 273/2006, de 24 de marzo.

- STS (Sala Civil) núm. 705/2006, de 3 de julio.
- STS (Sala Civil) núm. 801/2006, de 27 de julio.
- STS (Sala Civil) núm. 1169/2006, 24 de noviembre.
- STS (Sala Civil) núm. 1303/2006, de 7 de diciembre.
- STS (Sala Civil) núm. 510/2007, de 7 de mayo.
- STS (Sala Civil) núm. 559/2007, de 23 de mayo.
- STS (Sala Civil) núm. 754/2007, de 29 de junio.
- STS (Sala Civil) núm. 1032/2007, de 8 de octubre.
- STS (Sala Civil) núm. 1119/2007, de 31 de octubre.
- STS (Sala Civil) núm. 1225/2007, de 12 de noviembre.
- STS (Sala Civil) núm. 1228/2007, de 23 de noviembre.
- STS (Sala Civil) núm. 146/2008, de 13 de febrero.
- STS (Sala Civil) núm. 384/2008, de 21 de mayo
- STS (Sala Civil) núm. 628/2008, de 3 de julio.
- STS (Sala Civil) núm. 692/2008, de 17 de julio.
- STS (Sala Civil) núm. 883/2008 de 9 de octubre.
- STS (Sala Civil) núm. 872/2009, de 18 de enero.
- STS (Sala Civil) núm. 871/2009, de 21 de enero.
- STS (Sala Civil) núm. 97/2009, de 25 de febrero.
- STS (Sala Civil) núm. 383/2009, de 8 de junio.
- STS (Sala Civil) núm. 72/2010, de 4 de marzo.
- STS (Sala Civil) núm.352/2010 de 7 de junio.
- STS (Sala Civil) núm. 706/2010, de 18 de noviembre.
- STS (Sala Civil) núm. 769/2010, de 3 diciembre.
- STS (Sala Civil) núm. 777/2010, de 9 de diciembre.

STS (Sala Civil) núm. 993/2011, de 16 de enero.
STS (Sala Civil) núm. 351/2011, de 31 de mayo.
STS (Sala Civil) núm. 760/2011, 4 de noviembre.
STS (Sala Civil) núm. 827/2011, de 22 de noviembre.
STS (Sala Civil) núm. 822/2011, de 16 de diciembre.
STS (Sala Civil) núm. 48/2012 de 21 de febrero.
STS (Sala Civil) núm. 539/2012 de 10 de septiembre.
STS (Sala Civil) núm. 541/2012, de 24 de octubre.
STS (Sala Civil) núm. 668/2012, de 14 de noviembre.
STS (Sala Civil) núm. 540/2012, de 19 de noviembre.
STS (Sala Civil) núm. 313/2013, de 6 de mayo.
STS (Sala Civil) núm. 569/2013, de 8 de octubre.
STS (Sala Civil) núm. 681/2013, de 18 de noviembre.
STS (Sala Civil) núm. 96/2014, de 26 de febrero.
STS (Sala Civil) núm. 95/2014, de 11 de marzo.
STS (Sala Civil) núm. 167/2014, de 7 de abril.
STS (Sala Civil) núm. 171/2014, de 9 de abril.
STS (Sala Civil) núm. 545/2014 de 1 de octubre.
STS (Sala Civil) núm. 98/2016, de 19 de febrero.
STS (Sala Civil) núm.163/2016, de 16 de marzo.
STS (Sala Civil) núm. 191/2016, de 29 de marzo
STS (Sala Civil) núm. 298/2016 de 5 de mayo.
STS (Sala Civil) núm. 303/2016, de 9 mayo.
STS (Sala Civil) núm. 501/2016, de 19 de julio.
STS (Sala Civil) núm. 530/2016, de 13 de septiembre.

STS (Sala Civil) núm. 240/2017, de 17 de abril.

STS (Sala Civil) núm. 263/2017, de 3 de mayo.

STS (Sala Civil) núm. 474/2017 de 20 de julio.

STS (Sala Civil) núm. 260/2018, de 26 de abril.

STS (Sala Civil) núm. 712/2018, de 19 de diciembre.

STS (Sala Civil) núm. 142/2020, de 2 de marzo.

V. TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA

ATSJ Comunidad Valenciana (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) núm. 9/2011, de 2 de marzo.

ATSJ Andalucía (Sala de lo Civil y Penal, Sección 1ª) núm. 38/2011, de 22 diciembre.

VI. AUDIENCIAS PROVINCIALES.

1. Autos

AAP Navarra (Sección 2ª) núm. 5/1996 de 15 de enero.

AAP Madrid (Sección 11ª) de 25 de mayo 1999.

AAP BIZKAIA (Sección 5ª) núm. 145/2000 de 12 de junio.

AAP Barcelona (Sección 15ª) de 17 de febrero de 2001.

SAP Toledo (Sección 1ª) núm. 208/2001, de 9 de abril.

AAP Baleares (Sección 3ª) núm. 163/2001, de 9 de julio.

AAPLas Palmas (Sección 4ª) núm. 185/2001 de 2 de octubre.

AAP Madrid (Sección 11ª) de 15 de abril de 2002.

AAP Asturias (Sección 7ª) núm. 77/2002 de 13 de junio.

AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 76/2005 de 21 de marzo.

AAP Toledo (Sección 1ª) núm. 19/2005 de 15 de marzo.
AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 400/2007, de 10 de febrero.
AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 242/2007 de 15 de noviembre.
AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 252/2007 de 13 de diciembre
AAP Madrid (sección 28ª) núm. 252/2007 de 13 de diciembre.
AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 396/2007 de 10 de diciembre.
AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 59/2008, de 23 de enero.
AAP Las Palmas (Sección 4ª) núm. 142/2008, de 20 de junio.
AAPMadrid (Sección 28ª) núm. 246/2008 de 5 diciembre.
AAPMadrid (Sección 28ª) núm. 257/2008 de 18 diciembre.
AAP Valencia (Sección 9ª) núm. 220/2009, de 15 septiembre.
AAP Sevilla (Sección 5ª) núm. 44/2010 de 22 de febrero
AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 66/2010 de 22 de abril.
AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 82/2010 de 24 mayo.
AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 177/2010 de 3 de diciembre.
AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 204\2014 de 12 de diciembre.
AAP Alicante (Sección 8ª) núm. 14/2015 de 25 de febrero.
AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 141/2015 de 26 de junio.
AAP Alicante (Sección 8ª) núm. 78/2016 de 12 de mayo.
AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 98/2016 de 20 de junio.
AAP Alicante (Sección 8ª) núm. 101/2016 de 6 de julio.
AAP Madrid (Sección 14ª) núm. 167/2017 de 21 de junio.
AAP Madrid (Sección 14ª) núm. 167/2017 de 21 de junio.
AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 115/2017, de 7 de julio.
AAP Madrid (Sección 28ª) núm. 124/2017 de 17 julio.

AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 112/2017 de 21 de septiembre.

AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 130/2018 de 16 de octubre.

AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 190/2019 de 19 de noviembre.

AAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 212/2019 de 17 de diciembre.

AAP Lleida (Sección 2ª) núm. 31/2020 de 5 de febrero.

AAP Zaragoza (Sección 5ª) núm. 52/2020 de 5 de junio.

2. Sentencias

SAP Valladolid (Sección 1ª) núm. 246/1997, de 26 de mayo.

SAP Valencia (Sección 9ª) núm. 696/1997, de 18 julio.

SAP Pontevedra (Sección 1ª) núm. 461/1997, de 18 de septiembre.

SAP Málaga (Sección 6ª) núm. 238/1999, de 10 de abril.

SAP Cáceres (Sección 1ª) núm. 247/2000, de 2 de octubre.

SAP Girona (Sección 2ª) núm. 774/2000, de 19 de diciembre.

SAP Toledo (Sección 1ª) núm. 208/2001, de 9 de abril.

SAP Barcelona (Sección 15ª) de 23 de abril de 2001.

SAP Barcelona (Sección 15ª) de 12 de junio de 2001.

SAP Barcelona (Sección 15ª) de 21 de diciembre de 2001

SAP Madrid (Sección 14ª) de 15 de abril de 2002.

SAP Barcelona (Sección 15ª) de 13 de junio de 2002.

SAP Lleida (Sección 2ª) núm. 340/2002, de 20 de junio.

SAP Asturias (Sección 5ª) núm. 407/2002, de 30 septiembre

SAP Cantabria (Sección 2ª) núm. 516/2002, de 29 de noviembre.

SAP Barcelona, (Sección 15ª) de 23 de diciembre de 2002.

SAP Barcelona (Sección 15ª) de 7 de marzo de 2003.

SAP Barcelona (Sección 15ª) de 13 de octubre de 2003.
SAP Madrid (Sección 11ª) de 23 de diciembre de 2003.
SAP Lugo (Sección 2ª) núm. 32/2004, de 28 de enero.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 92/2004, de 17 de marzo.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 282/2005, de 7 de junio.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 443/2005, de 26 de octubre.
SAP Álava (Sección 1ª) núm. 99/2006, de 13 de junio.
SAP Barcelona (sección 15ª) núm. 375/2006, de 20 de julio.
SAP Álava (Sección 2ª) núm. 162//2006, de 29 de septiembre
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 436/2006, de 29 de septiembre.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 34/2007, de 8 de febrero.
SAP Málaga (Sección 6ª) núm. 240/2007, de 24 de abril.
SAP Sevilla (Sección 5ª) núm. 213/2007 de 7 de mayo.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 130/2007, de 7 junio.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 49/2008, de 5 de febrero.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 83/2008, de 11 de marzo.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 132/2008, de 10 de abril.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 164/2008, de 9 de mayo.
SAP Madrid (sección 28ª) núm. 133/2008, de 29 de mayo.
SAP Madrid (Sección 14ª) núm. 429/2008, de 30 de junio.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 224/2008, de 26 de septiembre.
SAP Barcelona (Sección 15ª), núm. 13/2009, de 13 de enero.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 43/2009, de 27 de febrero.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 119/2009, de 16 de abril.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm.160/2009, de 8 junio.

SAP Ciudad Real (Sección 2ª) núm. 325/2009, de 15 de junio.
SAP Burgos (Sección 3ª) núm. 429/2009 de 16 noviembre.
SAP Barcelona (Sección 15ª) de 17 de diciembre de 2009.
SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 44/2010 de 29 de enero.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 16/2010, de 28 de enero.
SAP Alicante (Sección TMC) núm. 278/2010, de 18 de junio.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 235/2010, de 3 de noviembre.
SAP Murcia (Sección 4ª) núm. 2/2011, de 7 de enero.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 90/2011, de 2 de marzo.
SAP Valencia (secc. 9ª) núm. 308/2011, de 13 de julio.
SAP de Madrid (Sección 28ª) Auto núm. 136/2011 de 7 octubre.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 317/2011, de 7 de noviembre.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 14/2012, de 20 enero
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 119/2012, de 28 de marzo.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 83/2012, de 9 de marzo.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 195/2012, de 16 de mayo.
SAP Valencia (Sección 9ª) núm. 223/2012, de 11 de junio.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 208/2012, de 29 de junio.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 305/2012, de 26 de septiembre.
SAP Islas Baleares (Sección 5ª) núm. 536/2012, de 20 de diciembre.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 18/2013, de 22 enero.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 100/2013, de 6 de marzo.
SAP Valencia (Sección 9ª) núm. 127/2013, de 18 de abril.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 266/2013, de 25 de junio.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 320/2013, de 18 de septiembre.

SAP Alicante (Sección TMC) núm. 400/2013, de 23 de octubre.
SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 390/2013, de 10 de octubre.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 201/2014, de 10 de junio.
SAP Alicante (Sección 8ª) núm.32/2014 de 13 de febrero.
SAP Barcelona (sección 15ª) núm. 143/2014, de 23 de abril.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 231/2014, de 18 julio.
SAP BIZKAIA (Sección 4ª) núm. 478/2014, de 1 de septiembre.
SAP Zaragoza (Sección 5ª) núm. 407/2014, de 17 de diciembre.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 64/2015, de 18 de marzo.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 72/2015, de 11 de marzo.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 55/2015, de 5 de marzo.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 89/2015, de 9 de abril.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 172/2015, de 15 de junio.
SAP A Coruña (Sección 4º) núm. 264/2015, de 31 de julio.
SAP Alicante (Sección TMUE) núm. 181/2015, de 14 de septiembre.
SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 217/2015, de 8 de octubre.
SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 303/2015, de 17 de diciembre.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 3/2016, de 15 de enero.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 25/2016, de 4 de febrero.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 43/2016, de 5 de febrero.
SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 116/2016, de 6 mayo.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 168/2016, de 3 de mayo.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 98/2016 de 20 de junio.
SAP Álava (Sección 1ª) núm. 229/2016, de 30 de junio.
SAP Coruña(Sección 4ª) núm. 241/2016, de 1 de julio.

- SAP Valencia (Sección 9ª) núm. 805/2016, de 14 de julio.
SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 192/2016, de 8 de julio.
SAP Alicante (Sección 8ª), núm. 258/2016, de 23 septiembre.
SAP de Madrid (Sección 28ª) núm. 373/2016, de 10 de noviembre.
SAP Valencia (Sección 9ª) núm. 22/2017, de 19 de enero de 2017.
SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 70/2017, de 10 de febrero.
SAP Madrid (Sección 28ª), núm. 109/2017, de 3 de marzo.
SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 191/2017, de 24 de marzo.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 230/2017, de 5 de mayo.
SAP Alicante (Sección 8ª) núm. 306/2017, de 16 de junio
SAP Barcelona (Sección 13ª) núm. 316/2017, de 7 junio.
SAP Sevilla (Sección 5ª) núm. 312/2017, de 24 de julio.
SAP Baleares (Sección 5ª) 173/2015, de 17 julio.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 401/2017, de 15 de septiembre.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 461/2017, de 9 de noviembre.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 53/2018, de 19 de enero.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 124/2018, de 16 de febrero
SAP Valencia (Sección 9ª) núm. 361/2018 de 2 de mayo.
SAP Murcia (Sección 4ª) núm. 7223/2018, de 8 de noviembre.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 317/2019, de 21 de febrero.
SAP BIZKAIA (Sección 4ª) núm. 654/2019, de 23 de abril.
SAP Murcia (sección 4ª) núm. 300/2019, de 11 de abril.
SAP Madrid (Sección 28ª) núm. 210/2019, de 12 de abril.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 1331/2019, de 15 de julio.
SAP Barcelona (Sección 15ª) núm. 1549/2019, de 10 de septiembre.

SAP Pontevedra (Sección 1ª) núm. 387/2020, de 30 junio.

VII. JUZGADOS DE LO MERCANTIL

1. Autos

AJM núm. 1 de Barcelona de 25 octubre 2006.

AJM núm. 2 Madrid de 27 de enero de 2007.

AJM núm. 9 Madrid de 6 de julio de 2009.

AJM núm. 5 Barcelona de 3 de junio de 2013.

AJM núm. 3 Valencia de 8 de enero de 2015.

AJM núm. 1 Barcelona núm. 38/2017, de 23 de febrero.

AJM núm. 5 Barcelona de 28 de febrero de 2017.

AJM núm. 8 Madrid de 3 de agosto de 2017.

AJM núm. 9 Barcelona de 15 de enero de 2018.

AJM núm. 5 Barcelona de 25 de enero de 2018.

AJM núm. 5 Barcelona de 31 de enero de 2018.

AJM núm. 5 Barcelona núm. 24/2018, de 14 de febrero.

AJM núm. 4 Barcelona núm. 46/2018, de 20 de febrero.

AJM núm. 5 Barcelona núm. 29/2018, de 21 de febrero.

AJM núm. 3 Madrid núm. 476/2018, de 7 de mayo de 2018.

AJM núm. 7 Barcelona de 15 de mayo de 2018.

AJM núm. 3 Barcelona, núm. 129/2018, de 22 de mayo.

AJM núm. 6 Madrid de 23 de octubre de 2018.

AJM núm. 5 de Barcelona de 18 de febrero de 2019.

AJM núm. 5 Barcelona de 21 de febrero de 2019.

AJM núm. 3 Valencia de 14 de junio de 2019.

AJM núm. 5 Barcelona núm. 165/2019, de 9 de septiembre.

AJM núm. 1 Las Palmas de Gran Canaria núm. 318/2019, de 9 diciembre.

AJM núm. 8 Barcelona núm. 84/2020, de 25 de febrero.

AJM núm. 1 Burgos núm. 36/2020, de 8 abril.

2. Sentencias

SJM núm. 1 Alicante núm. 47/2007, de 28 de febrero.

SJM núm. 6 Madrid núm. 353/2010, de 23 de abril.

SJM núm. 1 Alicante núm. 200/2012, de 5 de julio.

SJM núm. 6 Barcelona, núm. 105/2013, de 8 de julio.

SJM núm. 2 Madrid núm. 108/2014, de 20 de junio.

SJM núm. 1 Alicante núm. 16/2015, de 29 de enero.

SJM núm. 1 Alicante núm. 150/2016, de 15 de junio.

SJM núm. 9 Barcelona núm. 141/2018, de 10 de abril.

SJM núm. 6 Madrid de 19 de febrero de 2019.

SJM núm. 3 Gijón núm. 204/2019, de 2 de septiembre.

SJM núm. 6 Madrid de 12 septiembre de 2019.

SJM núm. 1 Valencia núm. 26/2020, de 27 enero.

VIII. JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA

AJPI núm. 6 Madrid de 23 de octubre 2019.

IX. JURISPRUDENCIA NORTEAMERICANA

Alice Corporation PTY. LTD. c. CLS Bank International et al. 573 US 208 (2014).

ALTA Analytics, Inc. c. Muuss, 75 F. Supp. 2d 773 (S.D. Ohio 1999).

Caudill Seed & Warehouse Co. c. Jarrow Formulas, Inc. 161 F. Supp. 3d 513 (W.D. Ky. 2015).

Celia Sanchez c. Standard Brands, Inc., 431 F.2d 455 (5th Cir. 1970).

Coca-Cola Bottling Co. c. Coca-Cola Co., 107 F.R.D. 288, 292-93, 227 U.S.P.Q. 18, 21 (D. Del. 1985).

Confold Pacific, Inc., v. Polaris Industries, Inc., 433 F.3d 952 (7th Cir. 2006).

Credentials Plus, LLC c. Calderone, 230 F. Supp. 2d 890, 899 (N.D. Indiana, 2002).

Data General Corp. c. Digital Computer Controls, 357 A.2d 105 (1975).

DVD Copy Control Association c. Bunner, 10 Cal. Rptr. 3d 185 (Ct. Apág. 2004).

E. I. Dupont Denemours & Company, Inc. c. Rolfe Christopher et al., 431 F.2d 1012 (5th Cir. 1970).

Electro-Craft Corporation c. Controlled Motion, Inc 332 N.W.2d 890 (1983).

Gen. Universal Sys., Inc. c. HAL, Inc., 500 F.3d 444, 450-51 (5th Cir. 2007).

Georgia-Pacific Corp. c. United States Plywood Corp., 318 F. Supp. 1116 (S.D.N.Y. 1970).

Hebert c. Unum Group, No. 4:18-CV-00910-SDJ-KPJ, 2020 WL 4922117, at 2 (E.D. Tex. Aug. 21, 2020).

IAC, Ltd. v. Bell Helicopter Textron, Inc. 160 S.W.3d 191 (Tex. App. 2005).

J. T. Healy & Son, Inc. c. James A. Murphy & Son, Inc., 357 Mass. 728, 737-38 (1970).

JE Hanger, Inc. c. Scussel, 937 F. Supp. 1546 (M.D. Ala. 1996).

Julius Hyman & Co. c. Velsicol Corporation, 123 Colo. 563, 233 P.2d 977 (1951).

Kewanee Oil Co. c. Bicron Corp., 416 U.S. 470 (1974).

Kondash c. Kia Motors Am., Inc., 767 F. App'x 635, 638 (6th Cir. 2019).

La Calhene, Inc. c. Spolyar, 938 F. Supp. 523 (W.D. Wis. 1996).

LifeNet Health c. LifeCell Corp., No. 2:13-cv-486, 2015 WL 12516758, 2 (E.D. Va. Jan. 9, 2015).

Listerine, Warner-Lambert Pharmaceutical Co. v. John J. Reynolds, Inc., 178 F. Supp. 655 (S.D.N.Y. 1959), *aff'd* 280 F.2d 197 (2nd Cir. 1960).

Magistro c. J. Lou, Inc., 703 N.W.2d 887, 890 (Neb. 2005).

Malone c. PLH Grp., Inc. 570 S.W.3d 292 (Tex. App. 2018).

MEI-GSR Holdings, LLC c. Peppermill Casinos, 416 P.3d 249 (Nev. 2018).

Morlife, Inc. c. Perry, 56 Cal. App. 4th 1514, 1523 (1997).

Motor City Bagels, LLC c. American Bagel Co., 50 F. Supp. 2d 460 (D. Md. 1999).

Nixon c. Warner Commc'ns, Inc., 435 U.S. 589, 599 (1978).

Noah c. Enesco Corp., 911 F. Sup. 299 (N.D. Ill. 1995).

Olson c. Nieman's, Ltd. 579 N.W.2d 299 (Iowa 1998).

On-Line Technologies, Inc. c. Perkin-Elmer Corp., 253 F. Supp. 2d 313 (D. Conn. 2003).

Painton & Co. c. Bourns Inc 442 F 2d216 (C.A 2 1971).

People c. Serrata, 62 Cal. App. 3d 9, 133 Cal. Rptr. 144, 152 (1st Dist.1976).

Pepsico Inc. c. Redmond, 46 F.3d 29 (7th Cir. 1995).

Ransburg Electro-Coating Corp. c. Spiller & Spiller, Inc. Co., 340 F. Supp. 1385 (N.D.Ill.1972).

Salsbury Laboratories, Inc., c. Merieux Laboratories, Inc., Donald G. Hildebrand, Jack R.berg, 908 F.2d 706 (11th Cir. 1990).

Sentencia Revere Transducers, Inc. c. Deere & Co., 595 N.W.2d 751, 761 (Iowa 1999).

Servo Corporation of America c. General Electric Co., 393 F.2d 551 (4th Cir. 1968).

Shane Grp. Inc. c. Blue Cross Blue Shield of Mich., 825 F.3d 299, 308 (6th Cir. 2016).

Sikes c. McGraw-Edison Co., 665 F.2d 731, 734 (5th Cir.1982).

Sonoco Products Co. c. Johnson 23 P.3d 1287 (2001).

Telex Corp. c. International Business Machines Corp., 367 F. Supp. 258 (N.D. Okla. 1973).

TLS Management & Marketing Services, LLC c. Rodriguez-Toledo, No. 19-1104 (1st Cir. 2020).

Union Oil Co. of California c. Leavell, 220 F.3d 562, 568 (7th Cir. 2000)

US Investigations Servs., LLC c. Callihan, No. 2:11-CV-0355, 2011 WL 1157256, at 1 (W.D. Pa. Mar. 29, 2011).

USA c. Anthony Scott Levandowsky 3:19-cr-00377-WHA United States District Court for the Northern District of California (Santa Clara County).

USA c. Joya Williams, No. 07-12526 (11th Cir. 2008).

Vitro Corporation of America c. Hall Chemical Co., 292 F.2d 678 (6th Cir. 1961).

Warner-Lambert Pharm. Co. c. John J. Reynolds, Inc., 178 F. Supp. 655 (S.D.N.Y. 1959).

Water Services, Inc. c. Tesco Chemicals, Inc., 410 F.2d 163, 173 (5th Cir.1969).

